

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**DIRETRIZES DE
ANÁLISE DE
MARCAS**

AN INPI Nr. 123, de 04/08/94

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

P R E S I D Ê N C I A

04/08/94

A T O N O R M A T I V O

Nº 123/94

Assunto: Institui as Diretrizes de Análise de Marcas e cria a Comissão de Revisão.

de suas atribuições,

O PRESIDENTE DO INPI, no uso

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar, com uniformidade, os parâmetros de análise dos pedidos de registro de marcas submetidos ao INPI, via harmonização das interpretações dos dispositivos da legislação pertinente;

CONSIDERANDO que os atos decisórios do INPI devem atender, como princípios de toda a Administração Pública, dentre outros, aos da moralidade, da impessoalidade, da transparência e da motivação;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar aos usuários do sistema marcário e aos examinadores de seus pleitos, estabilidade quanto às orientações administrativas concernentes à interpretação decorrente das normas positivas em vigor;

CONSIDERANDO a necessidade de se divulgar de forma ampla e precisa os princípios e regras informadoras da Propriedade Intelectual, especificamente aquelas relativas ao direito marcário; e

6

CONSIDERANDO, finalmente, o interesse da Administração em conferir celeridade ao exame de registrabilidade de marcas, sem prejuízo da transparência e da motivação dos atos decisórios nos aludidos processos de pedidos de registro de marcas,

RESOLVE:

1. Instituir as diretrizes básicas para análise de processos de marcas, cujos pleitos são submetidos ao INPI, que deverão ser de observância obrigatória em todas as instâncias de instrução e decisão.
2. Constituir Comissão de Revisão das Diretrizes de Análise, para, anualmente, a partir de 1º de janeiro de 1996, deliberar sobre eventual alteração, inclusão ou atualização do seu conteúdo.
3. A Comissão será composta de 6 (seis) membros, representando, cada um, respectivamente, a Presidência, a Diretoria de Marcas (DIRMA), o Grupo Especial de Trabalho (GET), a Procuradoria (PROC), a Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI) e a Associação Paulista da Propriedade Industrial (ASPI), sob a coordenação do representante da primeira.
4. A Comissão se reunirá a partir da data referida no item 2, para, em razão da evolução da jurisprudência administrativa e judicial, da contemporaneidade da doutrina e de regulamentação ulterior, deliberar sobre alteração das presentes diretrizes, que se fizer necessária.
5. A Diretoria de Marcas ficará responsável pelo recebimento das propostas de modificações, pela divulgação de seu conteúdo, pela convocação de reuniões técnicas

preliminares e pela redação do relatório que será submetido à Comissão de Revisão.

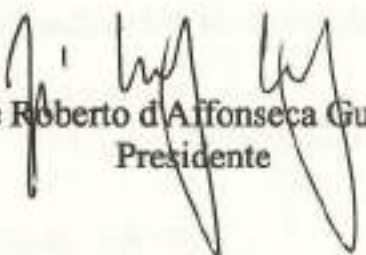
6. Qualquer pessoa interessada poderá apresentar proposta de modificação das diretrizes de análise, desde que por escrito e devidamente fundamentada.

7. Instalada a Comissão de Revisão, por ato formal do Presidente do INPI, será examinado por seus membros o teor do relatório encaminhado pela Diretoria de Marcas e deliberado sobre sua pertinência, cabendo a cada membro o direito de 1 (um) voto. O resultado da deliberação será reduzido a termo e encaminhado ao Presidente do INPI para decisão final.

8. As modificações aprovadas serão incorporadas ao texto das diretrizes de análise e publicadas na Revista da Propriedade Industrial, entrando em vigor na data da respectiva publicação.

9. Não se procederá a alterações nas diretrizes de análise antes de decorrido o prazo de um ano da última alteração aprovada pelo Presidente do INPI, ressalvada a hipótese de modificação legislativa na matéria.

Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação.


José Roberto d'Afonseca Gusmão
Presidente

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

1. DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

1. DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

1.1 INTRODUÇÃO

1.3 METODOLOGIA

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 CONCEITOS

2.1.1 O que é marca

2.1.3 Natureza da marca

2.1.3.1 Quanto à origem

2.1.3.5 Quanto ao uso

2.1.5. Apresentação da marca

2.1.5.1 Marca Nominativa

2.1.5.3 Marca Figurativa

2.1.5.5 Marca Mista

2.1.7 Limite de proteção da marca - Princípios Aplicáveis

2.1.7.1 Territorialidade (e exceção)

2.1.7.3 Especialidade (e exceção)

2.1.7.5 Atributivo

2.1.7.7 Repressão à concorrência desleal

2.3 NORMAS APLICÁVEIS

2.5 LEGITIMAÇÃO DO REQUERENTE

2.5.1 Pessoas legitimadas

2.5.3 Efetividade e licitude da atividade exercida

3. SINAIS REGISTRÁVEIS

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

I. DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.1 QUANTO À CONSTITUIÇÃO DO SINAL

- 4.1.1 Sinal sonoro, gustativo e olfativo
- 4.1.3 Sinal em três dimensões, modelo e desenho industrial
- 4.1.5 Sinal constituído de letras, números e datas
- 4.1.7 Sinal constituído de cores

4.3 QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL

- 4.3.1 Em função do seu carácter oficial, público ou correlato
- 4.3.3 Em função do seu carácter contrário à moral e aos bons costumes
- 4.3.5 Em função do seu carácter enganoso
 - 4.3.5.1 Indicação de procedência
 - 4.3.5.3 Indicação de falsa qualidade
 - 4.3.5.5 Medalhas e Títulos de Condecoração

4.5 QUANTO À CONDIÇÃO DE DISTINTIVIDADE DO SINAL

- 4.5.1 Denominações genéricas e qualificativas
- 4.5.3 Sinal descritivo
- 4.5.5 Termo técnico
- 4.5.7 Sinal necessário, comum ou vulgar

4.7 QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

- 4.7.1 Denominações e siglas de estabelecimentos oficiais
- 4.7.3 Títulos de estabelecimentos e nomes comerciais
- 4.7.5 Direitos da Personalidade
 - 4.7.5.1 Direito autoral
 - 4.7.5.3 Jogos e Competições
 - 4.7.5.5 Nome civil, prenome e pseudónimo notório
 - 4.7.5.7 Direito à imagem
- 4.7.7 Marca de terceiro
 - 4.7.7.1 Registrada
- 4.7.9 Dualidade de marcas

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

1. DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

5. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

5.1 PRORROGAÇÃO DO REGISTRO

5.1.1 Condições

5.1.3 Prazo de graça

5.3 UTILIZAÇÃO DA MARCA - CADUCIDADE

5.3.1 Legitimação do Requerente

5.3.3 Requisito de admissibilidade e início de uso

5.3.3.1 **Admissibilidade**

5.3.3.3 **Prazo**

5.3.3.5 **Meio de Prova**

5.3.5 Uso Efetivo

5.3.5.1 **Prazo**

5.3.5.3 **Meio de Prova**

5.3.7 Utilização da marca em razão da sua aplicação

5.3.7.1 **Aplicação específica**

5.3.7.3 **Aplicação genérica**

5.3.9 Utilização da marca em razão dos seus elementos característicos

5.3.9.1 **Marca Nominativa**

5.3.9.3 **Marca Figurativa**

5.3.9.5 **Marca Mista**

6. CESSÃO DE DIREITOS

6.1 CESSÃO DE DIREITOS (transferência)

6.1.1 Condições

6.1.3 Formas de transferência

6.1.3.1 **Cessão**

6.1.3.3 **Transferência por Incorporação ou Fusão**

6.1.3.5 **Transferência por Cisão**

7. GRAVAMES AO DIREITO

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

1. DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

1.1 - INTRODUÇÃO

1. DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

1.1 - INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI é o Órgão encarregado da execução das normas relativas à propriedade industrial, no âmbito nacional.

Ao executar a tarefa que lhe compete, o INPI deve interpretar os dispositivos legais vigentes, com o objetivo de aplicá-los de maneira criteriosa e conforme o melhor direito.

Este conjunto de regras de interpretação pode ser observado nas decisões emanadas pelo Órgão. Mas, isso não basta. É preciso ir além.

O objetivo do presente trabalho é, pois, o de explicitar, de forma sistemática, as regras de interpretação adotadas pelo INPI, em suas diversas áreas de competência, começando pela área de marcas, e visando a estabelecer uma relação de transparência e profissionalidade, seja externa (com os seus usuários), seja interna (entre seus diversos setores, que têm a função de interpretar e aplicar os dispositivos legais).

Este trabalho ocorre num momento de maturidade do Órgão e de seus Examinadores. Contou com a participação de grande parte destes profissionais e é fruto de uma longa e profunda discussão interna e externa.

É evidente que, ocorrendo às vésperas da adoção de uma nova Lei de Propriedade Industrial para o País, ele servirá de guia metodológico para a interpretação da nova lei, facilitando a tarefa, tanto dos Examinadores do INPI quanto dos Profissionais e Usuários dos serviços deste Instituto.

Não se pretende, pois, dar a este trabalho um caráter definitivo, uma vez que parte de sua metodologia se baseia em um sistema de atualização e aperfeiçoamento constantes.

Trata-se, enfim, de um documento vivo e sempre aberto a discussão e melhoria.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

1. DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

1.3 - METODOLOGIA

Com o objetivo de divulgar as diretrizes de análise de marcas e torná-las um instrumento eficaz para aqueles que desejam ter um conhecimento prévio do sistema a que terão de recorrer para a defesa de seus interesses, buscou-se uma metodologia de apresentação capaz de permitir a compreensão das regras e dos critérios aplicáveis ao exame dos pedidos, regras e critérios que não de ser observados, igualmente antes de se efetuarem os depósitos, para garantia de sua formulação adequada.

Nesse sentido, este trabalho foi dividido em seis partes, nas quais são desenvolvidos temas atinentes aos títulos que as identificam.

