
Manual de Procedimentos de Análise de Marcas

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Dezembro de 2010

Sumário

INTRODUÇÃO.....	3
ART. 124 DA LPI	
INCISO I DO ART. 124 DA LPI.....	5
INCISO II DO ART. 124 DA LPI.....	13
INCISO III DO ART. 124 DA LPI.....	18
INCISO IV DO ART. 124 DA LPI	21
INCISO V DO ART. 124 DA LPI	25
INCISO VI DO ART. 124 DA LPI	28
INCISO VII DO ART. 124 DA LPI	51
INCISO VIII DO ART. 124 DA LPI	56
INCISO IX DO ART. 124 DA LPI	58
INCISO X DO ART. 124 DA LPI	61
INCISO XI DO ART. 124 DA LPI	64
INCISO XII DO ART. 124 DA LPI	65
INCISO XIII DO ART. 124 DA LPI	66
INCISO XIV DO ART. 124 DA LPI.....	68
INCISO XV DO ART. 124 DA LPI.....	70
INCISO XVI DO ART. 124 DA LPI.....	75
INCISO XVII DO ART. 124 DA LPI.....	78
INCISO XVIII DO ART. 124 DA LPI.....	82
INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI.....	86
INCISO XX DO ART. 124 DA LPI.....	99
INCISO XXI DO ART. 124 DA LPI.....	101
INCISO XXII DO ART. 124 DA LPI.....	105
INCISO XXIII DO ART. 124 DA LPI.....	107
MARCA COLETIVA	109



1. Introdução

O presente manual visa atenuar os níveis de subjetividade no exame de pedidos de registros de marcas, traçando linhas de orientação para nortear o técnico.

As normas e procedimentos aqui descritos objetivam alcançar a máxima uniformização nos critérios de exame, assegurando maior coerência e harmonização nas decisões. Para que esse objetivo seja atingido, é necessário que as orientações contidas neste documento sejam observadas por todos os examinadores da Diretoria de Marcas, indistintamente.

Contudo, a prática do exame de pedidos de registro de marcas mostra que inúmeros fatores podem influenciar na decisão final do técnico. Portanto, as orientações aqui expostas não devem ser aplicadas de forma inflexível, devendo ser consideradas, no momento do exame, todas as circunstâncias e particularidades que envolvem o caso concreto em análise.

Dito isto, há que se ressaltar a seguir algumas orientações que devem ser observadas:

Decisões anteriores

O histórico de decisões do órgão forma um acervo valioso no auxílio ao exame da registrabilidade. Portanto, sempre devem ser observadas e consideradas as decisões anteriores envolvendo sinais idênticos ou similares à marca em análise, mesmo nos casos de pedidos ou registros que se encontrem arquivados ou extintos, com especial ênfase às decisões de segunda instância ou judiciais.

Todavia, há que se observar as mudanças na legislação, diretrizes e nos procedimentos em vigor à época daquelas decisões.

Internet

A Internet é outra fonte importante de subsídios ao exame dos pedidos de registro de marca, podendo dirimir dúvidas ou reforçar entendimentos. Contudo, é necessário sempre observar a pertinência e a confiabilidade das informações obtidas por este meio, uma vez que muitos resultados trazem dados equivocados, podendo induzir o examinador a erro.



Expressões em língua estrangeira

No caso de sinal em idioma estrangeiro, seu significado deverá ser levado em consideração na análise da sua registrabilidade. Principalmente nos casos de recusa, o examinador deverá ter em mente o nível de conhecimento do consumidor médio dos produtos ou serviços que o signo visa distinguir. É importante observar que esta recomendação é válida apenas para idiomas em uso corrente e conhecidos pelo público a que se destina a marca.



2. Aplicabilidade do inciso I do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

De acordo com o inciso I do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca:

“brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação”.

Para fins de aplicação desta norma legal, deverão ser consideradas as seguintes definições:

Oficial – O que for emanado ou relativo à autoridade legalmente constituída.

Público – O que, embora não emanado ou relativo à autoridade, constitui patrimônio comum de todos.

