



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.07/2012

Rio de Janeiro, em 23 de agosto de 2012.

Ref.: Processo n.º 824936841

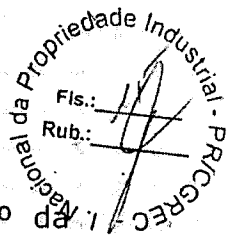
EMENTA: Propriedade Industrial – Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido de registro, em epígrafe com fundamento no artigo 124, inciso VI, da LPI. Sinal constituído de termo de uso comum, em relação aos produtos reivindicados. Ausência de suficiente forma distintiva. Deve ser mantida a decisão recorrida

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.

O pedido de registro de marca em exame foi indeferido pela Diretoria de Marcas por entender, aquela autoridade administrativa, que o sinal dele objeto, "QUALYTAH COZINHAS E DORMITÓRIOS", conforme pleiteado, infringe o art. 124, inciso VI, da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial - LPI.

Preliminarmente deve ficar consignado que a presente instrução esta sendo realizada em conformidade com o processamento



previsto para o exame substantivo de que trata o art. 3º da Resolução n.º 144/07 e por meio de consulta direta ao Sistema informatizado do INPI, no que se refere aos dados das eventuais anterioridades apontadas, das petições eletrônicas e dos documentos já digitalizados.

Outrossim, observamos que a presente instrução está sendo realizada em conjunto com o entendimento exarado junto aos autos do processo n.º 823799646, de forma a harmonizar a matéria em estudo.

Neste sentido, verificamos que o tema abordado, acerca da distintividade aludida no preceito legal supracitado, possui natureza complexa. Desta feita, proceder-se-á a um estudo aprofundado acerca da questão suscitada.

Do Mérito

Preliminarmente, devemos nos remeter ao texto legal consagrado no inciso VI, do artigo 124, da LPI, de forma a entendermos a *mens legis* do referido dispositivo legal, para assim, aferirmos a melhor aplicação do mesmo ao caso concreto.

O artigo 124, em seu inciso VI, da LPI, dispõe o seguinte:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, **salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;** (grifo nosso)

Da análise da norma supra, depreende-se como objetivo principal evitar que um particular aproprie-se daquilo que é comum, ou seja, que pertence à coletividade.

Entendeu o legislador na elaboração deste comando legal, que a apropriação a título exclusivo de termo de uso comum, como marca para assinalar produtos ou serviços com os quais guarde relação imediata, seria prática nociva ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, uma vez que ensejaria a ocorrência de concorrência desleal.

Vislumbra a hipotética situação de um particular apropriar-se a título exclusivo do termo "cerveja" como marca para assinalar a bebida identificada pelo mesmo nome.

Em um primeiro momento, esse titular fatalmente viria por aferir certa vantagem indevida frente aos seus concorrentes fabricantes do mesmo produto, ao passo que enquanto todos os outros concorrentes assumem um ônus de difundir a sua marca de fantasia, atrelando-a ao produto, mediante investimentos e estratégias de marketing, aquele que já possui um termo difundido e incorporado ao saber geral se exime deste ônus.

Além do mais, a apropriação do termo de uso comum por um particular, enquanto sinal marcário, garantirá a este um direito de exclusividade ao seu uso, e assim este particular poderá vir a impugnar, por medidas administrativas ou judiciais, o uso e o registro do referido termo por terceiros.

As hipóteses mencionadas enquadram-se perfeitamente como prática de concorrência desleal, cuja inteligência fundamental da LPI determina a repressão.

Adentrando as questões de natureza técnica aduzidas pelo INPI, verifica-se que este Instituto tem tido posições controversas quando da aplicação do artigo legal em discussão, principalmente no que tange a distintividade aludida no texto legal que possibilita o "apostilamento" (ressalva quanto a sua não exclusividade de uso) do termo de uso comum, para que o mesmo figure como parte componente do conjunto marcário registrado para assinalar produtos ou serviços com os quais guarde relação imediata, observando-se a não exclusividade ao uso do mesmo.

Ocorre que frequentemente são depositados nesta Autarquia pedidos de registro de marca nos quais o núcleo do conjunto marcário é exatamente o termo de uso comum, muitas vezes associados a um elemento figurativo que assume uma simples função secundária no conjunto requerido.

Em casos assim, muitas das vezes o examinador do INPI, considerando que o elemento figurativo confere a distintividade necessária para o deferimento do sinal como marca, procede ao apostilamento do núcleo marcário considerado irregistrável *de per se* e defere o pedido de registro, observando contudo a ressalva ao uso exclusivo do mesmo.

E assim, numa cadeia sequencial, eventualmente ocorrem casos nos quais são depositadas e registradas perante o INPI, marcas compostas exatamente pelo mesmo termo de uso comum, na função de núcleo marcário, em uma forma mista de apresentação distinta.