A primeira parte destina-se às disposições introdutórias, e a segunda, aos conceitos que norteiam o direito marcário brasileiro, onde se identificam os tipos de marcas suscetíveis de registro, os princípios aplicáveis à aquisição do direito e as exceções a essas regras.

As terceira e quarta partes cuidam do exame das condições de fundo exigidas para a validade da marca, seja quanto à sua própria constituição, seja em razão das exigências relativas à própria função do sinal marcário.

A quinta parte destina-se às obrigações dos titulares de registro exigidas para a manutenção dos direitos outorgados.

As sexta e sétima partes, por fim, tratam, respectivamente, das formas pelas quais terceiros são legitimados ao uso da marca registrada e dos gravames aos direitos conferidos pelo registro.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - CONCEITOS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - CONCEITOS

2.1.1 Q que é Marca

O conceito clássico define a marca como sendo o sinal distintivo que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa. O caráter de distintividade é requisito legal e encontra-se consagrado no artigo 59 do Código da Propriedade Industrial vigente - Lei 5.772/71.

Contemporaneamente, embora a distintividade continue sendo a base sobre a qual repousa a função das marcas, esse caráter distintivo passou a considerar não só a impressão meramente gráfica do sinal, mas, também, a sua correspondente percepção sonora, de forma que o conjunto de impressões atue individualizando ou distinguindo produtos e serviços.

2.1.3 Natureza da Marca

2.1.3.1 **Quanto à Origem**

Marca brasileira: aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa domiciliada ou não no País, em cujo depósito não seja reivindicada qualquer prioridade em relação a um depósito anterior.

Marca estrangeira: aquela que, depositada regularmente em país vinculado a acordo ou tratado do qual o Brasil seja partícipe, é também depositada no território nacional no prazo estipulado no respectivo acordo ou tratado, e cujo depósito no País contenha reivindicação de prioridade em relação à data do primeiro pedido (art. 68 do CPI).

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - CONCEITOS

2.1.3.5 Quanto ao Uso

As marcas, quanto à sua utilização, podem ser **específicas** ou **genéricas**.

Embora a lei vigente não contenha qualquer definição sobre o que seja a marca específica, da leitura sistemática do diploma legal depreende-se ser aquela de utilização especificamente voltada para designar produtos e serviços para os quais ela foi registrada, com o fim de distingui-los de outros idênticos ou análogos, de procedência diversa.

Já as marcas genéricas encontram-se definidas no art. 61, item 4, do CPI e têm função designativa ou identificadora da fonte produtora de uma série de produtos. Em razão dessa função, exige a lei que seu uso se faça sempre acompanhado da marca específica do produto provindo da fonte identificada por ela (parágrafo único do art. 61 do CPI).

2.1.5 Apresentação da Marca

2.1.5.1 **Marca Nominativa**

Doutrinariamente, as marcas nominativas ou verbais são constituídas por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa (Ato Normativo nº 94/88).

Exemplo:

CARIOCA
TITAN

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - CONCEITOS

2.1.5.3 Marca Figurativa

Também doutrinariamente chamada de marca emblemática, este sinal é composto de desenho, imagem, figura, símbolo ou qualquer forma fantasiosa de letra e número, isoladamente, bem como dos ideogramas de línguas tais como o japonês, chinês, hebraico etc. Nesta última hipótese, a proteção legal recai sobre o ideograma em si, e não sobre a palavra ou termo que ele representa, ressalvada a hipótese de o requerente indicar no depósito a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista.

Exemplo:



2.1.5.5 Marca Mista

Para os fins da disciplina brasileira sobre a matéria, considera-se marca mista aquela que, também chamada de marca composta, se constitui pela combinação de elementos nominativos e elementos figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada.

Exemplo:

The image shows the logo for INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). The letters 'INPI' are rendered in a bold, stylized, sans-serif font.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - CONCEITOS

2.1.7 Limite de Proteção da Marca - Princípios Aplicáveis

2.1.7.1 Territorialidade (e exceção)

O artigo 59 do CPI consagra o princípio da proteção territorial, quando prescreve: será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo *àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, (...)* (grifos nossos)

A proteção conferida pelo Estado não transcende os limites territoriais do País e somente nesse espaço físico é reconhecido o direito de propriedade e a exclusividade de uso da marca registrada.

A este princípio, entretanto, cabe uma única exceção, qual seja, a proteção conferida à marca notoriamente conhecida nos termos do art. 6 bis da Convenção da União de Paris.

Por essa regra unionista, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal, que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta última for notoriamente conhecida no País, independentemente de registro nos termos da Lei 5.772/71 - Código da Propriedade Industrial.

Tendo em vista que a Convenção de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando dois parâmetros, quais sejam:

- a) ter a marca certo renome ou fama, no Brasil, dentro do seu ramo de atividade;
- b) não constituir escusa a alegação de desconhecimento da verdadeira origem da marca requerida, quando em função da atividade idêntica ou afim exercida, há presunção de que o depositante da marca impugnada deveria conhecê-la.

A aplicação da norma citada pode dar-se de ofício ou a requerimento do interessado. Ela poderá ocorrer de ofício quando o examinador julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - CONCEITOS

Na aplicação da norma por meio de impugnação, deve-se verificar se o impugnante:

- 1) é nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris;
- 2) tem legitimidade para impugnar;
- 3) fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o renome da marca e o seu conhecimento por profissionais que atuam no segmento de mercado em questão.

Essas diretrizes são igualmente observadas quando se tratar de marcas de serviço, pois, embora esta norma da CUP não alcance essas marcas, o Brasil reconhece que são igualmente passíveis de possuir alto poder atrativo e nível de conhecimento excepcional, que mereçam proteção além do limite territorial.

2.1.7.3 Especialidade (e exceção)

A proteção assegurada à marca recai sobre produtos, mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares de origem diversa.

Este princípio da especialidade, entretanto, comporta duas exceções: I) A primeira reside na proteção especial conferida pelo art. 67 do CPI, - marca notória.

A marca notória tem proteção especial sempre que haja uma possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços ou, ainda, em prejuízo para a reputação da marca que se tenha tornado notória no Brasil. Assim dispõe o art. 67 do CPI:

Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - CONCRETOS

Parágrafo único. O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória registrada no Brasil constituirá agravante de crime previsto na lei própria.

Ao contrário do que se observou no item 2.1.7.1, ou seja, a não obrigatoriedade de registro no Brasil para a observância do disposto no art. 6 bis da CUP, esta proteção especial, que derroga o princípio da especialidade, só é possível se a marca estiver devidamente registrada nos termos da Lei 5.772/71. É o que se depreende do art. 67 acima transcrito.

Embora o texto legal brasileiro não defina critérios objetivos para a declaração de notoriedade de uma marca, de molde a merecer proteção especial em todas as classes, certas diretrizes de análise foram desenvolvidas, a fim de subsidiar o examinador na tarefa de aferir se o grau de conhecimento da marca é suficiente para conferir-lhe tal proteção singular.

Assim, observa-se, no exame, cumulativamente, se:

- a) o sinal goza de uma notoriedade que transcenda o segmento de mercado para o qual ela foi originariamente destinada;
- b) o sinal goza de uma notoriedade excepcional, de maneira que se possa enquadrá-la como marca de alto renome.

Pelo Ato Normativo nº 46, de 05/ 11/80, o INPI estabeleceu certo número de informações que devem instruir o pedido de declaração de notoriedade, destinadas a servir de subsídios à análise das duas diretrizes acima consignadas, quais sejam:

- a) valor da marca no ativo da empresa;
- b) valor dos gastos em propaganda diretamente relacionados com a marca;
- c) abrangência de mercados interno e externo, com número estimado de consumidores e esclarecimentos de sua participação relativa no setor;
- d) enumeração das empresas nacionais e estrangeiras que utilizam a marca, e sua relação com as alíneas b) e c);
- e) enumeração de países em que a marca se encontra registrada;
- f) data inicial do uso efetivo da marca no Brasil, acompanhada de documentação comprobatória possível.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - CONCEITOS

Além dessas informações, o AN 46/80 faculta às partes a apresentação de quaisquer outras informações que julguem necessárias ao deferimento de seu pleito.

Dentre todas as informações apresentadas voluntariamente pelos interessados, as que mais se revelam eficazes ao exame da matéria são aquelas extraídas de uma pesquisa de opinião pública.

Uma pesquisa desta natureza, visando a determinar o conhecimento popular acerca de fato específico, cuja objetividade se limita à percepção e ação, deve utilizar instrumentos que procurem captar o saber que preenche a vida diária das pessoas, e que elas possuem sem o haver procurado ou estudado e sem reflexão. Desta maneira, o modo de aferição deste conhecimento deve transcender o aspecto indutivo, revelando o conhecimento pessoal intrínseco que independe de estímulos.

Declarada a notoriedade, toda reprodução ou imitação da marca, em qualquer classe de produto ou serviço, passa a ser proibida, para efeito de registro de marca, ressalvada a hipótese de impossibilidade de confusão ou de denegrimiento da marca.

A segunda exceção refere-se ao aproveitamento parasitário da fama ou renome de marca, nome comercial, insígnia, "slogan" publicitário ou qualquer outro sinal distintivo pertencente a terceiro, ainda que para assinalar produto ou atividade diversa, passível de gerar uma associação ou confusão indevida no mercado ou no espírito do consumidor.

II) Aproveitamento Parasitário

O aproveitamento parasitário da fama, do prestígio ou do renome de signo distintivo alheio consiste no exercício irregular de direito, também chamado de fraude à lei, contrário ao que dispõe o artigo 160, inciso I, do Código Civil.

O INPI, Órgão encarregado da execução da lei de propriedade industrial, não pode efetivar registros que constituam exercício irregular de direito ou impliquem desvio de função dos princípios norteadores do direito de propriedade industrial.

