



Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – CPAPD

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2021

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2021

Ementa: Exame de mérito de pedido de registro de marca. Tratamento de situação de classe.

1. A fim de trazer maior transparência e clareza das decisões de mérito, manutenção de histórico dos dados de especificação de produtos e/ou serviços em processos de registro de marca e maior acessibilidade à informação pelos usuários em geral, a presente Nota Técnica visa definir os procedimentos para tratamento de situação de classe no exame de mérito de pedidos de registro de marca.
2. O tema foi objeto de discussão na 139ª reunião sobre procedimentos e diretrizes de exame de marcas do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD).
3. Fica estabelecido o tratamento de situação de classe no exame de mérito de pedidos de registro de marca quando forem proferidas as decisões finais no exame de mérito elencadas abaixo:
 - a. Deferimento do pedido
 - b. Deferimento de designação

- c. Deferimento parcial do pedido
 - d. Deferimento parcial de designação
 - e. Indeferimento do pedido
 - f. Indeferimento de designação
4. Nas decisões interlocutórias ou preliminares do exame de mérito de pedidos de registro de marca, serão mantidas inalteradas as situações de classe.
5. No momento do exame de mérito de pedidos de registro de marca, a registrabilidade do sinal marcário será analisada separadamente em cada classe.
6. Quando da decisão final em exame de mérito de pedido de registro de marca, a situação da(s) classe(s) será atualizada de forma compatível com o resultado do exame de registrabilidade no que diz respeito a cada uma das classes, conforme abaixo detalhado:
- a. Situação Deferida – quando não for identificado impedimento legal em relação à classe em exame ou irregularidade na especificação de produtos e/ou serviços;
 - b. Situação Indeferida – quando for identificado impedimento legal em relação à classe em exame ou irregularidade na especificação de produtos e/ou serviços que implique na sua modificação por ato de ofício;
 - c. Situação Excluída – quando for solicitada pelo requerente a exclusão, restrição e/ou alteração de itens da especificação de produtos e/ou serviços, por meio de cumprimento de exigência de mérito ou manifestação.
7. Considera-se impedimento legal qualquer proibição definida em lei ou norma infralegal que motive o indeferimento do pedido de registro de marca na etapa do exame substantivo.

8. Irregularidades na especificação de produtos e/ou serviços são inconsistências que ensejam a adequação ou indeferimento de itens da especificação por ato de ofício, tais como itens genéricos, ilícitos ou contendo marcas de terceiros.

9. Em caso de anulação de despacho de decisão final no exame de mérito, a classe será tratada para retornar à sua situação anterior ao despacho anulado.

10. O exame da especificação de produtos e/ou serviços poderá resultar no enquadramento da classe correspondente em mais de uma situação nos casos de irregularidades na especificação ou de solicitação de exclusão, restrição e/ou alteração de itens da especificação por parte do requerente. Nessa hipótese, os itens correspondentes serão particionados para cada respectiva situação.

11. O indeferimento da classe motivado por impedimentos legais em relação à registrabilidade da marca na etapa do exame substantivo ensejará o enquadramento da classe, em sua totalidade, na situação “Indeferida”, não sendo permitido o deferimento de parte da classe.

12. No que diz respeito à exclusão, restrição, alteração e indeferimento de itens da especificação de produtos e/ou serviços, o tratamento se diferenciará de acordo com a natureza do ato. A situação “Indeferida” será aplicada quando o ato for realizado de ofício e a situação “Excluída” será aplicada quando o ato for realizado mediante solicitação ou concordância do requerente.

13. Constará do despacho de exame de mérito de pedido de registro de marca a fundamentação para as modificações na especificação de produtos e/ou serviços que resultarem na aplicação das situações de classe “Indeferida” e “Excluída”.

14. Para melhor compreensão dos procedimentos estabelecidos na presente Nota Técnica, relaciona-se abaixo quadro com cenários exemplificativos:

