



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Presidência
Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012

Rio de Janeiro, em 20 de agosto de 2012.

Ref.: Processo n.º 823799646

EMENTA: Propriedade Industrial. Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª Instância que indeferiu o pedido em epígrafe, com fulcro no art. 124, inciso XIX, da LPI. Anterioridade composta por termo considerado irregistrável a título exclusivo exercendo à função principal do conjunto marcário. Deve ser mantido o indeferimento do pedido de registro de marca, para fins de atendimento ao princípio constante do art. 2º, inciso V, do referido diploma legal.

Senhor Presidente,

Trata-se de recurso dirigido ao Senhor Presidente do INPI, cuja tempestividade foi devidamente verificada nos moldes do art. 212 da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial - LPI.

Preliminarmente, cabe observar que a presente instrução recursal está sendo antecipada para fins de harmonização da matéria junto àquela tratada nos autos do processo n.º 824936841.

Dos Fatos

O pedido de registro de marca em exame foi indeferido pela Diretoria de Marcas, por entender aquela autoridade

administrativa que o sinal dele objeto, conforme pleiteado, infringe o art. 124, inciso XIX, da Lei n.º 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial - LPI.

O pedido de registro da marca "QUALITÁ" foi indeferido em razão das anterioridades de registro n.º 819691828, marca "ESTOFADOS LA QUALITÁ LQ", e n.º 822625318, marca "LQ LA QUALITÁ ESTOFADOS".

Da análise dos autos constata-se que a anterioridade de registro n.º 819691828, apontada como impeditiva, foi declarada extinta, não sendo mais óbice ao andamento deste pedido, nos restando assim, a análise de colidência entre o sinal ora requerido "QUALITÁ" versus a marca registrada sob o n.º 822625318 - "LQ LA QUALITÁ ESTOFADOS", concedida com ressalva a não exclusividade ao uso da expressão "LA QUALITÁ" e da palavra "ESTOFADOS".

Em análise ao mérito ora suscitado, nos deparamos com questão de natureza complexa, haja vista a limitação de direito imposta à anterioridade impeditiva, merecendo um estudo aprofundado acerca da melhor aplicação da norma prevista no art. 124, inciso XIX, da LPI, de maneira a nos mantermos em consonância com os princípios fundamentais da Lei da Propriedade Industrial.

Da concorrência desleal

Em princípio, faz-se cabível nos remetermos ao princípio norteador do direito da propriedade industrial, qual seja a repressão à concorrência desleal, estando este princípio positivado no art. 2º, inciso V, da LPI, vide a seguir, *in verbis*:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

V - repressão à concorrência desleal.

Da norma acima exposta, depreende-se como princípio fundamental de todo aquele que tenha por função aplicar a LPI, seja no âmbito do Poder Judiciário ou do Poder Administrativo, coibir a concorrência desleal, de forma a evitar, sob qualquer hipótese, que eventual terceiro aproveitador obtenha vantagem indevida mediante usurpação de direito legalmente conferido a outrem pelo Estado.

Tal inteligência tem tamanha importância no ordenamento jurídico que a prática da concorrência desleal foi tipificada como crime pelo legislador, estando as hipóteses de sua ocorrência consagradas nos incisos do art. 195 da LPI. Além do mais, esta prática pode gerar responsabilidade no âmbito civil, caracterizando o ilícito de enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil.

Direcionando nosso estudo para o âmbito do direito marcário, para uma melhor compreensão do entendimento exarado nesta instrução, primeiramente, demonstrar-se-á o conceito de marca definido pelo legislador no art. 122, da LPI, vide abaixo:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Em uma análise de forma fragmentada do conceito exposto, vislumbramos, em princípio, que a marca deve ser sinal distintivo, neste passo, observamos que a distintividade aludida pela lei deverá ser aplicada pelo examinador diante do caso concreto.

Em seguida, depreende-se a obrigatoriedade legal de que o sinal seja visualmente perceptível, excluindo-se assim da proteção marcária, os sinais exclusivamente sonoros, olfativos, dentre outros.

