



**Comunicação Comum  
sobre a Prática Comum relativa à  
Admissibilidade dos Termos de Classificação  
v1.0  
20 de fevereiro de 2014**

**Em 19/06/2012, o Tribunal de Justiça proferiu o seu acórdão no [Processo C-307/10 «IP Translator»](#), respondendo da seguinte forma às perguntas que lhe foram formuladas:**

1 – A Diretiva 2008/95 deve ser interpretada no sentido de que exige que os produtos ou serviços para os quais a proteção da marca é requerida sejam identificados pelo requerente com clareza e precisão suficientes de modo a que as autoridades competentes e os operadores económicos consigam determinar, unicamente com base nessa identificação, o âmbito da proteção conferida pela marca;

2 – A Diretiva 2008/95 deve ser interpretada no sentido de que não se opõe à utilização das indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice para identificar os produtos e os serviços para os quais a proteção da marca é requerida, desde que essa identificação seja suficientemente clara e precisa;

3 – O requerente de uma marca nacional que utilize todas as indicações gerais do título de uma classe específica da Classificação de Nice para identificar os produtos ou serviços para os quais a proteção da marca é requerida deve precisar se o pedido de registo tem por objeto todos os produtos ou serviços repertoriados na lista alfabética dessa classe ou apenas alguns desses produtos ou serviços. Caso o pedido tenha por objeto apenas alguns dos referidos produtos ou serviços, o requerente é obrigado a precisar quais os produtos ou serviços dessa classe que são visados.

---

Este acórdão tem repercussões nas práticas exercidas por todos os institutos nacionais de marcas da União Europeia e, a bem da certeza no seio do sistema de marcas e em benefício dos seus utilizadores, requer convergência na interpretação das indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice. Sem prejuízo do facto de cada instituto nacional de marcas estar vinculado pela legislação do seu país, pelos acórdãos dos tribunais nacionais e, em alguns casos, por comunicações anteriores, reconhece-se que só através da cooperação na aplicação harmonizada deste acórdão se proporcionará segurança jurídica tanto às autoridades competentes como aos operadores económicos.

No que respeita à primeira questão, os institutos nacionais de marcas dos Estados-Membros têm vindo a trabalhar em conjunto, a fim de estabelecer um entendimento comum quanto aos requisitos de clareza e precisão necessários para a identificação dos produtos e serviços constantes de um pedido de registo e de desenvolver um conjunto comum de critérios. Por conseguinte, os institutos de marcas da União Europeia elaboraram um conjunto de orientações que permitirão identificar as situações em que um termo da classificação é suficientemente claro e preciso (Orientações anexas sobre a admissibilidade dos termos de classificação). As Orientações podem igualmente ajudar a fundamentar a aceitação ou rejeição de qualquer termo de classificação inserido num pedido. As Orientações serão regularmente atualizadas e aperfeiçoadas sempre que necessário.

Encontram-se disponíveis ferramentas, como a [TMclass](#), para ajudar na pesquisa e identificação de termos admissíveis. O termo de classificação solicitado será adicionado à base de dados harmonizada, na condição de cumprir os critérios estabelecidos nas Orientações. Posteriormente, os restantes termos que integram a base de dados harmonizada serão sujeitos a revisão, a fim de determinar se estão em conformidade com as Orientações. Estas podem igualmente ser úteis para fundamentar a aceitação ou rejeição de termos pedidos.

No que diz respeito à segunda questão, a [«Comunicação comum sobre a prática comum relativa às indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice»](#), publicada em 20/11/2013, explica a prática comum relativa à admissibilidade das indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice. Os institutos de marcas da União Europeia elaboraram uma lista de 11 indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice consideradas não admissíveis, fundamentando as razões por que, com base nas Orientações, cada uma dessas 11 indicações gerais não é suficientemente clara nem precisa, sendo, conseqüentemente, inadmissível sem uma especificação suplementar.

No que toca à terceira questão, a [«Comunicação comum sobre a execução do IP Translator»](#), cuja versão atualizada foi publicada em 20/11/2013, apresenta uma visão geral da forma como os institutos de marcas da União Europeia abordaram questões específicas relacionadas com a execução do referido acórdão.