Em vista das razões acima, o Examinador do INPI deve sempre levar em consideração:

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - CONCEITOS

1. Que o depósito de marca constituída de signo de terceiro, distintivo e de renome, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível, constitui, objetivamente, aproveitamento parasitário da fama e prestígio alheio;
2. Que o aproveitamento parasitário constitui claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, e, portanto, nulo, independentemente do elemento intencional e
3. Que o Examinador do INPI, seja em primeira ou em instância recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro nestas condições, deve indeferi-lo com base no art. 160, inciso I, do Código Civil, combinado com o art. 64, do CPI, por aproveitamento parasitário e fraude à lei.

2.1.7.5 Atributivo

Com a promulgação da atual Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), o sistema de registro de marca passou a ser atributivo de direito.

É o que se depreende da leitura dos arts. 59 e 123 do CPI, pois que, na primeira norma, dispôs o legislador que somente o registro na forma da lei garante a propriedade da marca e o seu uso exclusivo, e na segunda, facultou aos utentes de marca não registrada requererem a proteção do Código da Propriedade Industrial pelo registro correspondente, no prazo de 90 dias do início de vigência da lei.

O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples presunção de propriedade.

Embora no passado algumas leis brasileiras de propriedade industrial tenham contemplado este último sistema como único, por vezes, e coexistente com o sistema atributivo, em outras ocasiões (sistema misto), a lei atual consagra somente este último e não reconhece nenhum direito aos detentores de marcas de uso.

A proteção às marcas não registradas é acordada pela jurisprudência, fundamentada via repressão à concorrência desleal.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 - CONCEITOS

2.1.7.7 Repressão à Concorrência Desleal

O sistema jurídico brasileiro de repressão à concorrência desleal repousa em lei especial e dispositivos decorrentes de tratados internacionais e legislação nacional.

Nenhuma lei interna define a concorrência desleal. A definição comumente aceita pela doutrina é aquela constante do art. 10 bis (2) da CUP, que assim, expressa:

Art. 10 bis: (...)

2 - Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Desta norma unionista, consta uma lista, não exaustiva, de atos que devem ser reprimidos por constituírem concorrência desleal. Dentre esses atos, interessa-nos destacar os seguintes:

- a) qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, uma confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
- b) as indicações ou alegações cuja utilização, no comércio, seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias.

Para a aplicação das normas que reprimem a concorrência desleal, mais especificamente no que diz respeito à aplicação de um dos meios pelos quais o legislador considerou possível proteger os direitos relativos à propriedade industrial (art.2º, letra d), do CPI), o examinador de marcas observa, no contexto das impugnações a ele submetidas, se:

- a) existe uma relação de concorrência entre as empresas ou as pessoas, em razão das atividades sociais desenvolvidas;
- b) o ato do depósito configura uma prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial e
- c) o impugnante tem o direito alegado amparado por legislações específicas.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.3 - NORMAS APLICÁVEIS

A repressão à concorrência desleal na esfera administrativa cinge-se aos fatos que poderão ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de propriedade industrial, tais como práticas adversas às regras éticas de competição mediante registro de marcas, que induzam a um desvio fraudulento de clientela.

Configurada a hipótese de, pela legitimação do uso do sinal mediante registro, haver confusão entre estabelecimentos, produtos ou atividades comerciais, o registro deve ser denegado à luz da disposição contida no artigo 2º, letra d), do CPI e demais normas que se afigurarem pertinentes à espécie.

2.3 - NORMAS APLICÁVEIS

- a) Constituição Federal;
- b) os tratados ou convenções dos quais o Brasil seja signatário, ou aqueles a que o País vier a aderir;
- c) a Lei nº 5772, de 21.12.71 e
- d) toda norma que tenha vinculação ou relação com o Direito da Propriedade Industrial, em seu sentido lato, ainda que contidas em outros Diplomas legais, tais como a legislação civil e comercial ou aquela relativa a Direito de Autor.

2.5 - LEGITIMAÇÃO DO REQUERENTE

2.5.1 Pessoas Legitimadas

O art. 62 do CPI dispõe que *só podem requerer registro de marca as pessoas de direito privado, a União, os Estados, os Territórios, Municípios, o Distrito Federal e seus Órgãos de administração direta ou indireta.*

Este artigo faz referência às pessoas de direito privado, sem qualquer distinção sobre a sua nacionalidade.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.5 - LEGITIMAÇÃO DO REQUERENTE

Contudo, os arts. 68 e 69 do CPI prescrevem, literalmente, que a pessoa domiciliada no exterior (independentemente do caráter público ou privado) também podem requerer registro de marca no Brasil, com ou sem reivindicação do prazo de prioridade unionista previsto no art. 4º, da CUP.

2.5.3 Efetividade e Licitude da Atividade Exercida

Com relação à atividade do depositante, o parágrafo único do art. 62 do CPI estabelece que:

As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativa à atividade que exerçam efetiva e licitamente, na forma do art. 61.

Assim, é exigência legal haver compatibilização entre os produtos ou serviços assinalados no depósito com aqueles produzidos ou prestados pelo requerente.

E a atividade exercida pelo depositante não pode ser fictícia, pois que deve ser efetiva, nem, muito menos, contrária às regras do direito comercial e civil, já que deve ser lícita. No exame técnico, verifica-se:

- a) se a classe reivindicada é compatível com a atividade efetiva e licitamente exercida pelo depositante. Havendo dúvidas, formulam-se as exigências cabíveis e
- b) se o depositante é pessoa física, a sua qualidade profissional e a sua habilitação diante do Órgão ou Entidade responsável pelo seu registro, inscrição ou cadastramento, se for o caso.

Exemplo:

Advogado - OAB
Músico - Ordem dos Músicos
Artesão - DUCAD

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.5 - LEGITIMAÇÃO DO REQUERENTE

Os pedidos de registro destinados a classe de produto ou serviço que não guarde correspondência literal com a atividade declarada, mas que possa ser enquadrada como atividade acessória, são examinados, *de per se*, a fim de se verificar se, efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal.

Exemplo:

atividade declarada	-> indústria e comércio de aparelhos elétricos e eletrônicos.
classe pretendida	- > 37 (serviço de instalação, manutenção e reparação de aparelhos elétricos e eletrônicos).

Havendo alteração contratual que modifique a cláusula relativa ao objeto social, o exame da norma contida no parágrafo único do art. 62 do CPI será realizado levando-se em conta o conteúdo da cláusula vigente à época do depósito.

O exame de depósito efetuado por pessoa domiciliada no estrangeiro é realizado da mesma forma, com exceção daquele que contenha reivindicação de prioridade unionista, na forma do disposto no art. 68 do CPI.

O requerente de direito privado não domiciliado ou residente no Brasil deve provar que sua atividade social é compatível com os produtos/serviços assinalados (art. 69 do CPI) mediante documentos exarados pela autoridade competente em seu país, ou, ainda, via declaração juramentada ("Affidavit").

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

3. SINAIS REGISTRÁVEIS

3. SINAIS REGISTRÁVEIS

São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais (art. 64 do CPI).

Da leitura deste texto legal, depreende-se que:

- 1 - a marca deve consistir em sinal visualmente perceptível, ainda que para fins de evitar erro, dúvida ou confusão no espírito do consumidor, seja o seu conjunto formado pela impressão visual e sonora, o aspecto considerado na análise de colidência.
- 2 - os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade, para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais, de procedência diversa.
- 3 - os sinais eleitos devem estar juridicamente disponíveis, ou seja, não podem constituir reprodução ou imitação de outros já registrados ou amparados por leis que assegurem outros direitos a terceiros.
- 4 - a marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade ou da sua condição de distintividade.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.1 - QUANTO À CONSTITUIÇÃO DO SINAL

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.1 - QUANTO À CONSTITUIÇÃO DO SINAL

A lei vigente dispõe sobre a proibição de registro de determinados sinais em função da sua própria constituição, seja por sua forma, seja pelo seu não enquadramento na categoria de sinais visualmente perceptíveis.

4.1.1 Sinal Sonoro, Gustativo e Olfativo

Embora toda marca nominativa ou mista tenha um conteúdo sonoro, não há possibilidade de se registrar marca constituída somente em som, ainda que o sinal sonoro possa ser representado graficamente. Essa representação visual não se confunde com aquela enquadrada como marca figurativa, pois esta se destina a ser exclusivamente vista e não decodificada.

Igual entendimento se aplica aos sinais gustativos e olfativos. Estes, embora já se vislumbre a possibilidade de virem a existir como marcas distintivas de produtos, ainda se confundem com o próprio produto.

4.1.3 Sinal em Três Dimensões, Modelo e Desenho Industrial

Doutrinariamente, conceitua-se a marca tridimensional como sendo aquela constituída pela *"forma particular não funcional e não habitual dada diretamente ao produto ou a seu recipiente"*.

Embora a lei brasileira não proíba expressamente o registro de marca em três dimensões, porque não especifica em seu art. 64 se as figuras ali mencionadas são somente planas, da leitura dos itens 07 e 18, do art. 65 do CPI, depreendem-se alguns impedimentos:

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

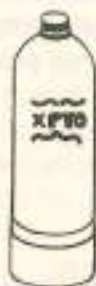
4.1 - QUANTO À CONSTITUIÇÃO DO SINAL

art.65 - não é registrável como marca

7) formato e envoltório de produto ou mercadoria;

O formato e o envoltório em si não são passíveis de registro como marca. Todavia, admite-se o registro quando estiverem revestidos de suficiente cunho distintivo ou característico em relação ao produto.

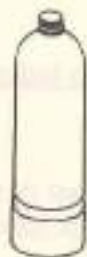
Exemplo:



Classe 35 - refrigerante (registrável)

18) marca constituída de elemento passível de proteção como modelo ou desenho industrial;

Exemplo:



Classe 20 - recipiente (irregistrável)

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.1 - QUANTO À CONSTITUIÇÃO DO SINAL

Esta norma é aplicável em relação a terceiros, pois no caso do MI/DI que já estiver protegido por patente, só será concedido o registro como marca, para seu criador/titular, se distintivo seu objeto. No entanto, o que é passível de proteção somente como MI/DI não pode constituir marca por carecer da condição da distintividade.