Todayia, esta prática não nos parece ser adequada, a luz dos preceitos fundamentais da LPI, como o disciplinado pelo seu art. 2º, inciso V, e também pelo artigo 124, inciso XIX, quando detectados sinais anteriormente registrados, igualmente compostos unicamente pelo mesmo núcleo marcário, enquanto elemento principal do conjunto concedido.

Tal entendimento encontra amparo no fato de que, embora apostilado, o termo de uso comum finda por aferir a função marcária no mercado consumidor, identificando os produtos ou serviços assinalados pelo termo de uso comum, como se marca fosse.

Diante desta situação o examinador se vê diante de duas possibilidades:


1º - determinar a convivência dos conjuntos marcários similares, tendo em vista a ressalva ao uso exclusivo aferida ao registro anterior, e assim permitir a convivência dos sinais, em detrimento da ocorrência de eventual concorrência desleal;

2º - ou indeferir o sinal posterior, por infringência ao inciso XIX, do art. 124, da LPI, em atendimento a norma prevista no art. 2º, inciso V, do referido diploma legal e, agindo desta forma, conferir proteção marcária a um termo originalmente irregistrável, o que poderia se constituir em violação ao direito de terceiros.

Verifica-se então o dilema decorrente do deferimento de conjuntos marcários, com ressalvas ao uso exclusivo dos termos irregistráveis, quando estes se constituem no núcleo principal do conjunto requerido.

Fundamentos pelos quais, consideramos estar o entendimento sobre a aplicabilidade do art. 124, inciso VI, da LPI, constante na Resolução n.º 260/2010 - Diretrizes de Análises de Marcas - em desacordo com os princípios básicos da legislação da propriedade industrial, devendo ter sua inteligência modificada, para melhor aplicação, de forma sistemática junto ao inciso XIX, do referido

artigo legal. Vide um dos exemplos contidos na referida normatização sobre o tema em estudo:

Marca	Especificação	Texto da apostila
 <i>Kasa da Farinha</i>	Farinhas [uso alimentício]	Sem direito ao uso exclusivo da expressão "KASA DÁ FARINHA".

São marcas deste tipo que entendemos ser nosso dever coibir o deferimento nos moldes ensinados pela referida Diretriz, ao passo que embora a figura da flor seja tecnicamente registrável, da análise do conjunto depreende-se que este elemento possui função praticamente irrelevante como identificador do produto que será efetivamente identificado pela expressão irregistrável no segmento alimentício "Kasa da Farinha".

Seguir fielmente o ensinamento supracitado nos leva ao entendimento que é possível o deferimento da marca "Kasa da Farinha" associada à outra figura qualquer em nome de outro titular, violando assim, o previsto no art. 124, inciso XIX, da LPI.

Assim sendo, entendemos que o conjunto marcário para aferir a suficiente forma distintiva, para o afastamento da aplicabilidade do inciso VI, do art. 124, da LPI, deve ser composto por elementos de fantasia que possuam considerável relevância no conjunto requerido, a ponto de ser identificado como o elemento marcário principal, ficando, o elemento irregistrável, no exercício da função secundária do sinal, que, constituído desta forma, será passível de proteção em uma eventual colidência apontada com fulcro no inciso XIX, do mesmo artigo legal.

Do Caso em análise

Feitas as devidas considerações, entendemos que no presente caso, em razão de ser o termo QUALYTAH considerado irregistrável, e compor o núcleo principal do conjunto marcário requerido, associado à outra expressão igualmente irregistrável: "Cozinhas e Dormitórios", resta como único elemento

tecnicamente registrável do conjunto requerido, a moldura na qual constam as expressões irregistráveis, vide a seguir:

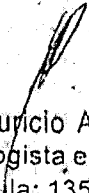


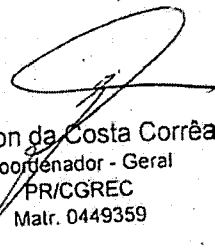
Assim, tendo em vista o caráter pouco relevante da moldura supracitada na marca requerida, entendemos não restar satisfeita a ressalva de suficiente forma distintiva aludida pelo comando legal estabelecido no inciso VI, do art. 124, da LPI.

Por todo o exposto, opinamos pelo conhecimento do recurso interposto, negando-lhe provimento em seu mérito, para manutenção do indeferimento do pedido de registro em questão.

Por fim, após a sua decisão, sugerimos o encaminhamento dos autos ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Exame de Marcas - CPAPD - para ciência deste posicionamento acerca da aplicabilidade da norma prevista no art. 124, inciso VI, da LPI e, de maneira sistemática à norma prevista inciso XIX, do referido dispositivo legal, 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.
Matrícula: 1358171


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