Por fim, o suscitado dispositivo legal determina que o sinal registrável como marca não poderá estar compreendido, dentre as proibições legais previstas nos incisos do art. 124, da LPI.

Vislumbrando todas as hipóteses legais de irregistrabilidade previstas no art. 124, da LPI, uma delas nos é particularmente importante neste estudo, pois foi criada de maneira a convergir integralmente com o princípio da concorrência desleal dantes explanado, sendo esta hipótese aquela prevista no inciso XIX, do referido artigo legal, ilustre-se:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Do regramento demonstrado, verifica-se a intenção do legislador de coibir o registro de marca igual ou semelhante à outra marca

anteriormente registrada, quando ambas estejam destinadas a assinalar produtos ou serviços em ramos mercadológicos iguais ou afins. Já que a permissibilidade da convivência de marcas similares pertencentes à titulares diversos, fatalmente viria por causar confusão ou associação indevida dos produtos ou serviços por estas assinalados junto ao público consumidor, caracterizando assim, a concorrência desleal entre as titulares dos registros marcários.

Note-se ainda, que tal regra não comporta exceções de caráter técnico, devendo assim o examinador sempre que vislumbra a possibilidade de confusão ou associação entre marcas colidentes, proceder de maneira a coibir esta hipótese, independentemente de minúcias de caráter técnico ou processual.

Dos elementos componentes dos conjuntos marcários

Adentrando as minúcias técnicas da análise marcária, mister se faz elaborar um estudo no qual reste conceituado cada elemento que vem a compor um conjunto marcário, a saber, o núcleo marcário e o elemento secundário.

O núcleo marcário é o sinal fantasioso que irá distinguir os produtos fabricados pelo titular do direito, daqueles produzidos por outrem. Em regra, esse elemento possui destaque no conjunto marcário, e, portanto, neste elemento concentra-se a força distintiva da marca, devendo ser protegido pelos órgãos competentes de forma a coibir possível usurpação ou aproveitamento parasitário do mesmo.

Já o elemento secundário da marca, este, via de regra, sendo elemento irregistrável que tem por função identificar o produto/serviço assinalado pelo núcleo marcário, deverá ter sua proteção fragilizada em vista de sua menor relevância dentro do conjunto marcário ou até mesmo de sua irregistrabilidade ou evocatividade.

O elemento figurativo componente de uma marca mista, por vezes também assume função de elemento secundário no conjunto marcário, tendo por objetivo maior conferir uma melhoria estética ao conjunto requerido, ou até mesmo conferir distintividade a uma marca mista composta por elementos nominativos irregistráveis isoladamente.

Ilustrar-se-á exemplos de forma a facilitar a compreensão da inteligência exarada:

Ex:1

Elemento Secundário
(termo irregistrável)



**Editora
Saraiva**



Núcleo Marcário

Ex: 2

Elemento Secundário (figura)



Núcleo Marcário



Elemento secundário
(termo irregistrável)

Ex:3

SKOL ULTRA

Elemento Secundário (termo desgastado)



Núcleo Marcário

Entretanto, por diversas vezes nos deparamos com conjuntos marcários de difícil dissociação entre o núcleo marcário e o elemento secundário, alguns deles nem mesmo possuem essa dissociação, formando assim um todo indivisível. Muitas vezes o usuário forma um conjunto marcário composto por elemento registrável diretamente associado à um elemento irregistrável, ou, até mesmo, deposita como marca conjunto composto somente por termos irregistráveis que analisados no conjunto aferem a distintividade necessária para ser deferida como marca. Este tipo de marca por muitos anos foi designada como "marca no conjunto" neste INPI, sendo esta ressalva imposta no momento de seu deferimento, Observe-se ainda, que na maioria dos casos,

estas marcas são constituídas por expressões que possuem significado próprio. Vide exemplos a seguir:

Ex: 1

CASA&VÍDEO

Núcleo marcário no conjunto
compdsto por elementos
irregistráveis isoladamente

Ex: 2

PÃO&COMPANHIA

Núcleo marcário concedido,
no conjunto formado por
elementos irregistráveis
isoladamente

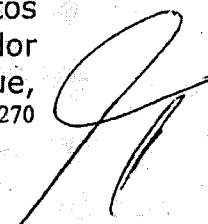
Ex: 3

Elemento Secundário
(Figura)

Rei do  Mate

Núcleo marcário concedido no conjunto,
composto por termo fantasioso (Rei do)
associado a termo irregistrável (Mate),
formando expressão que possui significado
próprio.

