



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 0323/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.024155/2013-55

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0166/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2013.

Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

**Nota Nº 0166-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1**

**PROCESSO Nº 52400.024155-2013-55**

**INTERESSADO: DIRMA**

**ASSUNTO: Resolução sobre classificações em matéria de marcas**

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de proposta de resolução sobre a classificação em matéria de marcas, cujo exame da Procuradoria faz-se indispensável, em razão do disposto do art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2013.

2. O art. 227 da Lei 9.279/96, abaixo transcrito, confere ao INPI a atribuição de estabelecer as classificações sobre marcas, desde que elas não contrariem acordos internacionais aos quais o País aderiu.

Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.

3. Infere-se desse dispositivo duas conclusões:

- a) ato administrativo normativo da autarquia é o instrumento jurídico adequado para dispor sobre a classificação de marcas;
- b) a atribuição do INPI para dispor sobre classificação em matéria de marcas não é ampla, e sim limitada aos acordos internacionais.

4. No caso, verifica-se a aplicação de dois acordos internacionais sobre classificações de marcas, a saber, o Acordo de Nice e o Acordo de Viena.

5. A Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas foi adotada no âmbito na Conferência Diplomática realizada em Nice, em 15 de junho de 1957. A Classificação Internacional dos Elementos Figurativos de Marcas foi estabelecida pelo Acordo de Viena de 1973.



6. A sétima edição da Classificação de Viena entrou em vigor em 1º de janeiro de 2013. Em data idêntica, entrou em vigor, a 10ª edição da Classificação de Nice.
7. Atualmente, o INPI adota as classificações estabelecidas pelos Acordos de Nice e Viena, em conformidade com o art. 227 da Lei 9.279/96. Vê-se, assim, que a presente proposta de resolução atualiza os compromissos assumidos anteriormente. Tendo em vista as novas edições das duas classificações referidas, compreensível uma nova resolução dispoendo sobre a aplicação da Classificação de Nice e a de Viena.
8. A Classificação Internacional de Elementos Figurativos encontra-se vigente no INPI, em razão do disposto na Resolução nº 35/2013. Por sua vez, a implementação da Classificação Internacional de Produtos e Serviços tem fundamento na Resolução nº 34/2013. Observa-se, ainda, que o art. 3º da Resolução nº 34/2013 teve sua eficácia suspensa por força da Resolução nº 24/2013.
9. De fato, faz-se necessário um ato administrativo normativo o qual sintetize e reorganize as disposições contidas nas Resoluções nº 24/2013, 34/2013 e 35/2013. Diga-se de passagem, que o ato normativo em exame revoga as três mencionadas resoluções.
10. O art. 1º da proposta de resolução proposta traduz uma regra básica do sistema classificatório de marcas, a saber, a especificação de cada produto ou serviço, dentro de uma determinada classe, é requisito ao depósito de pedido de registro de marca. Em outros termos, não se deposita uma marca sem prévia especificação da classe do produto ou serviço.
- Art. 1º Cada depósito de pedido de registro de marca deverá conter uma especificação de produtos ou serviços, incluídos em uma única classe.
11. Em consonância com o art. 227 da Lei 9.279/96, a proposta de resolução adota a classificação dos Acordos de Nice e de Viena. Nesse sentido, vale mencionar o art. 2º da minuta, o qual prevê a especificação de produtos ou serviços de acordo com a edição vigente da Classificação Internacional de Nice *na data do depósito do registro da marca*.<sup>1</sup>
12. O art. 2º da proposta de resolução enseja a adoção das atualizações do Acordo de Nice. A adoção das edições do Acordo de Viena é prevista no art. 5º da proposta de resolução, o qual também prevê a classificação vigente à época do depósito.<sup>2</sup>
13. A leitura dos arts. 2º e 5º há de ser feita conjugada a do art. 6º. O art. 6º da proposta de resolução prevê a divulgação pela Diretoria de Marcas, no sítio eletrônico da

<sup>1</sup> Art. 2º A especificação de produtos ou serviços deverá estar em conformidade com a edição da Classificação Internacional de Nice vigente no Brasil à época do depósito ou com quaisquer listas de termos pré-aprovados que o INPI utilize ou venha a utilizar em caráter oficial.

<sup>2</sup> Art. 5º Os pedidos de registro de marca figurativa, mista ou tridimensional deverão conter no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco) códigos de elementos figurativos, em conformidade com a edição da Classificação Internacional de Viena vigente no Brasil à época do depósito.



autarquia, das próximas edições das classificações internacionais dispostas nos Acordos de Viena e de Nice. A data da divulgação das referidas edições é relevante porquanto representa o início de sua vigência no âmbito do registro marcário no País.

Art. 6º As edições das classificações relativas às marcas entrarão em vigor na data em que forem divulgadas pela Diretoria de Marcas no portal do INPI, salvo alguma disposição em contrário.

14. O § 1º do art. 4º confere à Diretoria de Marcas a atribuição de alterar de ofício a especificação da classe de produtos ou serviços.<sup>3</sup> Nesse contexto, os termos genéricos e o enquadramento dos produtos ou serviços em uma determinada classe podem motivar a referida alteração de ofício.<sup>4</sup> A alteração de ofício da especificação das classes dos produtos ou serviços ocorre sem prejuízo da formulação de exigências dirigidas aos depositantes do registro para fins da adequação necessária.<sup>5</sup>

15. A proposta de resolução constitui duas Comissões de Classificação, uma dedicada a de produtos e serviços (CCPS) e outra a de elementos figurativos (CCEF). As atribuições das duas comissões são semelhantes e incluem a análise, aperfeiçoamento e orientação sobre as classificações adotadas.

16. Dentre as normas das disposições transitórias e finais, cabe destacar a previsão do pedido de registro em mais de uma classe, a ser implantado no prazo de 180 dias a partir da vigência da resolução em comento.

17. No momento, o usuário externo do INPI, interessado em registrar uma marca em duas ou mais classes distintas, precisa efetuar diferentes depósitos. Isso significa a atuação de diferentes processos administrativos. A partir da instituição do pedido múltiplo de classes, um único processo administrativo pode conter pedidos de diferentes classes de um único produto ou serviço.

Art. 12 Em até 180 dias contados da entrada em vigor do presente ato, o INPI deverá implantar mecanismos que permitam e regulem o depósito e o exame de um mesmo pedido de registro em mais de uma classe.

18. Em síntese, a proposta de resolução aperfeiçoa o sistema de classificação de marcas adotado no INPI, porquanto ela sistematiza e reúne três atos normativos sobre a matéria consoante com a atribuição conferida à autarquia pelo art. 227 da LPI. Diante do exposto, a

<sup>3</sup> Art. 4º § 1º A Diretoria de Marcas promoverá de ofício as alterações necessárias à eventual adequação da especificação, nos casos em que:

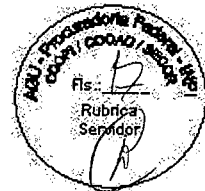
I – Seja possível alocar toda a especificação em outra classe;

II – Parte significativa da especificação pertencer à classe reivindicada;

III – Seja possível dotar os termos de suficiente clareza e precisão.

<sup>4</sup> Art. 4º § 2º Nas alterações de ofício mencionadas no § 1º do presente artigo a diretoria de Marcas poderá excluir da especificação os termos genéricos e os produtos ou serviços não enquadrados na classe reivindicada.

<sup>5</sup> Art. 4º § 3º Nos demais casos a Diretoria de Marcas poderá formular exigências nos termos do artigo 159 da LPI.



Procuradoria não identifica óbice à publicação imediata da resolução objeto da presente nota técnica.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2013.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador