



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

16/05/2013

RESOLUÇÃO

Nº 89/2013

EMENTA: Dispõe sobre a classificação de produtos e serviços e a classificação de elementos figurativos em matéria de marcas.

O VICE-PRESIDENTE E O DIRETOR DE MARCAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no exercício de suas atribuições regimentais,

CONSIDERANDO,

A competência do INPI para estabelecer classificações relativas a marcas, conforme o disposto no artigo 227 da Lei da Propriedade Industrial;

A necessidade de delimitação do escopo de proteção dos registros de marca, tendo em vista o princípio da especialidade;

A adoção pelo INPI, desde 03 de janeiro de 2000, da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, regida pelo Acordo de Nice, e da Classificação Internacional de Elementos Figurativos, regida pelo Acordo de Viena, ambos administrados pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI); e

A faculdade de o INPI adotar listas de termos pré-aprovados de produtos e serviços contidas em demais classificações internacionais.

RESOLVEM:

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

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.

Art. 3º O uso, pelo depositante, de termos pré-aprovados constantes da Classificação Internacional de Nice ou de quaisquer listas de termos pré-aprovados que sejam disponibilizadas pelo INPI dispensará a Diretoria de Marcas de analisar a adequação da especificação de produtos e serviços em questão, caso em que exigência alguma para este fim será formulada.

§1º. O emprego, pelo depositante, de expressões que não constem do rol de termos pré-aprovados mencionados no *caput* somente será permitido em formulários de pedido de registro em papel ou, quando disponível, em formulários eletrônicos de pedido de registro que possibilitem a especificação de produtos e serviços não condicionada àquele rol de termos pré-aprovados.

§2º O emprego, pelo depositante, de expressões que não constem do rol de termos pré-aprovados mencionados no *caput* poderá acarretar maior tempo de exame, em razão da complexidade associada à análise da adequação da especificação solicitada.

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;

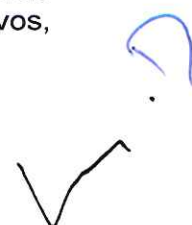
II – Parte significativa da especificação pertencer à classe reivindicada;

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.

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.

§1º O INPI poderá alterar de ofício a classificação dos elementos figurativos da marca, com a finalidade de torná-la mais precisa quanto à descrição dos elementos que compõem a marca.

§2º A fim de aprimorar a qualidade das imagens constantes de seu banco de dados, o INPI poderá, a qualquer tempo, em especial quando da análise da prorrogação do registro, solicitar ao titular de registro de marca mista, figurativa ou tridimensional que remeta à Diretoria de Marcas, exclusivamente por meio eletrônico, a cópia fiel da imagem da marca registrada, obedecendo aos critérios de nitidez e legibilidade necessários para a perfeita visualização da imagem em questão.

DAS EDIÇÕES DAS CLASSIFICAÇÕES

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.

Art. 7º A Diretoria de Marcas disponibilizará no portal do INPI:

I – Listas de termos pré-aprovados para uso na especificação de produtos ou serviços em pedidos de registro de marca, que poderão ser atualizadas periodicamente; e

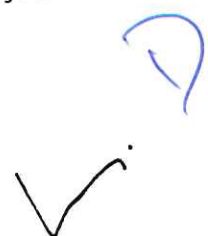
II – Os códigos para classificação de elementos figurativos de marcas, que poderão ser atualizados periodicamente.

Art. 8º Os pedidos de registro e os registros de marca permanecerão classificados em conformidade com a classificação e edição vigentes à época do depósito do respectivo pedido, ressalvado o direito do INPI de, a qualquer tempo, proceder à eventual reclassificação do pedido ou registro em questão, adotando os procedimentos necessários para tanto, podendo inclusive aproveitar os atos das partes que tenham sido praticados na vigência da Resolução INPI/PR nº 34/2013 e, no que couber, de acordo com o estabelecido na Resolução INPI/PR nº 24/2013.

DAS COMISSÕES DE CLASSIFICAÇÃO

Art. 9º A Diretoria de Marcas constituirá comissões para o estudo e o aprimoramento constante das classificações relativas a marcas.

Art. 10 As atribuições da Comissão de Classificação de Produtos e Serviços (CCPS) serão:



I – Analisar e propor medidas de aperfeiçoamento, alteração e ampliação das classificações de produtos e serviços e das listas de termos pré-aprovados;

II – Realizar estudos em matéria de classificação de produtos e serviços;

III – Orientar as demais áreas do INPI quanto à aplicação das classificações de produtos e serviços; e

IV – Responder as consultas a ela encaminhadas.

Art. 11 As atribuições da Comissão de Classificação de Elementos Figurativos (CCEF) serão:

I – Analisar e propor medidas de aperfeiçoamento, alteração e ampliação das classificações de elementos figurativos;

II – Realizar estudos em matéria de classificação de elementos figurativos;

III – Orientar as demais áreas do INPI quanto à aplicação das classificações de elementos figurativos;

IV – Responder as consultas e ela encaminhadas.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

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.

Art. 13 Em até 180 dias contados da entrada em vigor do presente ato, no âmbito do aprimoramento contínuo do processo de exame de marcas, o INPI disponibilizará tabela de afinidades mercadológicas que subsidiará a tomada de decisões em pedidos de registros com oposição, recursos e processos administrativos de nulidade, de maneira a possibilitar maior homogeneidade, transparência e rapidez no processo decisório em matéria de marcas.

Art. 14 Em até 90 dias contados da entrada em vigor do presente ato, o INPI deverá implantar modalidade de formulário eletrônico de pedido de registro que possibilite especificação de produtos e serviços não condicionada ao rol de termos pré-aprovados.

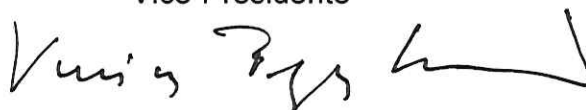
Art. 15 Ficam revogadas as Resoluções INPI/PR nº 24/2013, nº 34/2013 e nº 35/2013.



Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.



ADEMIR TARDELLI
Vice-Presidente



VINICIUS BOGÉA CÂMARA
Diretor de Marcas