Considera-se, ainda:

Brasão ou armas: a insígnia de pessoa, família, Estado Nacional, Unidade de Federação e Municípios.

Medalha: insígnia de ordem honorífica ou comemorativa de fato ou pessoa.

Bandeira: símbolo distintivo de uma Nação.

Emblema ou distintivo: símbolo ou sinal característico de instituição, sociedade, associação, organização, corporação e assemelhados.

Monumento: obra do homem para recordar, ou que esteja associada a pessoa, lugar ou fato notável.

A proteção conferida por este inciso se dá não apenas sobre símbolos oficiais de entidades governamentais, mas se estende também sobre símbolos familiares e universais.

Exemplos:



A vedação pelo inciso I do art. 124 da LPI ao pedido de registro de marca que reproduza ou imite um símbolo nacional se estende a qualquer requerente, inclusive ao próprio Estado Brasileiro. A leitura do dispositivo legal indica que não há

distinção entre as espécies de requerente, uma vez que o mesmo estabelece proibição de caráter absoluto, não importando se há autorização expressa da entidade representada pelo símbolo oficial. Sua utilização, no entanto, não é vedada, e a proteção de tais símbolos está prevista no Art. 6 TER da CUP.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
 <p data-bbox="284 795 646 873">Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização</p>	<p data-bbox="715 622 1423 745">Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que consta da apresentação gráfica do signo, figura que imita a bandeira nacional.</p>
 <p data-bbox="359 1160 574 1193">Farmácia Popular</p>	<p data-bbox="715 992 1423 1115">Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que consta da apresentação gráfica do signo, figura que imita a bandeira nacional.</p>





Observa-se que, de acordo com a definição de monumento anteriormente mencionada, os acidentes geográficos encontram-se excluídos do conceito de “monumento”, a menos que tenham recebido algum tipo de interferência humana significativa em sua forma.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p data-bbox="715 1792 1423 1870">Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem é reprodução do monumento “Torre Eiffel”.</p>

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem é reprodução do “Congresso Nacional”.</p>
	<p>Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem é reprodução do monumento “Stonehenge”.</p>
	<p>Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem reproduz o monumento “Cristo Redentor”.</p>
	<p>Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem reproduz o monumento “Big Ben”.</p>
	<p>Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem reproduz o monumento “Taj Mahal”.</p>

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem reproduz o monumento da Catedral da cidade do Rio de Janeiro.</p>
	<p>Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem reproduz o monumento "Monte Rushmore".</p>

O registro de marca contendo elementos característicos presentes em símbolos oficiais também será vedado, em função de sua reprodução e a relação inequívoca que estes elementos possuem com seus símbolos de origem.


ELEMENTO CONTIDO NO SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI (em função da reprodução de elemento característico da bandeira do Líbano)</p> 
	<p>Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI (em função da reprodução de elemento característico do brasão de Israel)</p> 

ELEMENTO CONTIDO NO SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p data-bbox="715 282 1401 405">Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI (em função da reprodução de elemento característico da bandeira do Canadá)</p> 

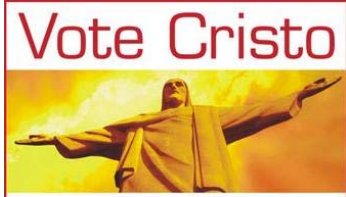




O examinador deve observar que, ainda que as cores exerçam papel importante na determinação da aplicabilidade do inciso I do art. 124 da LPI, a indicação de cor não determina, necessariamente, imitação de um símbolo oficial. As indicações de cores devem ser levadas em consideração apenas como um sinal reforçador do aspecto de imitação, sendo o mais importante nesta análise o aspecto formal de apresentação do sinal marcário em exame.

Em casos de suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo oficial, o sinal marcário passa a ser passível de registro, devendo, todavia, serem observadas outras proibições legais relativas ao sinal em exame.