Exemplo:



4.1.5 Sinal Constituído de Letra, Algarismo e Data

Não é registrável como marca, segundo o que estabelece o item 2 do art. 65 do CPI, *letra, algarismo ou data, isoladamente, salvo quando se revestir de suficiente forma distintiva.*

l) algarismo e letra, isolados.

Para fins deste artigo, consideram-se irregistráveis, isoladamente, os algarismos de 0 a 9 e todas as letras do alfabeto, em uso no vernáculo ou em qualquer idioma.

A forma distintiva de que trata o art. 65, item 2, do CPI deve ser suficiente para enquadrar o sinal como marca figurativa, por conter elemento de fantasia, sem que tal fato confira exclusividade de uso ao algarismo ou à letra isoladamente. A proteção será assegurada somente à configuração externa conferida a esses elementos.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.1 - QUANTO À CONSTITUIÇÃO DO SINAL

Exemplo:



II) data isolada.

A data, para fins desta regra legal, é analisada em seu conjunto e interpretada por sua forma completa, ou seja, dia, mês e ano.

A admissibilidade de seu registro deve observar a mesma condição exigida para o número e letra e a proteção conferida observa o mesmo limite.

Exemplo:

25 de dezembro - para qualquer produto/serviço - (registrável)

25 de dezembro de 1998 - para qualquer produto/serviço - (não registrável)

4.1.7 Sinal Constituído de Cores

Dispõe o art. 65, item 8, do CPI, que não é registrável como marca cor e sua denominação, salvo quando combinadas em conjunto original.

Não há, pois, qualquer dúvida sobre a irregistrabilidade de marca constituída de cor ou de sua respectiva denominação.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.3 - QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL

O registro, entretanto, será possível se houver combinação original de cores. Para tanto, é mister que se interprete esta ressalva legal com as prescrições do art. 64, ou seja, a possibilidade de registro de todo e qualquer sinal distintivo não defeso em lei.

O conjunto formado das cores há de ser distintivo para que a marca seja considerada idônea.

O exame comporta matéria fática, que somente pode ser apreciada casuisticamente.

Algumas diretrizes, entretanto, foram estabelecidas, resultantes de análises pretéritas, de inúmeros pedidos de registro. Assim, tem-se que: *nomes comuns associados a cores, designando uma cor associativa, será passível de registro se esta resultante não guardar relação com o produto.*

Exemplo:

AMARELO - para qualquer produto/serviço (irregistrável)

AZUL - para qualquer produto/serviço (irregistrável)

VERDE - para qualquer produto/serviço (irregistrável)

VERDE LIMÃO - serviços de turismo
(em princípio registrável)

ROSA BEBÊ - máquinas industriais
(em princípio registrável)

SULFERINO - serviços de importação e exportação
(em princípio registrável)

4.3 - QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL

É no art. 64 do CPI que se acham capitulados os requisitos que tornam uma marca registrável. Dentre esses requisitos, estão compreendidos aqueles relativos à liceidade do sinal, ou seja, a sua não interdição legal por motivo de ordem pública, por razão da moral e dos bons costumes ou, ainda, por seu caráter enganoso.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.3 - QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL

4.3.1 Em Função do seu Caráter Oficial, Público ou Correlato

Três regras legais foram estabelecidas no atual CPI, visando a impedir o registro de marcas contrárias à ordem pública. É de ler-se:

Art. 65 Não é registrável como marca:

- 1) *brasão, armas, medalha, emblema, distintivo e monumento, oficiais, públicos ou correlatos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.*

Para efeito de aplicação deste item, considera-se:

- a) **brasão ou armas** - a insígnia de pessoa, família, Estado Nacional, Unidade de Federação e Municípios como, por exemplo:



- b) **medalha** - a insígnia de ordem honorífica ou comemorativa de fato ou pessoa como, por exemplo:



de ORLEANS



do Condado de POIX

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.3 - QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL

- c) **emblema ou distintivo** - o símbolo ou sinal característico de instituição, sociedade, associação, organização, corporação e assemelhados como, por exemplo:



- d) **monumento** - obra do homem para recordar, ou que esteja associada a pessoa, lugar ou fato notável como, por exemplo:



A proibição contida neste item é de caráter absoluto, não autorizando o registro sequer com o consentimento do país em questão.

Considera-se, ainda:

- I) **oficial** - o que for emanado ou relativo à autoridade legalmente constituída;
- II) **público** - o que, embora não emanado ou relativo à autoridade, constitua patrimônio comum de todos e
- III) **correlato** - o que, não sendo oficial, nem público, guarda, entretanto, estreita relação com estes.
- 14) *reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotado para garantia de metal precioso, de arma de fogo e de padrão oficial de qualquer gênero ou natureza.*

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.3 - QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL

Estas disposições do item 14, por seu turno, são examinadas levando-se em consideração o produto ou serviço assinalado no depósito. Se o sinal visa a distinguir produto ou serviço que não guarda qualquer relação com os objetos para os quais foi esse cunho oficial estabelecido, não estará o sinal compreendido nesta proibição legal e, portanto, não será esta regra obstáculo ao registro.

Não sendo esta a hipótese, o pedido de registro é indeferido, ainda que o elemento esteja acompanhado de outros que, de *per se*, seriam passíveis de registro.

- 16) *reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, dos Territórios, dos Municípios, do Distrito Federal ou de país estrangeiro.*

A proibição contida na norma acima refere-se a título, apólice, moeda e cédula de uso corrente, e depende, também, do produto/serviço reivindicado, isto é, defeso será o registro, ainda que o sinal esteja revestido de suficiente forma distintiva, se o produto/serviço guardar relação com sinal, decorrente de sua significação.

Os sinais constituídos pela representação figurativa dos elementos constantes nesta norma não serão registrados, independentemente do produto/serviço. A designação correspondente destes, todavia, não se enquadra na mesma diretriz, salvo quando guardar relação direta e imediata com o produto/serviço.

Exemplo:

DÓLAR - serviço bancário (irregistrável)

DOLAR - roupas (registrável)



- serviços de Administração (registrável)

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.3 - QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL

4.3.3 Em Função do seu Caráter Contrário à Moral e aos Bons Costumes

Dispõe o art. 65, item 3, do CPI:

Art. 65 - Não é registrável como marca:

3) *expressão, figura ou desenho contrário à moral e aos bons costumes e os que envolvam ofensa individual ou atentem contra culto religioso ou idéia e sentimento digno de respeito e veneração;*

1) No que concerne ao exame do caráter de liceidade do sinal, tendo em vista as regras de moralidade e dos bons costumes, observa-se:

a) se a expressão, desenho ou figura são, de per se, atentatórias a essas regras, independentemente do produto ou serviço que visa a assinalar.

Exemplo:



(em qualquer classe)

b) se a expressão, desenho ou figura é atentatória a essa regra, tendo em vista a conotação que assume quando aplicada a certos produtos ou serviços.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.3 - QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL

Exemplo:



(Para creme de aplicação local)

II) No que tange à ofensa individual e atentado contra culto religioso e sentimentos dignos de veneração, verifica-se:

a) se o sinal representa ofensa individual a um direito de personalidade ou ao direito à imagem, tutelados em outra regra deste artigo 65 do CPI, quando associado ao produto ou serviço que visa a assinalar, sem a devida autorização.

b) se o sinal, pelo simples fato de conter referência a culto religioso ou sentimento digno de respeito e veneração, pode denegrir imagens ou símbolos religiosos ou se referir de forma desrespeitosa a esses sentimentos ou idéias.

Exemplo:

SÃO MATHEUS - para vinhos - (registrável)

SÃO MATHEUS - para afrodisíacos - (não registrável)

YANSÃ - para papel higiênico - (não registrável)

YANSÃ - para velas - (registrável)

4.3.5 Em Função do seu Caráter Enganoso

Não podem ser objeto de registro de marca expressões de caráter enganoso.

Considera-se de caráter enganoso as expressões que indiquem falsa qualidade, falsa procedência, assim como as passíveis de confusão com medalhas ou com títulos de condecoração.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.3 - QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL

4.3.5.1 Indicação de Procedência

A indicação de procedência é irregistrável sendo falsa ou verdadeira, ainda que acompanhada de elementos registráveis de *per se*. Na aplicação das normas que contém este mandamento, verifica-se:

- a) se a indicação constitui um nome geográfico e
- b) se o nome geográfico indica o lugar, cidade, região ou país, que seja notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto, constituindo lugar de procedência nos termos do art. 70 do CPI.

Caso se trate de nome geográfico, não considerado lugar de procedência nos termos do art. 70 do CPI e requerido como sinal de fantasia, não lhe será defeso o registro com base no art. 66, por força do que dispõe o art. 72, do mesmo diploma legal.

- c) em se tratando de lugar de procedência, se o requerente tem ou não direito a usar tal indicação.

O conceito de indicação de procedência encontra-se disposto nos art. 70 a 72 do CPI:

Art. 70 - Para os efeitos deste Código, considera-se lugar de procedência o nome de localidade, cidade, região ou país, que seja notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto, ressalvado o disposto no art. 71.

Art. 71 - A utilização de nome geográfico que se houver tornado comum para designar natureza, espécie ou gênero de produto ou mercadoria a que a marca se destina não será considerada indicação de lugar de procedência.

Art. 72 - Excetuada a designação de lugar de procedência, o nome de lugar só poderá servir de elemento característico de registro de marca para distinguir mercadoria ou produto procedente de lugar diverso, quando empregado como nome de fantasia.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.3 - QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL

I) Procedência Verdadeira

Prescreve o artigo 65, item 9, do CPI não ser registrável como *marca nome ou indicação de lugar de procedência, bem como a imitação suscetível de confusão.*

Este item trata somente das verdadeiras indicações de procedência, que constituem direito pertencente a uma coletividade e, portanto, indisponível a título de marca em proveito de uma só pessoa, inobstante tenha ela o direito de utilizá-las enquanto tal.