Pedido	Análise da registrabilidade	Situação de Classe	Decisão
HARMONIC para assinalar: Classe 16: Livros Classe 41: Publicação de livros	Classe 16: Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal.	Classe 16: Deferida (Livros)	Deferimento do pedido.
	Classe 41: Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal.	Classe 41: Deferida (Publicação de livros)	
DOM MIGUEL para assinalar: Classe 15: Instrumentos musicais; Comércio de instrumentos musicais Classe 41: Estúdio de gravação de música	Classe 15: Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal. Exclusão do item "Comércio de instrumentos musicais" da especificação a pedido do requerente em sede de cumprimento de exigência de mérito.	Classe 15: Deferida (Instrumentos musicais)	Deferimento do pedido.
	Classe 41: Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal.	Classe 15: Excluída (Comércio de instrumentos musicais)	
		Classe 41: Deferida (Estúdio de gravação de música)	
JOLENE para assinalar: Classe 3: Cremes cosméticos Classe 44: Serviços de salões de beleza	Classe 3: Irregistrabilidade do sinal por infringência ao inciso XIX do art. 124 da LPI.	Classe 3: Indeferida (Cremes cosméticos)	Indeferimento do pedido.
	Classe 44: Irregistrabilidade do sinal por infringência aos incisos V e XIX do art. 124 da LPI.	Classe 44: Indeferida (Serviços de salões de beleza)	
ORIGINI para assinalar: Classe 5: Álcool para fins medicinais; Cocaína	Classe 5: Irregistrabilidade do sinal por infringência ao inciso XIX do art. 124 da LPI. Indeferimento de ofício do item "Cocaína" da especificação, por ser considerado produto ilícito (após formulação de exigência).	Classe 5: Indeferida (Álcool para fins medicinais; Cocaína)	Indeferimento do pedido.
TURMA DA MÔNICA para assinalar: Classe 43: Restaurante; Delivery de refeições	Classe 43: Irregistrabilidade do sinal por infringência ao inciso XVII do art. 124 da LPI (após formulação de exigência). Exclusão do item "Delivery de refeições" da especificação a pedido do requerente em sede de cumprimento de exigência de mérito.	Classe 43: Indeferida (Restaurante)	Indeferimento do pedido.
		Classe 43: Excluída (Delivery de refeições)	
SPEED para assinalar: Classe 28: Jogos eletrônicos Classe 41: Informações sobre entretenimento	Classe 28: Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal.	Classe 28: Deferida (Jogos eletrônicos)	Deferimento parcial do pedido.
	Classe 41: Irregistrabilidade do sinal por infringência ao inciso XIX do art. 124 da LPI.	Classe 41: Indeferida (Informações sobre entretenimento)	

<p>CASTELO para assinalar: Classe 35: Publicidade; Comércio de alimentos, geladeiras, fogões; Comércio de produtos</p>	<p>Classe 35: Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal. Indeferimento de ofício do item “Comércio de produtos” da especificação, por ser considerado genérico.</p>	<p>Classe 35: Deferida (Publicidade; Comércio de alimentos, geladeiras, fogões) Classe 35: Indeferida (Comércio de produtos)</p>	<p>Deferimento parcial do pedido.</p>
<p>EPÍLOGUS para assinalar: Classe 39: Transporte de mercadorias Classe 41: Jogos de azar online; Produção de shows Classe 42: Desenvolvimento de software; Gestão de pessoas</p>	<p>Classe 39: Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal. Classe 41: Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal. Indeferimento de ofício do item “Jogos de azar online” da especificação, por ser considerada atividade ilícita (após formulação de exigência). Classe 42: Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal. Exclusão do item “Gestão de pessoas” da especificação a pedido do requerente em sede de cumprimento de exigência de mérito.</p>	<p>Classe 39: Deferida (Transporte de mercadorias) Classe 41: Deferida (Produção de shows) Classe 41: Indeferida (Jogos de azar online) Classe 42: Deferida (Desenvolvimento de software) Classe 42: Excluída (Gestão de pessoas)</p>	<p>Deferimento parcial do pedido.</p>
<p>GALIUM para assinalar: Classe 3: Cotonetes Classe 5: Cotonetes medicinais</p>	<p>Classe 3: Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal. Alteração de ofício do item “Cotonetes” da especificação, por constituir marca registrada de terceiro, sendo alterado para “Hastes com pontas de algodão para fins cosméticos”. Classe 5: Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal. Alteração de ofício do item “Cotonetes medicinais” da especificação, por constituir marca registrada de terceiro, sendo alterado para “Hastes com pontas de algodão para fins medicinais”.</p>	<p>Classe 3: Deferida (Hastes com pontas de algodão para fins cosméticos) Classe 3: Indeferida (Cotonete) Classe 5: Deferida (Hastes com pontas de algodão para fins medicinais) Classe 5: Indeferida (Cotonete)</p>	<p>Deferimento parcial do pedido.</p>

15. Para pedidos depositados diretamente no INPI, a entrada em vigor do presente procedimento fica condicionada à disponibilidade do peticionamento referente a pedidos multiclasse no sistema e-Marcas.

16. Publique-se a presente nota no portal do INPI após a implementação das modificações necessárias nos sistemas, apensando-a ao Manual de Marcas do INPI, por força do disposto no art. 14 da Portaria INPI/PR nº 491/19 de 09/10/2019.

André Luís Balloussier Âncora da Luz
Diretor da DIRMA

Leila Silva Campos
Coordenadora-Geral da CGMAR I

Schmuell Lopes Cantanhêde
Coordenador-Geral da CGMAR II

Marcelo Luiz Soares Pereira
Coordenador-Geral da CGMID

Gerson da Costa Corrêa
Coordenador-Geral da CGREC

Priscila Balloussier de Castro
Coordenadora da COGIR