Nos exemplos a seguir, devem ser considerados todos os sinais marcários registráveis com relação a quaisquer outros dispositivos legais.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
	<p data-bbox="715 1603 954 1675">Roupas e artigos do vestuário</p>	<p data-bbox="1011 1514 1425 1765">Deferimento com apostila dos elementos nominativos, uma vez que a figura não imita a bandeira nacional, sendo apenas composta por um losango associado a uma esfera.</p>

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
 <p>ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</p>	<p>Eventos [Organização de Congressos].</p>	<p>Deferimento com apostila dos elementos nominativos, uma vez que a figura, apesar da presença das cores, não é uma imitação da bandeira, mas mera sugestão.</p>
	<p>Programas educativos.</p>	<p>Deferimento com apostila do termo "Brasil", uma vez que a figura não é imitação da bandeira nacional, mas composta por elementos geométricos comuns à bandeira nacional.</p>
	<p>Comércio de artigos de pintura artística.</p>	<p>Deferimento sem ressalvas, uma vez que a figura não imita a bandeira nacional, sendo apenas composta por elementos geométricos comuns à bandeira nacional, como é o caso do losango e do círculo.</p>
	<p>Importação/Exportação de artigos esportivos.</p>	<p>Deferimento com apostila dos elementos nominativos, uma vez que a figura não imita a bandeira nacional, sendo apenas composta por elementos geométricos comuns à bandeira nacional.</p>
	<p>Quaisquer produtos os serviços.</p>	<p>Indeferimento com base no inciso I do art. 124 da LPI. (Sinal marcário apresenta imitação da bandeira nacional)</p>

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem reproduz a figura do monumento “Cristo Redentor”.
	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem reproduz a figura do monumento “Cristo Redentor de Ipueiras”.
	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem reproduz a figura do monumento “Big Ben”.
	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem reproduz a figura do monumento “Taj Mahal”.
	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento pelo inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a imagem reproduz o monumento Memorial da América Latina

Com relação às designações, o dispositivo legal possui redação cristalina, vedando o registro de marca, que contenha qualquer designação de símbolos oficiais, bem como as suas imitações. Dessa forma, sinais marcários que sejam o “próprio nome” do símbolo oficial devem ser indeferidos com base no inciso I do art. 124 da LPI. Ressalvados, no entanto, os casos em que o nome ou denominação do monumento

seja indissociável dos nomes ou denominações das localizações geográficas onde os mesmos se encontram.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
BIG BEN	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso I do art. 124 da LPI.
PALÁCIO DO CATETE	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso I do art. 124 da LPI.
BANDEIRA DO BRASIL	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso I do art. 124 da LPI.
PALÁCIO DOS TRÊS PODERES	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso I do art. 124 da LPI.
CORCOVADO	Quaisquer produtos ou serviços.	Deferimento sem ressalvas, uma vez que o sinal é registrável como marca, na medida em que designa o morro – acidente geográfico –, conhecido por esse nome desde antes da implantação da estátua do Cristo.
PÃO DE AÇÚCAR	Quaisquer produtos ou serviços.	Deferimento sem ressalvas, uma vez que o sinal é registrável como marca, na medida em que designa o morro – acidente geográfico –, não afetado substancialmente por obra humana.
TORRE EIFFEL	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso I do art. 124 da LPI.
TORRE EIFFAL	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso I do art. 124 da LPI, uma vez que a marca é constituída por imitação fonética de denominação do monumento “Torre Eiffel”.

3. Aplicabilidade do inciso II do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

De acordo com o inciso II do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca:

“letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.”

Este inciso trata da proibição de registro como marca as letras do alfabeto em uso no vernáculo nacional e os algarismos de 0 a 9, isoladamente.

Para fins de aplicação deste inciso há que se observar que os algarismos e letras, quando por extenso, são passíveis de registro.


Não são passíveis de registro como marca a data interpretada na sua forma completa, ou seja, dia mês e ano, salvo se revestida de suficiente forma distintiva, sendo, no entanto, passível de registro a data incompleta, ainda que destituída de cunho fantasioso.