A prática comum relativa à admissibilidade dos termos de classificação será implementada na data da publicação da presente Comunicação. \*

Os institutos de marcas da União Europeia reiteram o seu compromisso de prossecução da sua colaboração no contexto do Programa de Convergência, aumentando assim a transparência e a previsibilidade em benefício dos examinadores e utilizadores.

## REDE EUROPEIA DE MARCAS, DESENHOS E MODELOS

\* Serão fornecidas as datas de aplicação previstas para cada instituto, mas alguns institutos poderão ser obrigados a adiar essa aplicação devido a restrições de natureza jurídica.

Lista de institutos de execução:

AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO, IHMI, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

## ORIENTAÇÕES SOBRE A ADMISSIBILIDADE DOS TERMOS DE CLASSIFICAÇÃO

### Introdução

Nos dias 26-28 de junho de 2012, teve lugar uma reunião do grupo de trabalho criado no âmbito do projeto Convergência dos títulos das classes (PC2). Nesta reunião, os Institutos participantes procederam a um intercâmbio de ideias no que respeita ao [Processo C-307/10 «IP Translator»](#).

Deste acórdão resultam dois elementos claros:

- o requerente deve identificar com clareza e precisão suficientes os produtos e serviços para os quais a proteção da marca é requerida. Desta forma, as autoridades competentes e os operadores económicos poderão determinar o âmbito da proteção conferida pela marca, unicamente com base na lista de produtos e serviços;
- as indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice (termos dos títulos das classes) podem ser utilizadas para identificar os produtos e serviços para os quais a proteção da marca foi requerida, desde que essa identificação seja suficientemente clara e precisa. Nos termos do n.º 54 do Acórdão proferido no Processo C-307/10 «IP Translator», nem é sempre esse o caso para a totalidade das indicações gerais.

Durante a reunião, todos os participantes concordaram em prever uma interpretação comum da admissibilidade, para efeitos de classificação, das indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice. Acordaram em elaborar orientações que ajudem a identificar as indicações gerais que são suficientemente claras e precisas e as que o não são. O grupo de trabalho decidiu, na sua reunião de 28 de fevereiro de 2013, alargar as orientações a qualquer termo de classificação. A proposta mais recente encontra-se descrita no presente documento.

Esta iniciativa é também encorajada no n.º 41 do referido Acórdão proferido no Processo C-307/10 «IP Translator»: *«o oitavo considerando da Diretiva 2008/95 salienta que a realização dos objetivos prosseguidos pela aproximação das legislações dos Estados-Membros supõe que a aquisição do direito sobre a marca registada seja, em princípio, subordinada, em todos os Estados-Membros, às mesmas condições»*.

### Objetivo do presente documento

O presente documento contém um conjunto de orientações que ajudarão a identificar as situações em que determinado termo de classificação é suficientemente claro e preciso.

As presentes orientações serão úteis para o fluxo de trabalho harmonizado, através do qual os novos termos de classificação são avaliados, a fim de poderem ser adicionados à base de dados harmonizada. As orientações podem igualmente ajudar a fundamentar a aceitação ou rejeição de qualquer termo de classificação requerido.

Este é um documento dinâmico que será atualizado permanentemente, sempre que necessário.

### **Notas explicativas**

A Classificação de Nice é um sistema de classificação por «classes» dos produtos e serviços que podem ser encontrados no mercado mundial. A Classificação de Nice tem por base o Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas e é administrada pela OMPI. Consiste numa lista de classes, notas explicativas e numa lista alfabética de produtos e serviços. A lista das classes da Classificação de Nice, as orientações, as notas explicativas e as observações gerais sobre a prática da classificação publicadas pelo OMPI constituem a principal fonte de interpretação da admissibilidade de qualquer termo de classificação.

Existem 34 classes de produtos e 11 classes de serviços. Os títulos das classes são indicações gerais relacionadas com os domínios a que, em princípio, os produtos e serviços correspondem. As indicações gerais dos títulos das classes da Classificação de Nice são expressões que aparecem nos títulos das classes entre aspas, por exemplo, a Classe 13 é constituída por 4 indicações gerais: «Armas de fogo»; «munições e projéteis», «explosivos»; «fogos-de-artifício». O número da classe poder fornecer uma explicação suplementar, mas não constitui um fator determinante.