Exemplo:

BORDEAUX - para vinhos (irregistrável) verdadeira indicação
CUBA - para charutos (irregistrável) verdadeira indicação
FRANCA - para calçados (irregistrável) verdadeira indicação
BAHIA - para charuto (irregistrável) verdadeira indicação

Não se enquadram na proibição contida no item 9 do art. 65 do CPI os nomes geográficos que constituam nome de localidade, cidade, região ou país de onde provêm verdadeiramente os produtos, os quais não sejam efetivamente conhecidos como lugar de procedência conforme definido em lei.

Exemplo:

PARIS - para sorvete (registrável)
SÃO PAULO - para pães e biscoitos (registrável)
CAMPOS - para calçados (registrável)

II) Falsa Procedência

Neste caso, a proibição fundamenta-se no art. 66, por si só ou combinado com o item 10 do art. 65, da mesma norma legal, *in verbis*:

Dispõe o art. 65, item 10, do CPI, na sua parte final, que não é registrável como marca *a denominação (...) que possa falsamente induzir indicação de qualidade ou procedência.*

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.3 - QUANTO À CONDIÇÃO DE LICEIDADE DO SINAL

Já o art. 66 do CPI diz: *não será registrada marca que contenha nos elementos que a caracterizem outros dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.*

No que tange à falsa procedência, o objetivo da lei é impedir que, via marca registrada, o público consumidor seja induzido a erro quanto à verdadeira origem do produto. Admite-se o registro somente quando se tratar de nome geográfico não enquadrado no art. 70 do CPI e desde que requerido como sinal de fantasia, ainda que os produtos provenham de outra localidade (art. 72 do CPI).

4.3.5.3 Indicação de Falsa Qualidade

O exame da falsa indicação de qualidade restringe-se à verificação da existência de indicação de uma qualidade intrínseca que o produto não possui.

A proibição não ressalva cunho distintivo como o é, também, para a falsa procedência (inteligência do art. 66 do CPI).

Porém, se a indicação de qualidade é verdadeira, o registro não encontra obstáculo nas duas regras de lei acima transcritas, mas se torna defeso pelo que prescreve o art. 65, item 6, do CPI (vide item 4.5.1).

Exemplo:

RHUM	- para refrigerantes
INQUEBRÁVEL	- para louças
IN NATURA	- para molho de tomates

4.3.5.5 Medalhas e Títulos de Condecoração

Não é registrável como marca:

- 11) *medalha de fantasia passível de confusão com a concedida em exposição, feira, congresso, ou a título de condecoração.*

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.5 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISTINTIVIDADE DO SINAL

Conforme se depreende da norma supra citada, a medalha concedida a título de condecoração somente é passível de registro como marca se não reproduzir, imitar, ou se assemelhar, de forma a causar confusão, com a verdadeira.

Exemplo:



(falsa)



(verdadeira)

4.5 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISTINTIVIDADE DO SINAL

A distintividade é uma das condições de fundo para validade de uma marca. E quando a lei faz referência à sinais distintivos (art. 64), é mister concluir que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela marcado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.

Na aferição do caráter distintivo do sinal, deverão ser consideradas todas as circunstâncias de fato, tal como a duração de uso da marca.

Embora a lei não determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de distintividade apresentada pelos sinais, certas regras nela inseridas destinam-se a possibilitar ao Examinador aferir a existência ou não desta condição, examinando se o sinal se enquadra nas seguintes hipóteses:

4.5.1 Denominações Genéricas e Qualificativas

Reza o item 6 do art. 65 do CPI que não é registrável:

denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.5 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISTINTIVIDADE DO SINAL

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

- a) **denominação genérica ou sua representação gráfica** - o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo que, sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço, ou indicativo de seu gênero, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade, não pode individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes;
- b) **expressão comumente empregada para designar...** - aquela cujo uso reiterado resultou em sua consagração na linguagem comercial corrente;
 - b.1) **gênero** - conjunto de espécies de produto/serviço que apresentam alguns caracteres comuns;

Exemplo:

**ALIMENTO
VESTUÁRIO**

- b.2) **espécie** - parte de um gênero de produto ou serviço que apresenta forma individual;

Exemplo:

**VERDURA
CAMISOLA
CALÇA**

- b.3) **natureza** - a origem produtora ou geradora do produto ou serviço;

Exemplo:

**IN NATURA
INDUSTRIAL**

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.5 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISTINTIVIDADE DO SINAL

b.4) **nacionalidade** - caráter distintivo de uma nação ou estado daquele que pertence a uma nação;

Exemplo:

BRASILEIRO
ANGOLANO

b.5) **destino** - a finalidade ou emprego do produto ou serviço;

Exemplo:

BUMBUM - para papel higiênico (irregistrável)
DE EXPORTAÇÃO - qualquer produto (irregistrável)

b.6) **peso** - medida de massa, força ou pressão em escala de unidades determinadas, bem como sua respectiva designação quando relacionada ao produto;

Exemplo:

GRAMA - tecidos (registrável)
QUILO - cereais (irregistrável)
QUILO - para sapato (registrável)

b.7) **valor** - mérito, serventia, validade, importância, em relação ao produto/serviço;

Exemplo:

PREMIADO - para animais vivos (irregistrável)
CINCO ESTRELAS - serviços de hotelaria (irregistrável)

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.5 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISTINTIVIDADE DO SINAL

b.8) **qualidade** - maneira de ser boa ou má de uma coisa, superioridade, excelência em qualquer coisa, desde que seja aplicável ao produto/serviço.

Exemplo:

SABOROSO - para parafusos (registrável)

SABOROSO - para pães (irregistrável)

A proibição de que trata esta norma não é de caráter absoluto, pois os sinais compostos pelos elementos acima mencionados podem ser registrados se revestidos de suficiente forma distintiva. Os direitos conferidos recaem, em consequência, tão somente sobre a forma distintiva.

4.5.3 Sinal Descritivo

Dispõe o art. 65, item 10, do CPI que não é registrável a marca constituída de:

denominação simplesmente descritiva do produto, mercadoria ou serviço a que a marca se aplique (...).

É simplesmente descritiva a expressão que não se preste a distinguir produto ou serviço, mas que vise a indicar sua aplicação ou a descrevê-lo em sua própria constituição.

No exame dos pedidos de registro, à luz desta disposição legal, verifica-se:

- 1) se a denominação é diretamente descritiva e
- 2) se o sinal, no conjunto, é suficientemente distintivo, mesmo que seu elemento verbal seja descritivo.

Constatada que a denominação, apesar de descritiva do produto/serviço, mantém, no seu conjunto, suficiente distintividade, o exame concluirá pelo deferimento do pedido.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.5 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISTINTIVIDADE DO SINAL

Exemplo:

MARCATEMPO - cronômetros (irregistrável)
SÓMALHAS - roupas (registrável)

4.5.5 Termo Técnico

Não é registrável como marca:

Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com produto, mercadoria ou serviço a distinguir. É o que prescreve o art. 65, item 13, do CPI.

Portanto, sempre que o nome guarde relação com o produto ou o serviço que visa a assinalar, porque o designa no plano técnico, científico, artístico ou industrial, este não pode ser apropriado enquanto marca, por faltar-lhe o caráter distintivo exigido pela lei.

Constatado que o termo técnico, apesar de descritivo, mantém, no seu conjunto, suficiente distintividade, o exame concluirá pelo deferimento do pedido.

Exemplo:

ESCANERIZAÇÃO - serviço de processamento de dados
(irregistrável)

QUILATE - serviço de processamento de dados
(registrável)

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.5 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISTINTIVIDADE DO SINAL

4.5.7 Sinal Necessário, Comum ou Vulgar

O art. 65, item 20, do CPI enuncia que não são registráveis enquanto marca:

nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar, quando tiver relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva.

O exame da marca, à luz desta disposição legal, implica considerar:

1) nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo:

a) **de uso necessário** - aquele indispensável para designar ou representar o produto, a mercadoria ou o serviço, ou, ainda, seus insumos, como, por exemplo:

TOMATE - para tomates
AGUARDENTE - para aguardente de cana de açúcar

b) **de uso comum ou vulgar** - aquele que, embora não corresponda ao nome ou à representação pela qual o produto, a mercadoria ou o serviço foram originariamente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial, como, por exemplo:

CACHAÇA - aguardente de cana de açúcar
PINGA - aguardente de cana de açúcar

c) **que tenha relação com o produto, mercadoria ou serviço** - aquele que guarde vínculo direto e imediato com o que visa a assinalar, como, por exemplo:

PISANTE - para sapatos (irregistrável)
TOMATO - para molhos (irregistrável)

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

Enquadrado o sinal nesta categoria, há que revestir-se de suficiente forma distintiva, para que o registro seja válido, não se conferindo qualquer direito, a título exclusivo, sobre o nome ou figura de *per se*.

Contudo, existem sinais que, embora não denominem o bem assinalado, se constituem pela aglutinação ou justaposição de termos que, de *per se*, não seriam passíveis de registro ou que constituem prefixo, sufixo ou radical da denominação irregistrável.

São as chamadas marcas evocativas ou sugestivas, que, inobstante seu parco caráter fantasioso, são, em princípio, tecnicamente registráveis.

Exemplo:

TOMATEX	- para tomates
AUTORADIO	- rádios para veículos
PLASTICOLA	- cola plástica
PROPIMEL	- para remédio

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

A condição de disponibilidade é essencial para que haja a outorga de direitos. O sinal deve estar livre para ser apropriado. E essa disponibilidade jurídica não se restringe à constatação da inexistência de registro anterior: o sinal não pode encontrar óbice em outro sinal distintivo protegido a qualquer título, e não apenas por aqueles amparados pela Lei nº 5772/71.

