



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

**PARECER n. 00036/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.002737/2019-56**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: Registro de Marca em Sistema Multiclasse**

1. Análise de nova versão da minuta de Resolução dispendo sobre o registro de marca em sistema multiclasse.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Não se identifica óbice jurídico à aprovação.
4. Sugestão de reposicionamento no texto do art. 11, que trata do peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse, o qual será disponibilizado no Sistema e-INPI a partir de 9 de março de 2020.

1. A Presidência, por meio de Despacho de 29 de agosto de 2019, submete à apreciação da Procuradoria nova versão da proposta de minuta de Resolução sobre o registro de marca em sistema multiclasse.

2. Versões anteriores da minuta já foram objeto de análise por parte desta Procuradoria. Em primeiro lugar, examinou-se a minuta através do Parecer n. 00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho 00052/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU. Na ocasião, identificou-se óbice jurídico apenas no que se referia ao contido no seu artigo 9º, eis que em dissonância com o disposto no artigo 162 da LPI, além da necessidade de revisão dos motivos da prática do ato, à vista da adesão do País ao Protocolo de Madri. Sugeriu-se também a alteração de dispositivos, de forma a harmonizar o texto da Resolução.

3. Em seguida, após o encaminhamento à Procuradoria, a minuta foi submetida a consulta pública, incorporando-se ao texto algumas contribuições do público julgadas pertinentes pela DIRMA.

4. Submetida, na sequência, à consulta da Procuradoria, a segunda versão da minuta foi objeto de análise jurídica através do Parecer n. 00022/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00103/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, oportunidade em não se identificou óbice jurídico, opinando-se, entretanto, pela revisão do texto dos artigos 4º, parágrafo único, 5º, 7º, 8º e 11, além da supressão do artigo 9º, incorporando-o ao texto dos artigos 7º e 8º a fim de proporcionar uma melhor compreensão do texto da Resolução.

**É o necessário a relatar.**

5. Em Despacho de 27 de agosto de 2019, o SEGEC informa que as sugestões da Procuradoria foram apreciadas no decorrer da elaboração da presente versão. O texto dos arts. 5º, 7º e 8º foi alterado, tendo ainda o art. 9º sido suprimido da minuta, conforme sugestões contidas no Parecer n. 00022/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

6. Contudo, manteve-se a redação do art. 4º e considerou-se não ser necessária a referência, no *caput* do art. 8º, ao fato de que pagamento deverá ser realizado ainda que haja restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços das classes deferidas em sede de recurso. Igualmente, na nova versão do parágrafo único do art. 8º,

não há a previsão de que o pedido de registro não será arquivado, caso tenha havido o deferimento parcial em relação a uma ou mais classes em 1ª instância administrativa. Vale mencionar, ainda, que a redação do art. 11 não foi alterada.

7. Quanto ao ponto, reitera-se a manifestação anterior da Procuradoria, no sentido da inexistência de óbice jurídico à publicação do ato normativo, tendo sido apontadas apenas sugestões de revisão do texto com o objetivo de torná-lo mais claro.

8. Na nova versão da minuta, entretanto, foram incluídos os arts. 11, 12, 13, 14 e 15, os quais devem ser objeto de análise por parte desta Procuradoria.

9. O art. 11 da minuta estabelece que o peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse será disponibilizado no sistema e-INPI a partir de 9 de março de 2020.

10. O dispositivo estabelece prazo para que o sistema multiclasse esteja pronto para ser utilizado através do sistema e-INPI. O §2º do art. 2º da minuta, já analisado por este órgão consultivo através do Parecer n. 00022/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, determina que o protocolo de pedidos e petições referentes a registros pelo sistema se dará exclusivamente de modo eletrônico.

11. Sugere-se apenas que o dispositivo seja deslocado no corpo do texto da minuta, de forma que se situe em posição imediatamente anterior ao art. 16, que dispõe sobre a vigência do ato normativo, a fim de esclarecer ao usuário nacional que o sistema somente estará disponível no ano de 2020. A Resolução entrará em vigor antes, em outubro do corrente ano, a fim de disciplinar os pedidos recebidos no INPI através do sistema internacional do Protocolo de Madri.