Estabelece este inciso que letras, algarismos e datas na sua forma completa são de uso comum, pertencendo, portanto ao domínio público, não podendo ser apropriados a título exclusivo. Entretanto, este inciso ressalva cunho distintivo, podendo, estes mesmos elementos serem passíveis de registro quando acompanhados de outros termos ou revestidos de suficiente forma distintiva, devendo ser observada a registrabilidade do conjunto formado com relação à esta distintividade e novidade relativa.





Caso encontrem-se revestidos de suficiente forma distintiva, datas na sua forma completa, números e algarismos isolados terão sua proteção aferida pela apresentação gráfica da marca, não tendo o titular direito exclusivo de limitar ou impedir terceiros de usarem/registrarem estes mesmos elementos no segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.

Pressupõe-se que nos exemplos apresentados a seguir, não existem anterioridades impeditivas.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
6	Relógios, cronômetros e suas partes.	Indeferimento: Inciso II do Art. 124 da LPI.


SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
SEIS	Relógios, cronômetros e suas partes.	Deferimento sem ressalvas.
MODELO 6	Relógios, cronômetros e suas partes.	Deferimento com apostila: sem direito ao uso exclusivo da expressão “Modelo” e do algarismo “6”, isoladamente.
	Relógios, cronômetros e suas partes.	Deferimento sem ressalvas.
LINE T	Máquinas e equipamentos para aquecimento, geração de vapor, refrigeração, secagem, ventilação e dispositivos para distribuição de líquido e gás.	Deferimento com apostila: sem direito ao uso exclusivo da expressão “Line” e da letra “T”, isoladamente.
LINHA P	Roupas e artigos de vestuário	Indeferimento com base no inciso VI do art. 124 da LPI (na medida em que a expressão “LINHA P” é comumente utilizada para identificar o tamanho dos produtos que a mesma visa assinalar).
CLASSE Q	Elementos elétricos básicos e para iluminação.	Deferimento com apostila: sem direito ao uso exclusivo da expressão “Classe” e da letra “Q”, isoladamente.
CLASSE A	Quaisquer produtos e serviços	Indeferimento com base no inciso VI do art. 124 da LPI. (na medida em que a expressão é utilizada para designar qualidade em relação a quaisquer produtos ou serviços).
STUDIO THREE	Serviços de comunicação, publicidade e propaganda.	Deferimento com apostila: sem direito ao uso exclusivo da expressão “Studio”.
POSTO 1	Abastecimento de gasolina e outros combustíveis.	Deferimento com apostila: sem direito ao uso exclusivo da expressão “Posto” e do algarismo “1”, isoladamente.


SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
POSTO 1	Roupas e acessórios do vestuário.	Deferimento sem ressalvas
04 DE MAIO	Massas alimentícias em geral	Deferimento sem ressalvas.
04 DE MAIO DE 2010	Massas alimentícias em geral	Indeferimento com base no inciso II do art. 124 da LPI.
04 de maio de 2010 04 de maio de 2010	Massas alimentícias em geral	Deferimento com apostilamento da expressão "04 de maio de 2010".
04 DE MAIO DE 2010 VITTER TT	Massas alimentícias em geral	Deferimento com apostilamento da expressão "04 de maio de 2010".
KL	Quaisquer produtos ou serviços.	Deferimento sem ressalvas.
M1	Quaisquer produtos ou serviços	Deferimento sem ressalvas.
	Quaisquer produtos ou serviços.	Deferimento sem ressalvas.
H (apresentação FIGURATIVA)	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso II do art. 124 da LPI.
	Quaisquer produtos ou serviços.	Deferimento sem ressalvas.
2	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento com base no inciso II do art. 124 da LPI.
	Quaisquer produtos ou serviços.	Deferimento sem ressalvas.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
 (apresentação FIGURATIVA)	Quaisquer produtos ou serviços	Deferimento sem ressalvas.
 (apresentação FIGURATIVA)	Quaisquer produtos ou serviços.	Deferimento sem ressalvas.
 (apresentação FIGURATIVA)	Quaisquer produtos ou serviços.	Deferimento sem ressalvas.
 (apresentação FIGURATIVA)	Quaisquer produtos ou serviços.	Deferimento sem ressalvas.