4.7.1 Denominações e Siglas de Estabelecimentos Oficiais

Não é registrável como marca:

- 4) *designação e sigla de repartição ou estabelecimento oficial, que legitimamente não possa usar o registrante.*

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

Entende-se por:

- 1) **Repartição Oficial:** cada uma das seções da Administração Direta, em que está dividido um Órgão do serviço público. (Presidência da República, Ministérios, Secretarias, uma Diretoria-Geral, etc.).
- 2) **Estabelecimento Oficial:** toda pessoa jurídica de direito público pertencente à Administração Direta. Excluem-se as pessoas jurídicas de direito privado, ainda que tenham participação do Estado, tais como as sociedades de economia mista.

Da leitura deste texto legal, depreende-se:

- a) que a proibição se aplica a todos os estabelecimentos ou repartições oficiais, sejam nacionais ou estrangeiras;
- b) que a proibição se estende a qualquer classe de produto ou serviço, e não ressalva suficiente forma distintiva e
- c) que a proibição não é absoluta, pois que é permitido o registro pela pessoa legitimada ou por quem esta autorizar.

O exame dos pedidos de registro, à luz desta regra legal, deve observar:

- 1) se há identidade ou semelhança capaz de gerar associação ou confusão entre o sinal pretendido com a sigla ou designação da repartição ou estabelecimento oficial. Em caso negativo, não se oporá ao registro esta disposição legal.
- 2) se houver identidade, a legitimidade da pessoa requerente.

Exemplo:

BACEM - sigla de estabelecimento oficial
SAF - sigla de repartição oficial

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

4.7.3 Títulos de Estabelecimentos e Nomes Comerciais

Dita o art. 65, item 5, do CPI, que *não é registrável como marca o título de estabelecimento ou nome comercial.*

Para fins de aplicação desta norma legal, consideram-se compreendidos na noção de nome comercial:

- a) firma ou razão social
- b) a denominação social
- c) a insígnia

A proibição de que trata este artigo de lei refere-se ao registro, como marca, de título de estabelecimento ou nome comercial, enquanto tal.

Entretanto, as palavras de fantasia contidas no bojo desses signos são passíveis de registro, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei.

Exemplo:

casas **RIBEIRÃO-PRETANO** - título de estabelecimento
QUERIDO Indústria e Comércio Ltda. - Nome Comercial

O registro do elemento característico e fantasioso desses signos só pode ser efetivado em nome do legítimo titular, ou de terceiros devidamente autorizados, e esses direitos devem ter sido constituídos anteriormente à data do depósito da marca.

No exame da registrabilidade de sinais constituídos por elementos de fantasia integrantes de título de estabelecimento e nome comercial, em função do requerente do pedido e da constituição da marca são observadas as seguintes diretrizes:

- a) se o requerente é o titular do título de estabelecimento ou nome comercial no qual está inserida a marca pretendida, ou terceiros por ele autorizados e
- b) se a marca solicitada atende as condições de distintividade e liceidade.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

Na análise de colidência, seja de ofício, seja por provocação de terceiro, observa-se:

- 1) a quem primeiro foi concedida proteção do título de estabelecimento ou nome comercial enquanto tal;
- 2) o grau de confundibilidade dos elementos de fantasia, em face de suas próprias constituições e
- 3) o grau de confundibilidade em vista das atividades sociais desenvolvidas pelas partes interessadas.

Havendo possibilidade de confusão ou de associação indevida, se:

- a) a prioridade milita em favor do requerente, a impugnação é rejeitada;
- b) a prioridade milita em favor do impugnante e existe possibilidade de confusão direta ou de associação de qualquer natureza, o pedido é indeferido;
- c) ambas as partes estavam legitimadas a requerer registro para a marca no ato do depósito, a decisão será favorável àquela que primeiro obteve proteção ao título de estabelecimento ou nome comercial;
- d) a marca objeto do requerimento é mera variação de outra anteriormente registrada, e o requerente tinha legitimidade para registrá-la, a impugnação é rejeitada e
- e) a marca pretendida foi depositada anteriormente à constituição do título de estabelecimento ou nome comercial do impugnante, a impugnação é rejeitada, ainda que o depositante da marca não seja titular de título de estabelecimento ou nome comercial, que contenha o sinal depositado.

No que tange ao nome comercial, outra norma positiva também regula sua proteção, que derroga o princípio da territorialidade e dispensa formalização de registro no Brasil. Trata-se do art. 8º da CUP, que prescreve:

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

Para a aplicação desta regra unionista, observam-se as mesmas diretrizes anteriormente elencadas, inclusive quando se tratar de marca de serviço.

4.7.5 Direitos da Personalidade

4.7.5.1 **Direito Autoral**

Dispõe o art. 65, item 15, in verbis:

Art. 65 - *Não é registrável como marca:*

- 15) *nome de obra literária, artística ou científica, de peça teatral, cinematográfica, de competições ou jogos esportivos oficiais, ou equivalentes, que possam ser divulgados por qualquer meio de comunicação, bem como o desenho artístico, impresso por qualquer forma, salvo para distinguir mercadoria, produto ou serviço, com o consentimento expresso do respectivo autor ou titular.*

O nome da obra de que trata o item 15 do art. 65 do CPI, para servir de oposição a um registro de marca, deve estar protegido pela Lei de Direito Autoral. E no exame da eventual violação desses direitos, verifica-se:

- a) se o nome, ainda que desprovido de originalidade, está associado à representação da obra, seja pelos personagens, seja por qualquer outro elemento a que a obra possa ser associada e
- b) se o nome, depositado isoladamente, ainda que em idioma alienígena, possa ser associado de imediato à obra que nomina ou ao personagem que identifica.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

Na primeira hipótese (a), em havendo associação do nome com elemento figurativo que a ele se relacione, observam-se as seguintes diretrizes:

- I - formulação de exigência no sentido de se apresentar autorização do autor ou titular da obra.
- II - indeferimento do pedido de registro quando houver manifestação contrária ao pleito, apresentada pelo autor ou titular da obra, independentemente da classe de produto/serviço requerida.

Exemplo:



Na segunda hipótese (b):

- I - se o nome não é original e inconfundível, prosseguimento no exame do pedido de registro, como marca disponível à luz da disposição legal contida no item 15 do art. 65 do CPI, se não houver possibilidade de associação do nome com o produto/serviço.

Exemplo:

MÔNICA - produtos químicos (registrável)
MÔNICA - revistas e livros (irregistrável)

- II - se o nome é original e inconfundível, cuja leitura se associe imediatamente a personagem ou a obra, independentemente do produto/serviço que assinala:

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

- a) formulação de exigência para ser apresentada autorização do autor ou titular do direito autoral e
- b) indeferimento do pedido de registro se já houver manifestação do autor ou titular da obra identificada pelo nome, contrária ao pleito.

Exemplo:

**POPEYE
SMURF**

4.7.5.3 - Jogos e Competições

Os nomes de jogos e competições, apesar de não constituírem direitos da personalidade, estão incluídos nesta regra e, por seu turno, são examinados, levando-se em conta:

- a) o seu caráter oficial e
- b) a apresentação de consentimento do respectivo titular.

Entendem-se por oficiais os jogos ou competições realizados ou promovidos por autoridades públicas ou, ainda, quando de caráter particular, sejam oficialmente reconhecidos; havendo esse caráter e não sendo autorizado o registro, o pedido é indeferido.

Não sendo oficial, nem oficialmente reconhecido, o nome é examinado como marca inicialmente disponível.

Exemplo:

GRANDE PRÊMIO DE FÓRMULA 1 DO BRASIL - (registrável com a devida autorização)

OLIMPÍADAS DO CHOPP - registrável (de fantasia)

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

4.7.5.5. Nome Civil, Prenome e Pseudônimo Notório

O art. 65, item 12, do CPI reza que não são registráveis, como marca:

nome civil, ou pseudônimo notório, e efígie de terceiro, salvo com expresso consentimento do titular ou de seus sucessores diretos ...

Para fins de registro, considera-se:

- I) **Nome Civil** - a composição completa de nome de pessoa, conforme constante do registro do estado civil ou sua forma abreviada

Exemplo:

**EDSON ARANTES DO NASCIMENTO
HENRIQUE DE SOUZA FILHO**

- II) **Pseudônimo Notório** - *"a denominação escolhida por uma pessoa para mascarar sua personalidade"*. Considera-se, ainda, para efeito desta regra, o patronímico isolado; o apelido ou alcunha e o prenome singular, pelo qual uma pessoa seja notoriamente conhecida no Brasil.

Exemplo:

**PELÉ
HENFIL**

No exame dos pedidos de registro, em obediência a esta norma citada, há que se verificar se:

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

- a) em razão da marca, o requerente tem legitimidade para requerer o registro. Tratando-se de pessoa cujo nome civil ou pseudônimo notório lhe é de direito, esta norma não se lhe oporá. Contudo, se não houver relação entre a requerente e a pessoa nominada ou identificada pelo signo, profere-se exigência para apresentação do consentimento desta pessoa, sob pena de não se conceder o registro.
- b) existindo registro anterior relativo ao mesmo nome civil, exige-se, para o segundo registro, não só o consentimento, se for o caso, como, também, suficiente forma distintiva em relação à marca anteriormente registrada.
- c) em se tratando de pseudônimo notório, há o consentimento da pessoa por ele identificada, quando o depósito não é feito pela própria.

Todavia, as denominações que não se enquadram etimologicamente na categoria de pseudônimo (patronímico, apelido, alcunha, prenome singular) serão examinadas não só quanto à notoriedade de que exige a lei, mas, também, em função de seu caráter distintivo em relação a eventual anterioridade, pois que estas não apresentam, em geral, a qualidade de serem ímpares, observando-lhes, quanto a este aspecto, as mesmas diretrizes estabelecidas para o nome civil.

Ainda no âmbito desta norma legal, confere-se o mesmo tratamento aos casos:

- a) de nome artístico, ou nome pelo qual o indivíduo é conhecido em seu ramo de negócio;
- b) de nome de conjunto musical e
- c) de assinatura.