Da análise das marcas ilustradas, verifica-se que os elementos
nominativos que as compõem não subsistem como identificador
dos produtos/serviços assinalados, de forma isolada, já que,



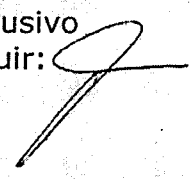
somente aferimos a função marcaria quando da análise da marca em seu conjunto, excluindo-se os elementos figurativos que as compõem que, também neste caso, devem ser vislumbrados como elementos secundários, por não possuírem qualquer influência sobre a identidade fonética da marca.



Uma maneira interessante de diferenciarmos a marca que possui um núcleo marcário definido, a marca "quebrável", daquela que sempre deve ser vislumbrada no conjunto, a marca "inquebrável", é considerarmos ser bem plausível que, por exemplo, o usuário identifique a loja "Rachel Calçados" somente pelo termo "Rachel", e seja facilmente compreendido pelo seu interlocutor. Em contrapartida, a mesma premissa não nos parece se aplicar a loja "Casa&Vídeo", que dificilmente pode ser identificada somente pelo termo "Casa" ou pelo termo "Vídeo".

Torna-se ainda mais complexa a questão quando temos conjuntos nos quais, embora o núcleo marcário seja irregistrável, o conjunto finda por ser concedido com ressalva ao uso exclusivo do termo principal, em razão de elementos secundários registráveis que, à luz da inteligência exarada pelas Diretrizes de Análise de Marcas, elidem a aplicação da irregistrabilidade prevista no art. 124, inciso VI, da LPI, por aferir suficiente distintividade ao conjunto marcário.

Regressando a discussão acerca da distintividade suscitada pelo inciso XIX, do art. 124, da LPI, imperioso se faz que, quando em análise de colidência em que a anterioridade registrada tenha sido concedida sem direito ao uso exclusivo de qualquer um dos elementos que a compõe, o examinador verifique a distintividade pela impressão causada entre os conjuntos marcários em litígio, sem descartar a disposição do elemento "apostilado", o que por vezes não ocorre no âmbito deste Instituto.

Como exemplo da não aplicação deste entendimento, podemos citar o deferimento da marca "KIOSQUE DO ALEMÃO", com ressalva quanto ao direito exclusivo de uso do conjunto marcário, em detrimento da marca arguida em sede de oposição: "CASA DO ALEMÃO", concedida, por sua vez, sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos, vide quadro demonstrativo a seguir:






Marca:	Casa do Alemão (reg. N.º 812034112)	Kiosque do Alemão (reg. 822008599)
Titularidade:	Casa do Alemão Indústria e Comércio de Lanches LTDA.	Kiosque Alemão BR 101 Produtos Alimentícios LTDA.
Forma de apresentação:		
Apostila:	Sem direito ao uso exclusivo da expressão "Casa do Alemão"	No conjunto

A convivência de conjuntos marcários como os acima ilustrados não é a situação ideal para o consumidor e para o próprio titular da marca anterior, não sendo razoável que o INPI permita a possibilidade de ocorrência de eventual concorrência desleal entre as partes, por ter sido a anterioridade concedida com ressalva ao uso exclusivo dos elementos nominativos.

É fundamental que o examinador diante deste cenário verifique, igualmente, a possibilidade de concorrência desleal entre as marcas em litígio.

Outro exemplo deu-se quando da concessão da marca "MARICULTURA" (reg. 820480525) para a empresa Maricultura da Barra LTDA sem direito ao uso exclusivo do elemento nominativo e da figura do camarão, em detrimento da anterioridade registrada sob o n.º 811570770, marca nominativa "MARICULTURA", de titularidade da empresa Maricultura da Bahia S/A, sem qualquer ressalva, por ter entendido a Diretoria de Marcas que o aludido termo seria irregistrável no ramo alimentício. Foi instaurado processo administrativo de nulidade no registro posterior e dado provimento em seu mérito, de forma a sanear a irregularidade existente.