Encontram-se disponíveis ferramentas, como a [TMclass](#), para ajudar na pesquisa e identificação de termos admissíveis.

### **Síntese das orientações**

Foi elaborado um conjunto de 3 orientações que descrevem os critérios para o exame da clareza e da precisão (ou falta delas) de um termo.

O conjunto de orientações é o seguinte:

- I. explicação, sobre os requisitos para uma descrição de produtos e serviços ser suficientemente clara e precisa
- II. exemplos de fatores que podem acrescentar clareza e precisão
- III. especificação dos termos numa série de classes

## Orientações

- I. Uma descrição dos produtos e serviços é suficientemente clara e precisa quando o seu âmbito de proteção pode ser depreendido do seu significado natural e habitual.
  
- II. Se não for possível depreender esse âmbito de proteção, é possível obter clareza e precisão suficientes por meio de fatores de identificação como as características, a finalidade e/ou o setor de mercado identificável\*. Os elementos que podem ajudar a identificar o setor de mercado são, entre outros, os seguintes:
  - consumidores e/ou canais de venda
  - competências e *know-how* a utilizar/produzir
  - capacidades técnicas a utilizar/produzir.

### Exemplos:

<u><i>Termo pouco claro e pouco preciso</i></u>	<u><i>Propostas/possíveis soluções: (exemplos da base de dados harmonizada)</i></u>
Produtos metálicos não incluídos noutras classes; minerais (cl. 6)	Elementos de construção de metal (cl. 6)
	Materiais de construção metálicos (cl. 6)
Máquinas (cl. 7)	Máquinas agrícolas (cl. 7)
	Máquinas para processamento de plásticos (cl. 7)
	Máquinas de ordenhar (cl. 7)
Produtos em metais preciosos ou revestidos desses metais (cl. 14)	Obras de arte em metais preciosos (cl. 14)
Produtos feitos em papel e cartão (cl. 16)	Materiais filtrantes em papel (cl. 16)
Produtos de borracha, guta-percha, goma, amianto e mica (cl. 17)	Anéis de borracha (cl. 17)
Produtos nestas matérias [couro e imitações de	Pastas [produtos em couro] (cl. 18)

couro] (cl. 18)	
Produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias, ou em plástico (cl 20)	<a href="#">Acessórios para portas, em plástico</a> (cl. 20)
	<a href="#">Estatuetas de madeira</a> (cl. 20)
Reparação (cl. 37)	<a href="#">Reparação de calçado</a> (cl. 37)
	<a href="#">Reparação de hardware de computador</a> (cl. 37)
Serviços de instalação (cl. 37)	<a href="#">Instalação de portas e janelas</a> (cl. 37)
	<a href="#">Instalação de alarmes anti-intrusão</a> (cl. 37)
Tratamento de materiais (cl. 40)	<a href="#">Tratamento de resíduos tóxicos</a> (cl. 40)
	<a href="#">Purificação do ar</a> (cl. 40)
Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos (cl. 45)	<a href="#">Investigação de antecedentes pessoais</a> (cl. 45)
	<a href="#">Compras pessoais para terceiros</a> (cl. 45)
	<a href="#">Serviços de agência de adoção</a> (cl. 45)

- III. **Um termo pode ser parte da descrição dos produtos e serviços numa série de classes; pode ser claro e preciso numa classe em particular, sem necessidade de especificações suplementares.** Por exemplo, [Mobiliário](#) (cl. 20), [Vestuário](#) (cl. 25).

**Caso se procure proteção para uma categoria especializada de produtos e serviços, ou para um setor de mercado especializado correspondente a uma outra classe, poderá ser necessária uma especificação suplementar do termo.** Por exemplo, [Mobiliário feito especialmente para fins médicos](#) (cl. 10), [Mobiliário feito especialmente para laboratórios](#) (cl. 9),

**Vestuário de** proteção (cl. 9), **Vestuário especialmente para salas de operação** (cl. 10), **Vestuário para animais** (cl. 18).

Encontram-se disponíveis ferramentas, como a [TMclass](#), que permitem determinar se uma categoria específica de produtos e serviços necessita, ou não, dessa especificação suplementar.

\*Entende-se por setor de mercado um conjunto de empresas que compram e vendem produtos e serviços de tal forma semelhantes que as colocam em concorrência direta umas com as outras.