Exemplo:

JÓ SOARES	- nome artístico de José Eugênio Soares
BETINHO	- alcunha - nome de Herbert de Souza
LEANDRO E LEONARDO	- conjunto musical

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

Nas duas primeiras hipóteses (a) e (b), o registro é concedido se requerido por pessoa legitimada para tal fim, não se lhe exigindo suficiente forma distintiva e dispensando-lhe prova de notoriedade.

Na hipótese (c), exige-se o consentimento da pessoa por ela identificada, se não for a própria, dispensada a forma distintiva, já que uma assinatura implica o emprego do cunho próprio e característico da pessoa.

Exemplo:

Elizabeth Pereira Peixoto

4.7.5.7. Direito à Imagem

O direito à imagem está igualmente garantido no item 12 do art. 65 do CPI.

Considera-se, portanto, efigie de terceiro toda apresentação plástica, por qualquer meio, da imagem de pessoa distinta do requerente da marca.

Assim, o registro de marca constituída de imagem de pessoa só é admitido se o pedido se fizer acompanhar do respectivo consentimento, se não requerido pela própria.

O consentimento exigido pelo art. 65, item 12, do CPI delimita a amplitude do requerimento de uma marca constituída de nome civil, pseudônimo notório e efigie de terceiro.

Exemplo:



SABIN

- passível de registro, desde que acompanhada da autorização devida.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

4.7.7. Marca de Terceiro

4.7.7.1. Registrada

Não é registrável como marca: imitação, bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil (art. 65, item 17, do CPI).

Para os fins desta norma legal, considera-se:

- a) **imitação** - a semelhança gráfica e fonética existente com marca anterior, capaz de induzir em erro, dúvida ou confusão, quanto ao próprio produto/serviço, ou com relação à sua origem/procedência;

Exemplo:

BIBAS (Classe 25) X BYBHA'S (Classe 25)

- b) **reprodução no todo** - cópia integral ou identidade fiel de marca anterior;

Exemplo:

REGISTRADA	REGISTRANDA
PAULETE	PAULETE
TRUF	TRUF
ONIZON	ONIZON

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

- c) **reprodução em parte** - cópia ou identidade parcial de marca anterior, ou a reprodução total da sua parte fonética;

Exemplo:

REGISTRADA	REGISTRANDA
PAULETEX	PAULETE
TRUFFE	TRUF
HONNIZON	ONIZON
REAL CHIC	REAL XIQUE

- d) **reprodução com acréscimo** - a reprodução, na íntegra, de marca anterior no bojo do sinal registrando;

Exemplo:

REGISTRADA	REGISTRANDA
PAULETE	PAULETE SUN
TRUFE	TRUFERETE
ONIZON	PIER ONIZON

- e) **marca alheia registrada** - o sinal protegido via registro, cuja instância administrativa concessória se tenha exaurido;

- f) **produtos ou serviços idênticos** - aqueles compreendidos na mesma espécie e

Exemplo:

CAMISA (manga curta)	X	CAMISA (executiva)
SAIA (curta)	X	SAIA (longa)

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

- g) produtos, serviços semelhantes, relativos ou afins - aqueles que, embora de espécies distintas, guardem, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias.

Exemplo:

HORTALIÇAS	X	CEREAIS (em razão do gênero)
ROUPA ESPORTIVA	X	RAQUETES (em razão do destino)
MÁQUINA	X	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
MÁQUINAS		(em razão da finalidade específica)
CANETA	X	RELÓGIO (em razão da existência de um só produto com as duas funções).

Para a aplicação desta norma do item 17 do art. 65 do CPI, observam-se algumas diretrizes, consecutivamente:

- I) o exame da colidência restringe-se ao princípio da especialidade, no qual se verifica a existência ou não de identidade ou afinidade de produtos/serviços.
- II) estabelecido que há identidade ou afinidade de produtos/serviços, procede-se à análise dos sinais, a fim de se verificar a existência ou não de imitação ou reprodução total, parcial ou com acréscimo.
- III) configurada a colidência por imitação ou reprodução de qualquer natureza, examina-se a possibilidade de os fatos anteriormente constatados induzirem em erro, dúvida ou confusão, que, para tanto, implica observar, cumulativamente:
 - a) as características dos produtos/serviços (tecnologia empregada, especificidade do serviço, comportamento de mercado), como, por exemplo:

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

FETO (Cl. 07 - avião) X **FETO** (Cl. 07 - trator) - sinais idênticos; inexistência de afinidade mercadológica; impossibilidade de confusão, em face das características tecnológicas dos produtos, da sua utilização específica e comportamento de mercado individualizado.

b) as características do público-alvo (consumidor comum, consumidor especializado), como, por exemplo:

PHATO (Cl. 09 - relógios) X **FATO** (Cl. 09 - vetores) - sinais semelhantes; identidade de classes; produtos específicos consumidor especializado; impossibilidade de conflito.

c) a importância da marca na técnica de venda do produto ou na prestação do serviço (marca como principal elemento individualizador X marca e dados técnicos como elementos de individualização), como, por exemplo:

PHETO (CL.09 - aparelho de medição) X **FETO** (CL.09 - computadores) - sinais semelhantes; identidade de classe; especificidade de produtos; existência de outros elementos de individualização e/ou de escolha; público-alvo especializado; impossibilidade de confusão.

d) a impressão causada pelos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos, como, por exemplo:

PHATO (CL.07 - veículos) X **FATO** (CL.37 - serviços de retífica) - sinais semelhantes; afinidade entre produto e serviço; possibilidade de confusão pela impressão auditiva.

e) se as expressões, apesar de semelhantes, têm significados próprios e distintos, como, por exemplo:

GATO (cl. 33 - doces) X **PATO** (cl. 33 - doces) - sinais semelhantes; identidade de produtos; impossibilidade de confusão pela impressão auditiva; diferença quanto aos significados de cada sinal.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

- f) se os sinais cujo registro como marca se pleiteia guardam colidência ideológica ou intelectual, como, por exemplo:

- CL. 03 perfumes



MAMUTE

X

ELEPHANTE

Cl. 25 roupas

- sinais semelhantes; afinidade mercadológica; consumidores comuns; colidência ideológica; possibilidade de conflito.

- g) se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto, como, por exemplo:

RIO DAS PEDRAS (cl. 25 - roupas esportivas) X **RIO** (cl. 28 - artigos esportivos) - reprodução parcial; afinidade mercadológica; distintividade em razão do contexto das marcas; impossibilidade de confusão.

e

- h) se as marcas destinadas a produtos farmacêuticos, ainda que estes possuam mesma finalidade terapêutica, ensejam flagrante possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor, como, por exemplo:

VALIUM (cl. 05.11) x **VALIO** (cl. 05:11) - marcas semelhantes; finalidades terapêuticas idênticas; possibilidade de confusão para o consumidor.

Constitui excludente da aplicação da norma do artigo 65, item 17, do CPI, a expressa autorização ao registro manifestada pelo titular do direito anterior, ainda que se trate de marcas semelhantes.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

4.7.9 Dualidade de Marcas

Dispõe o art. 65, item 19, do CPI:

Não é registrável como marca:

dualidade de marcas de um só titular, para o mesmo artigo, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva.

Trata-se de regra legal que visa a impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas idênticas, o titular fraude o instituto da caducidade, pois que o redépósito de registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

Contudo, há que observar, cumulativamente, na aplicação desta regra, o seguinte:

a) se as marcas são idênticas, como, por exemplo:

ETERNA - 5 (nominativa para perfume) X **ETERNA - 5**
(nominativa para perfume) - irregistrável.

b) se os produtos são idênticos em nível de espécie, como, por exemplo:

ETERNA 5 - nominativa para perfume X **ETERNA CL** - nominativa para perfume - registrável.

c) se, na área de produtos farmacêuticos, ainda que as marcas não sejam totalmente idênticas, os produtos possuem finalidades terapêuticas conflitantes, como, por exemplo:

SOER (Cl. 5.10) X **SOEER** (Cl. 5.70) - irregistrável

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

4. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

4.7 - QUANTO À CONDIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL

d) se a marca anteriormente registrada já assinala produto com duas finalidades terapêuticas, como, por exemplo:

PUISHI (Cl. 05.10 e 05.11) X **PUISHI** (Cl. 05.15) - irregistrável

e) se as marcas em cotejo possuem natureza diversa (específica X genérica), como, por exemplo:

PUISH (Cl. 05.10 e 05.11) X **PUISH** (Cl. 05.00) - irregistrável.

Ausentes estes fatos, inaplicável é a disposição contida nesta regra legal.

Essas diretrizes são igualmente observadas, no que couber, à hipótese de marca de serviço, ainda que a lei não lhe faça referência expressa.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

5 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

5.1. PRORROGAÇÃO DO REGISTRO

5 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

5.1. PRORROGAÇÃO DO REGISTRO

Dispõe o art. 85 do CPI que o registro *vigora* pelo prazo de dez anos, contado da data da expedição do certificado, podendo esse prazo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.

5.1.1 Condições

São as seguintes:

- a) o requerimento de prorrogação deve ser protocolado na vigência do último ano do decênio de proteção (§ 1º do art. 85);
- b) a prorrogação deve ser requerida pelo titular do direito;
- c) o requerimento de prorrogação deve ser instruído de guia de retribuição autenticada pelo banco com o qual o INPI mantenha convênio, no exato valor estabelecido na Tabela de Custos de Serviços Prestados pelo INPI;
- d) a atividade social do titular deve continuar compreendendo os produtos ou serviços assinalados no registro e
- e) a marca não pode conter alteração nos elementos característicos constantes do certificado de registro original.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

5 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

5.3 - UTILIZAÇÃO DA MARCA - CADUCIDADE

5.1.3 Prazo de Graça

Em face da adesão do Brasil ao texto da Convenção da União de Paris - Revisão de Estocolmo, em 21/08/1992, a prorrogação do registro de marca poderá ser solicitada, ainda, dentro do prazo de 6 (seis) meses após a expiração da proteção decenal, mediante pagamento de taxa adicional, conforme previsto no Ato Normativo INPI nº 111/93, com a nova redação dada pelo Ato Normativo INPI nº 113/93.