Considerações sobre o exame de registrabilidade quanto à possibilidade de aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI

Os exemplos a seguir visam indicar a extensão da proteção concedida pelo registro de uma marca que contenha dentre seus elementos de composição uma letra ou algarismo. Consideramos nos exemplos a seguir, que os produtos e serviços que os mesmos visam assinalar são afins.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ANTERIORIDADE	PROCEDIMENTO
	LINE T	Indeferimento pelo inciso II do art. 124 da LPI, pois a letra “T” não está revestida de suficiente forma distintiva.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ANTERIORIDADE	PROCEDIMENTO
	LINE T	Deferimento sem ressalvas (entendendo que o titular da marca registrada não possui direito exclusivo com relação à letra isolada).
LINHA T	LINE T	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI (entendendo que existe colidência ideológica entre as duas marcas).
LINE K	LINE T	Deferimento com a apostila “sem direito ao uso da expressão “LINE” e da Letra “K”, isoladamente.




4. Aplicabilidade do inciso III do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas




Estabelece o inciso III do Art.124 da LPI, que não são registráveis como marca:

“expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração”.

No ato do exame, deverá o examinador verificar:

- se a palavra, expressão, desenho ou figura são, por si só, atentatórias a moral e aos bons costumes, independente do produto ou serviço ao qual estejam associadas;
- se a palavra, expressão, desenho ou figura são atentatórias a essa regra, tendo em vista a conotação que assumem quando aplicadas a certos produtos ou serviços.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	Irregistrável para qualquer produto ou serviço.
BUNDAS	Irregistrável.
	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;
	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;
PAU NAS COXAS	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;
BOLA GATO (BALL CAT)	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;


SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
 <p data-bbox="421 378 528 427">Pepinos Penetrantes</p>	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;
	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;
DE BOCA EM BOQUETE	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;
FUCK (OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PALAVRÃO OU PALAVRA CHULA)	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;
LSD, COCAÍNA, MACONHA (MARIJUANA)	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;
	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;

Segundo este inciso, deverão ser também negados os signos que ofendam à honra ou à imagem de terceiros. Esse preceito legal é amparado pela proteção garantida pela Constituição Federal do direito à imagem, direito da personalidade. Não é passível o registro que associe imagem ou nome de terceiros a produtos ou serviços que possam causar prejuízo à sua pessoa.²

O preceito que engloba a não aceitabilidade de sinais que atentem contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração encontra seu amparo na Constituição da República Federativa do Brasil, que protege as manifestações de cunho religioso dos mais diversos grupos constituintes da cultura brasileira.

² Caso interessante é o do sinal “Ticuna” para assinalar papel higiênico, o qual o Ministério Público Federal, representante da tribo indígena Ticuna, requereu judicialmente a nulidade do registro com base no inciso III do art. 124 da LPI .

Não há como proteger toda a diversidade cultural presente no País. Por isso, a proteção dada pelo INPI abrange as representações culturais mais difundidas e as impugnações interpostas por terceiros que se sintam ofendidos ou prejudicados.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;
KU KLUX KLAN	Irregistrável para qualquer produto ou serviço;

Os nomes de santos e entidades mais difundidos, como são os santos do panteão católico e dos cultos afro-brasileiros, venerados por significativa parcela da população brasileira, devem ser apreciados com atenção. Denominações como São Jorge ou São Sebastião e Oxalá ou Ogum podem ser registráveis desde que os produtos ou serviços que visem assinalar não se caracterizem como ofensa aos devotos de tais entidades.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
SÃO JORGE para velas	Registrável
SÃO JORGE para preservativos	Irregistrável
OGUM para produtos esotéricos	Registrável
OGUM para termas	Irregistrável
SAN PIETRO para vinhos	Registrável
SAN PIETRO para produtos de higiene íntima	Irregistrável

5. Aplicabilidade do inciso IV do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Estabelece o inciso IV do art. 124 da LPI, que não é registrável como marca:

“Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público”.