12. Na sequência, os arts. 12, 13, 14 e 15 alteram as Resoluções de nºs 88 e 89/2013. A primeira disciplina as etapas e as filas de exame de marcas e a segunda trata da classificação de produtos e serviços e a classificação de elementos figurativos em matéria de marcas.

13. O art. 12 da minuta altera os arts. 5º e 7º da Resolução nº 88/2013.

14. No que tange ao art. 5º, a minuta de Resolução modifica o *caput* do dispositivo para prever que os despachos decisórios relativos à registrabilidade do sinal serão os de deferimento, de deferimento parcial ou de indeferimento do pedido de registro de marca.

15. A alteração mostra-se adequada e necessária, uma vez que, de acordo com aquela Resolução, os despachos decisórios limitavam-se ao deferimento e indeferimento do pedido de registro de marca. Logo, com a adoção do sistema multiclasse, faz-se necessária a previsão da possibilidade do despacho de deferimento parcial, o qual, segundo os próprios termos do art. 4º, III da minuta, refere-se à hipótese na qual o sinal marcário incorre em proibição legal em parte das classes ou quando existe restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos ou serviços.

16. Além disso, o art. 12 da minuta também transforma o §1º do art. 5º da Resolução nº 88/2013, em parágrafo único, o que conforma o dispositivo com a técnica legislativa, eis que não existem outros parágrafos no art. 5º do ato normativo, bem como altera o seu inciso III, fazendo menção às "classes reivindicadas", de forma adequá-lo ao sistema multiclasse.

17. O art. 12 da minuta ainda altera o art. 7º da Resolução nº 88/2013, transformando o parágrafo único do dispositivo em *caput* do artigo. Na redação atual da Resolução nº 88/2013, o *caput* do art. 7º determina que o examinador, após verificar se o sinal é lícito, veraz e distintivo, deverá verificar e analisar a disponibilidade do sinal requerido como marca.

18. Seguem abaixo transcritas a redação atual e a modificada pela minuta:

Resolução nº 88/2013, art. 7º

*"Art. 7º Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, a ação seguinte do examinador será a verificação e análise da disponibilidade do sinal requerido como marca.*

*Parágrafo único. Para a verificação e análise deste requisito, o examinador realizará busca de anterioridades, que será feita exclusivamente na classe reivindicada no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas classificatórios distintos."*

Nova redação, conforme o art. 12 da minuta

*"Art. 7º Para a verificação e análise da disponibilidade do sinal marcário, o examinador realizará busca de anterioridades, que será feita exclusivamente nas classes reivindicadas no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas classificatórios distintos."*

19. Não existe óbice jurídico para a alteração, considerando que a Lei nº 9.279/96 (LPI), em seu art. 159, não estabelece uma ordem para as etapas do exame substantivo de pedidos de registro de marca, podendo ser disciplinada tal matéria por ato administrativo normativo.

20. A DIRMA justificou o procedimento em função de decisão administrativa que determina a análise do requisito de disponibilidade em todos os pedidos de registro de marca. Tal entendimento importou também na revogação dos §§1º e 2º do art. 6º da Resolução nº 88/2013, promovida pelo art. 14 da minuta de Resolução sob análise. O art. 6º da referida Resolução passa a ter a seguinte redação:

*"Art. 6º O exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:*

*I - Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário;*

*II - Análise da disponibilidade do sinal marcário;*

*III - Análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e*

*IV - Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.*

~~*§1º A análise dos requisitos descritos no inciso I precede obrigatoriamente a dos demais incisos.*~~

~~*§2º A infringência dos requisitos descritos no inciso I ensejará o indeferimento do pedido de registro, razão pela qual implicará prejudicar a verificação da disponibilidade do referido sinal, desde que o pedido sob análise não tenha sofrido oposição."*~~

21. Na sequência, o art. 13 da minuta modifica o art. 4º da Resolução INPI nº 89/2013, que dispõe sobre a classificação de produtos e serviços e a classificação de elementos figurativos em matéria de marcas. A nova redação para o dispositivo também entrará em vigor em março de 2020.