5.3 - UTILIZAÇÃO DA MARCA - CADUCIDADE

Dispõe o art. 94 do CPI:

Salvo motivo de força maior, caducará o registro, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se for interrompido por mais de dois anos consecutivos.

Parágrafo único - Ao titular do registro, notificado de acordo com o artigo 95, caberá provar o uso ou o desuso por motivo de força maior.

Da leitura desse texto, vê-se que a lei determina prazo para o início da utilização da marca e o prazo máximo para a interrupção desta utilização. Se requerida a caducidade do registro sob alegação de descumprimento dessas normas caberá ao titular a prova da obediência à lei.

A desistência do pedido de caducidade somente será homologada se requerida anteriormente à decisão de primeira instância.

5.3.1 Legitimação do Requerente

O requerente do procedimento de caducidade deverá justificar seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento do pedido in limine.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

5 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

5.3 - UTILIZAÇÃO DA MARCA - CADUCIDADE

5.3.3 Requisito de Admissibilidade e Início de Uso

5.3.3.1 O Pedido de Declaração de Caducidade não será Conhecido

- a) se tiver sido protocolado antes de decorridos 2 (dois) anos contados da data da concessão do registro e
- b) se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado o seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 2 (dois) anos.

5.3.3.3 Prazo

O prazo para o início do uso é de 2 (dois) anos contados da data da concessão do registro. Este ato jurídico acontece uma única vez, razão pela qual não se pode admitir que a data da transferência de titularidade do registro, ou de renovação, seja entendida como nova concessão do registro. Se assim o fosse, estaria o registro sujeito às medidas contempladas nos arts. 98 e 101 do CPI, ainda que decorridos todos os prazos neles previstos.

5.3.3.5 Meio de Prova

- I) A prova de que o início do uso da marca se deu no primeiro biênio de proteção é feita:
 - a) por documentos fiscais emitidos no período, em qualquer data e em qualquer quantidade, pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado, nos quais haja referência à marca na forma concedida, aos produtos/serviços e à sua destinação;
 - b) impressos em geral, como complementação de prova, devidamente datados, constando a marca e referência aos produtos/serviços.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

5 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

5.3 - UTILIZAÇÃO DA MARCA - CADUCIDADE

II) Justificativa de desuso:

- a) em caso de desuso, documentos que provem a não ocorrência de inação ou negligência por parte do titular para dar início ao uso, ou seja, prova de que houve sérios e efetivos esforços nesse sentido e
- b) documentos que comprovem ter havido a excludente de força maior.

5.3.5 Uso Efetivo

A partir do primeiro biênio de proteção, o titular deve usar a marca efetivamente, ou seja, não pode utilizá-la de maneira esporádica ou a título simbólico.

5.3.5.1 Prazo

O prazo de 2 (dois) anos para a comprovação do uso da marca, em procedimento instaurado em registro com mais de 4 (quatro) anos de vigência, conta-se, preteritamente, da data constante do protocolo do requerimento da caducidade ou da data da instauração do procedimento ex officio.

5.3.5.3 Meio de Prova

- 1 - Na apreciação do uso efetivo, serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito.
- 2 - Não impedirá a declaração de caducidade o uso da marca em desacordo com o parágrafo único do art. 61 e com o art. 81 do CPI, ou, ainda, não conforme com o art. 84 do mesmo diploma legal, observada a disposição constante do art. 5º, C (2) da Convenção da União de Paris segundo o texto da Revisão de Estocolmo.
- 3 - A contestação ao pedido de caducidade, bem como as provas de uso serão admitidas, seja em nome do titular, do licenciado ou de qualquer outra pessoa autorizada.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

5 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

5.3 - UTILIZAÇÃO DA MARCA - CADUCIDADE

- 4 - Para efeito de validade da prova de uso por terceiro, fica dispensada a exigência de averbação do contrato de licença, se houver, admitida, ainda, para efeito de validade, a simples autorização dada pelo titular.
- 5 - Não terá valor de prova hábil documentação ilegível ou rasurada.
- 6 - Para se determinar a quantidade da prova necessária, levar-se-á em conta o período de investigação e o gênero dos produtos ou serviços que a marca assinala.
- 7 - Serão admitidas notas fiscais legíveis e datadas, contendo referência à marca na forma originalmente registrada, aos produtos/serviços constantes do certificado de registro, ao nome do titular/emitente no período investigado, desde que não sejam os originais da primeira via.
- 8 - No caso de titulares domiciliados no exterior e de produtos não fabricados no Brasil, a prova deverá ser feita mediante documento comprobatório da internação ou nacionalização no País.
- 9 - Os documentos em língua estrangeira não acompanhados de tradução simples ou juramentada poderão, ser for o caso, ser objeto de exigência específica.
- 10 - Mesmo que a marca assinale uma gama de produtos/serviços e o uso for provado somente para um deles, considera-se válida a prova apresentada, tendo em vista que no Brasil não há previsão de caducidade parcial.
- 11 - Considera-se comercialização local a exportação de produtos assinalados pela marca objeto do registro, cujo uso esteja sendo investigado.
- 12 - Não será considerada alteração de marca a utilização combinada de várias marcas registradas em nome do mesmo titular.
- 13 - Em se tratando de marca mista ou figurativa, admite-se, como prova de uso complementar, qualquer documento de natureza não fiscal, devidamente datado, que contenha a marca conforme registrada.
- 14 - Em se tratando de prova de uso emitida por titular cessionário, serão considerados os documentos emitidos por este a partir da data constante do contrato de Cessão.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

5 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

5.3 - UTILIZAÇÃO DA MARCA - CADUCIDADE

5.3.7 Utilização da Marca em Razão da sua Aplicação

5.3.7.1 Aplicação Específica

A marca específica deve ser usada para assinalar/identificar o produto/serviço para o qual foi registrada.

5.3.7.3 Aplicação Genérica

A marca genérica deve ser usada para identificar a origem dos produtos, acompanhada da respectiva marca específica, em igual destaque.

5.3.9 Utilização da Marca em Razão dos seus Elementos Característicos

5.3.9.1 Marca Nominativa

Como regra geral, a marca nominativa deve ser usada sob a forma manuscrita ou em caracteres datilográficos. Entretanto, admite-se, também, como prova, a marca sob a forma de apresentação mista.

5.3.9.3 Marca Figurativa

Embora a marca figurativa deva ser usada tal qual registrada, admite-se, também, como prova, a forma de apresentação mista, desde que não haja alteração essencial do caráter distintivo do elemento figurativo protegido.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

6. CESSÃO DOS DIREITOS

6.1 - CESSÃO DE DIREITOS (transferência)

5.3.9.5 Marca Mista

No caso de marca mista, deve o uso ser comprovado na forma originalmente registrada, ou de forma que não tenha havido alteração essencial do seu caráter distintivo, não sendo admitida qualquer outra forma de apresentação.

6. CESSÃO DOS DIREITOS

Dispõe o art. 87 do CPI que a marca *poderá ser transferida por ato inter vivos ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.*

Parágrafo único - *O novo titular deverá preencher os requisitos legais exigidos para o pedido de registro, salvo no caso de sucessão legítima ou testamentária.*

6.1 - CESSÃO DE DIREITOS (transferência)

6.1.1 Condições

Para a anotação da cessão de direitos, exigem-se os seguintes documentos:

- a) requerimento de transferência preenchido pela cessionária (Ato Normativo nº 94/88);
- b) procuração atualizada em nome da cessionária;
- c) documento comprobatório da transferência (Art. 88 § 2º, do CPI);
- d) guia de retribuição autenticada pelo banco com o qual o INPI mantenha convênio, no exato valor estabelecido na Tabela de Custos de Serviços Prestados pelo INPI, juntamente com o requerimento de transferência mencionado no item a) supra e

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

6. CESSÃO DOS DIREITOS

6.1 - CESSÃO DE DIREITOS (transferência)

- e) certificado de registro ou 2ª via (Art. 88 do CPI), para fins de anotação.

6.1.3 Formas de Transferência

6.1.3.1 Cessão

Preconiza o Art. 89 do CPI:

A transferência para o cessionário deverá compreender todos os registros ou pedidos de registros de marcas iguais ou semelhantes em nome do cedente, sob pena de cancelamento ex officio dos registros ou pedidos de registros não transferidos.

Da norma transcrita, depreende-se que o exame da transferência por cessão deve observar o contido no Art. 65, item 17, do CPI. Caso contrário, os pedidos ou registros colidentes não transferidos serão arquivados/cancelados.

Devem ser, igualmente, atendidos os preceitos fundados no Art. 69, para cessionários estrangeiros, e para os nacionais o parágrafo único do Art. 62 do mesmo diploma legal.

Em caso de incompatibilidade de atividades, o pedido de anotação de transferência é indeferido com base no parágrafo único do Art. 87 c/c art. 62, parágrafo único ou art. 69 do CPI.

6.1.3.3 Transferência por Incorporação ou Fusão

- l) Deverá ser apresentado documento comprobatório da incorporação ou fusão, devidamente arquivado no Órgão competente.

DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

6. CESSÃO DOS DIREITOS

6.1 - CESSÃO DE DIREITOS (transferência)

- II) A empresa incorporadora deverá promover transferência para todos os processos da empresa incorporada ou fundida, caso contrário, deverá ser formulada exigência, solicitando-se esclarecimentos quanto à forma de transferência ocorrida ou para que a titular tome as providências cabíveis junto ao INPI, sob pena de arquivamento do pedido (Art. 106, parágrafo único, do CPI).

6.1.3.5 Transferência por Cisão

- I) Deve ser anotada como transferência de titular, quando, em função da cisão da empresa, é criada uma segunda, que passará a ser titular das marcas anteriormente pertencentes à empresa cindida.
- II) Se as marcas forem mantidas sob a titularidade da empresa cindida e essa modificar seu nome comercial e/ou sede, deverá, tão-somente, ser requerida alteração de nome e/ou sede.