Para efeitos de aplicação deste inciso, entende-se como **Órgãos Públicos** cada uma das unidades da Administração Direta em que está dividida a Administração Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal. Depreende-se por Administração Direta (ou Centralizada) aquela que é prestada pelo próprio Poder Público, em seu nome e sob sua responsabilidade, ou seja, está diretamente vinculada à estrutura administrativa dos três poderes da União, Distrito Federal e Governos Estaduais e Municipais. Segue lista não exaustiva.

- **Poder Executivo**

Exs.: *Presidência da República, Ministérios, suas respectivas Secretarias, Governos Estaduais, Prefeituras.*

- **Poder Legislativo**

Exs.: Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmaras de Vereadores, Tribunal de Contas da União (TCU).

- **Poder Judiciário**

Exs.: *Superior Tribunal de Justiça (STJ), Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Tribunal Regional Federal (TRF), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal Superior do Trabalho (TST), TJRJ, TJSP, Tribunal Superior Eleitoral (TSE).*

- **Órgãos Independentes** (não possuem vínculo direto com nenhum dos Três Poderes).

Exs.: *Ministério Público (MPE, MPF, MPU, MPT, etc.).*

Considera-se como **Entidades Públicas** todas as seguintes instituições (lista de exemplos não exaustiva), pertencentes à esfera da Administração Indireta (ou Descentralizada), sejam de natureza jurídica de direito público ou privado:

- **Autarquias** (natureza jurídica de direito público).

Exs.: *INPI, INMETRO, INSS, RADIOBRÁS, UFRJ, UFF, ANCINE, IBAMA,*



BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN), INCRA.

- **Empresas Públicas** (natureza jurídica de direito privado).
Exs.: *BNDES, Correios (ECT), Caixa Econômica Federal (CEF), DATAPREV, SERPRO.*
- **Sociedades de Economia Mista** (natureza jurídica de direito privado, onde as ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou à entidade de Administração Indireta).
Exs.: *FURNAS, PETROBRÁS, ELETROBRÁS, BANCO DO BRASIL.*
- **Fundações Públicas** (natureza jurídica de direito público).
Exs.: *FIOCRUZ, FUNAI, IBGE, Biblioteca Nacional*

Não estão inseridas nesta regra as seguintes instituições privadas e autônomas (lista não exaustiva):

- Confederações desportivas: CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e outras;
- Fundações privadas;
- Partidos políticos;
- Organizações não governamentais (ONGs);
- Serviços sociais autônomos (pessoas jurídicas de direito privado dispostos paralelamente ao Estado, para executar cometimentos de interesse deste, mas não privativos dele): SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE.

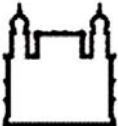
OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A proibição de que trata este inciso não é absoluta, sendo passível o registro do sinal, quando reivindicado pela própria entidade ou órgão público.
- A proibição de que trata este inciso independe do produto ou do serviço a que o sinal se aplica.
- Estão incluídas, também, nas proibições deste inciso, o registro de sinal que contenha designações ou siglas de entidades ou órgãos públicos estrangeiros.
- A proteção se estenderá às instituições intergovernamentais.
Exs.: *MERCOSUL, ONU, UNESCO, OMPI.*
- Designações e siglas de órgãos e entidades já extintos, ou ainda aquelas que caíram em desuso (tendo sido substituídas por outras, para identificar o mesmo órgão ou entidade), não mais serão objeto de proteção.



- Entidades autônomas regulamentadoras/fiscalizadoras de classe serão protegidas, tendo em vista que, além de exercerem funções de interesse público (desempenhando papel absoluto dentro de seus respectivos segmentos), possuem natureza jurídica correspondente à das autarquias.