22. O referido art. 4º, em seu §1º, determina que a Diretoria de Marcas promoverá de ofício as alterações necessárias à eventual adequação da especificação. Além disso, o inciso I estabelece a primeira hipótese para essa alteração, qual seja quando for possível alocar toda a especificação em outra classe.

23. A modificação normativa promovida pelo art. 13 da minuta permite a alteração quando for possível alocar parte da especificação em outras classes, desde que essa alteração não resulte no aumento na quantidade total de classes. Seguem transcritas abaixo a redação atual e a que estará em vigor a partir de 9 de março de 2020:

Resolução nº 89/2013, art. 4º

*"Art. 4º Quando não fizer uso do rol de termos pré-aprovados mencionados no art. 3º, o depositante deverá empregar termos claros e precisos, de modo que seja possível identificar de maneira imediata os produtos ou serviços que serão assinalados pela marca e, conseqüentemente, o escopo de proteção de seu eventual registro.*

*§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.*

*§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.*

*§3º Nos demais casos a Diretoria de Marcas poderá formular exigências nos termos do artigo 159 da LPI."*

Nova redação, conforme art. 13 da minuta

*"Art. 4º Quando não fizer uso do rol de termos pré-aprovados mencionados no art. 3º, o depositante deverá empregar termos claros e precisos, de modo que seja possível identificar de maneira imediata os produtos ou serviços que serão assinalados pela marca e, conseqüentemente, o escopo de proteção de seu eventual registro.*

*§1º A Diretoria de Marcas promoverá de ofício as alterações necessárias à eventual adequação da especificação, nos casos em que:*

*I – Seja possível alocar parte da especificação em outras classes, desde que essa alteração não resulte no aumento da quantidade total de classes;*

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

*§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.*

*§3º Nos demais casos a Diretoria de Marcas poderá formular exigências nos termos do artigo 159 da LPI." (grifei)*

24. A nova previsão mostra-se necessária diante da adoção do sistema multiclasse pela Autarquia. Além disso, excluiu-se, com a alteração, a previsão no dispositivo da possibilidade de o examinador alocar toda a especificação em outra classe, bem como a hipótese de promoção da alteração em razão de parte significativa da especificação pertencer à classe reivindicada. Trata-se de decisões técnicas da Diretorias, as quais não encontram óbice jurídico.

25. O art. 15 da minuta, por seu turno, revoga o art. 1º da Resolução nº 89/2013, a partir de 9 de março de 2020.

26. Tal alteração mostra-se adequada e necessária, uma vez o dispositivo da referida Resolução trata do sistema monoclasse, até então adotado pelo INPI, ao prever que cada depósito de pedido de registro de marca deverá conter uma especificação de produtos ou serviços, incluídos em uma única classe. Segue abaixo transcrito o dispositivo atualmente em vigor:

Resolução nº 89/2013, art. 1º

*"Art. 1º Cada depósito de pedido de registro de marca deverá conter uma especificação de produtos ou serviços, incluídos em uma única classe."*

27. Diante de todo o exposto, conclui-se que, assim como a versão anterior, a minuta de Resolução apresentada encontra-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, e o Decreto nº 9.191, de 2017. Os dois instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta Autarquia.

## CONCLUSÃO

28. A Procuradoria, em complementação aos Pareceres n. 00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e n. 00022/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, em juízo estrito de legalidade, e em atenção à nova versão da minuta apresentada pela DIRMA, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto, sugerindo apenas que o art. 11 da minuta de Resolução seja deslocado no corpo do texto, de forma que se situe em posição imediatamente anterior ao art. 16, que dispõe sobre a vigência do ato normativo, a fim de esclarecer ao usuário nacional que o peticionamento relativo ao registro de marca em sistema multiclasse somente será disponibilizado no Sistema e-INPI a partir de 9 de março de 2020.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO  
PROCURADOR FEDERAL

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402002737201956 e da chave de acesso a293068d

---

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 310409219 no endereço

eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 05-09-2019 15:23. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---