Neste sentido, verificamos também em busca realizada em nosso sistema situação peculiar, na qual se constata o requerimento de marcas, por pessoas distintas, de expressões consideradas irregistráveis, porém formando conjuntos conflitantes:

Marca:	Casa do Biscoito (reg. 829570594)	Casa do Biscoito (reg. 901682306)	Toca do Biscoito (reg. 901312924)
Titularidade:	Duarte de Madureira Comércio de Doces LTDA	C.B Representações	TDB Franquias e Administração de Bens LTDA
Forma de apresentação:			

A situação exposta demonstra a necessidade de consolidarmos nosso posicionamento acerca da distintividade prevista pelo inciso XIX, do art. 124, da LPI, em casos nos quais as marcas em litígio tenham sofrido apostilamento em seu núcleo marcário, de forma a não permitir a convivência de sinais de tamanha semelhança no mercado consumidor, pertencentes à titulares distintos.



Feitas essas considerações proceder-se-á a análise do caso em questão.

Do caso em análise

À luz do entendimento abordado no decorrer desta instrução recursal, entendemos pela possibilidade de confusão ou associação indevida entre a marca ora requerida "QUALITÁ" e a anterioridade apontada "LQ LA QUALITÁ ESTOFADOS", ambas destinadas a assinalar produtos que guardam afinidade mercadológica.

Tal entendimento, tem por fundamento básico ser o elemento "LÁ QUALITÁ", embora termo irregistrável e devidamente apostilado em seu deferimento, o núcleo do conjunto marcário anteriormente registrado, tendo este elemento por função

précipua, identificar os produtos assinalados pela marca em questão, conforme verifica-se do ilustrativo a seguir:

Marca:	Qualitá (reg. 823799646)	LQ Lá Qualitá Estofados (reg. 822625318)
Forma de Apresentação:		
Especificação:	Fabricação de modulados de madeiras, envernizados, encerados, recobertos ou não com lâminas de material de plástico, fabricação de móveis de madeiras ou com sua predominância envernizados, encerado esmaltados e laqueados, recobertos ou não com lâminas de material de plástico ou estofados, gabinetes para máquinas e aparelhos.	Móveis e artigos do mobiliário em geral, estofados, colchões, travesseiros e almofadas em geral.[todos incluídos nesta classe]


Em vista disso, durante nossa análise concluímos não existir suficiente distintividade entre os conjuntos marcários colidentes, o que pode gerar concorrência desleal decorrente da possível confusão ou associação indevida entre as marcas em questão junto ao público consumidor, hipótese com o qual não podemos coadunar.

Diante do exposto, considerando não ter sido identificado nenhum fato jurídico novo ou relevante a ser enfrentado pela Procuradoria do INPI, opinamos pela manutenção do indeferimento do pedido de registro, em relação à anterioridade n.º 822625318.

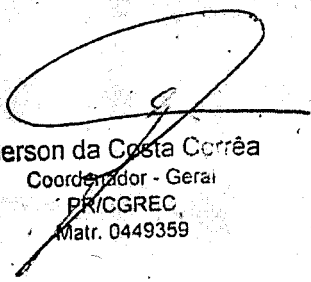
Por fim, sugerimos o encaminhamento dos autos ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Exame de Marcas - CPAPD - para tomar conhecimento de nosso posicionamento acerca da proteção que deve ser garantida à

marca composta por elemento irregistrável que assume a função de núcleo do conjunto marcário concedido com ressalva ao uso exclusivo do mesmo, e, caso entenda adequado, incorporá-lo ao corpo da Resolução n.º 260/2010 que instituiu as Diretrizes de Análise de Marcas.

É o parecer.



Carlos Mauricio Ardissonne
Tecnologista em P.I.
Matricula: 1358171



Gerson da Costa Corrêa
Coordenador - Geral
PR/CGREC
Matr. 0449359