Exs.: OAB (*Ordem dos Advogados do Brasil*), CREA (*Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura*), CRM (*Conselho Regional de Medicina*), e congêneres.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
 <p>Revistas</p>	Indeferimento pelo inciso XIX do Art. 124 da LPI, por reproduzir signo visual de terceiros (Reg. Nº 822007932, vigente na data da elaboração deste documento). Neste caso, não é cabível a aplicação do inciso IV do art. 124 da LPI, por tratar-se de imagem-símbolo (e não designação ou sigla) de entidade pública (FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz).
<p>USPTO Serviços jurídicos</p>	Indeferimento pelo inciso IV do Art. 124 da LPI, na medida em que reproduz sigla relativa à “United States Patent and Trademark Office”.
<p>UE Serviços jurídicos</p>	Indeferimento pelo inciso IV do art. 124 da LPI, uma vez que a sigla UE identifica a “União Européia” (instituição intergovernamental).
<p>CRP Assessoria em psicologia</p>	Indeferimento pelo inciso IV do art. 124 da LPI, por reproduzir a sigla do “Conselho Regional de Psicologia”, entidade privada com natureza jurídica correspondente à de autarquia.
<p>IBC Pesquisa agrícola</p>	Deferimento sem ressalva, tendo em vista que o “Instituto Brasileiro do Café”, autarquia federal, foi extinta em 1990.
<p>ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS Uniformes escolares (requerido por terceiro)</p>	Indeferimento pelo inciso IV do art. 124 da LPI, uma vez que escolas estaduais ou municipais são entidades públicas.
<p>UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Serviços de ensino (requerido pela própria entidade)</p>	Deferimento sem ressalva, uma vez que não caberia aplicação de apostila sobre a designação de entidade pública, devendo a mesma ser entendida como “um todo”.

No que se refere à aplicação dessa norma legal, é importante avaliar se há

possibilidade de associação entre a sigla ou designação da entidade ou órgão público e o sinal reivindicado. Em caso negativo, esta regra legal não será aplicada.

- A. Sinal idêntico à sigla de entidade ou de órgão público, mas discriminado de forma completamente distinta da denominação que corresponde à sigla oficial.
- B. Sinal idêntico à sigla de entidade ou de órgão público, sem que haja, no entanto, a mínima possibilidade de associação com os mesmos (para casos em que o órgão público ou entidade não são identificados pela sociedade por intermédio de sua sigla).

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
<p style="text-align: center;">SESAP</p> <p>Comércio de produtos agrícolas</p>	<p>Indeferimento pelo inciso IV do Art. 124 da LPI, por reproduzir sigla relativa à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, havendo possibilidades de confusão ou associação indevida entre os mesmos.</p>
<p style="text-align: center;">MPE – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO</p> <p>Móveis</p>	<p>Deferimento com apostila da expressão “móveis para escritório”, muito embora reproduza a sigla “MPE”, relativa ao “Ministério Público Eleitoral”, órgão público, não há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.</p>
<p style="text-align: center;">INMETRO</p> <p>Instituto de Materiais e Testes Rápidos de Objetos</p> <p>Serviços de teste de materiais</p>	<p>Indeferimento pelo inciso IV do Art. 124 da LPI, por reproduzir a sigla “INMETRO”, relativa ao “Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial”. Ainda que a sigla esteja discriminada de forma diferente da denominação da entidade.</p>
<p style="text-align: center;">CC</p> <p>Serviços jurídicos</p>	<p>Deferimento sem ressalva, em que pese reproduzir a sigla “CC”, relativa à Casa Civil (órgão da Presidência da República), uma vez que trata-se de sigla não utilizada e, portanto, não associada ao órgão pela sociedade em geral.</p>
<p style="text-align: center;">PHIO- KRUS</p> <p>Pesquisa científica</p>	<p>Indeferimento pelo inciso IV do Art. 124 da LPI, por tratar-se de identidade fonética com a sigla FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz.</p>
<p style="text-align: center;">PHIO- KRUS</p> <p>Mecânica de automóveis</p>	<p>Indeferimento pelo inciso IV do Art. 124 da LPI, por tratar-se de identidade fonética com a sigla FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz.</p>



6. Aplicabilidade do inciso V do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Estabelece o art. 124, inciso V, da LPI, que não é registrável como marca:

“reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

Para fins de aplicação desta norma legal, entende-se por:

Empresa é um conjunto organizado de meios com vista a exercer uma atividade particular, pública ou de economia mista, que produz e oferece bens e/ou serviços. As empresas podem ser individuais ou coletivas, dependendo do número de sócios que as compõem.

Firma Individual - composta pelo nome civil do empresário, na forma abreviada ou por extenso.

Razão Social - nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público.

Título de Estabelecimento - designação ou elemento figurativo aposto ao estabelecimento da empresa, pela qual a mesma se apresenta no mercado, podendo ser constituída por elemento fantasioso, relativamente ao nome da empresa ou por elemento característico e diferenciador do próprio nome da empresa.

Exs: **Pedro Xavier de Jesus** - Firma Individual

Casas **Bahia** - Título de Estabelecimento

Casa **Bahia** Comercial Ltda - Nome de Empresa

Globex Utilidades S.A. - Nome de Empresa

O título de estabelecimento e o nome de empresa, enquanto tais, não são passíveis de registro como marca. Contudo, os elementos característicos ou diferenciadores do título de estabelecimento e do nome de empresa são passíveis de registro como marca, desde que requeridos pelo próprio titular, observados outros impedimentos legais oponíveis.



No exame de sinais que reproduzam os elementos de fantasia integrantes de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresas serão observadas as seguintes normas:

- se o requerente é o titular do título de estabelecimento ou do nome de empresa no qual está inserida a marca pretendida;
- se a marca solicitada atende às condições de distintividade, de liceidade e de disponibilidade;
- não será formulada exigência, a fim de que seja comprovada a data da constituição da empresa ou título de estabelecimento, pois o impugnante deverá apresentar provas do alegado no ato da impugnação.

Para fins de aplicação da mencionada norma legal, resultante da impugnação de terceiros, deve se observar:

- o grau de confundibilidade entre os sinais;
- o grau de confundibilidade entre as atividades sociais desenvolvidas pelas partes.

Havendo possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais e as atividades desenvolvidas pelas partes deverá ser observado:

- se a proteção ao título de estabelecimento ou ao nome de empresa do impugnante é de data anterior à data do depósito do pedido de registro da marca em exame - **a impugnação será acatada;**
- se a proteção ao título de estabelecimento ou do nome de empresa do impugnante é de data posterior à data do depósito do pedido de registro da marca em exame - **a impugnação será rejeitada;**
- se a marca objeto do requerimento for mera variação de outra anteriormente registrada e o requerente tiver legitimidade para registrá-la - **a impugnação será rejeitada.**

Na hipótese de o sinal reivindicado como marca também for parte integrante do título de estabelecimento ou do nome de empresa do requerente deverá ser observado:

- se a prioridade militar em favor do requerente do pedido do registro de marca - **a**




impugnação será rejeitada;

- se a prioridade militar em favor do impugnante - **a impugnação será acatada;**
- se o sinal reivindicado for mera variação de marca anteriormente registrada pelo requerente do pedido de registro de marca - **a impugnação será rejeitada.**

O nome de empresa encontra, ainda, proteção à luz do art. 8º da CUP. Esta regra unionista constitui exceção ao princípio da territorialidade e dispensa a formalização do registro do nome de empresa no Brasil para sua efetiva proteção no âmbito do sistema marcário. Estabelece o art.8º da CUP:

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

Para avaliação da aplicabilidade da referida regra unionista, deve o examinador observar as mesmas diretrizes elencadas para a aplicação do art. 124, inciso V, da LPI, inclusive quando se tratar de sinal reivindicado como marca de serviço. Contudo, quando da alegação do art. 8º da CUP, deve ser aplicado o inciso V do art. 124 da LPI, e não a regra unionista, se tais alegações forem procedentes.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
<p style="text-align: center;">NECCHI</p> <p style="text-align: center;">Para assinalar máquinas de refrigeração industrial</p>	<p>Indeferimento com base no inciso V do art. 124 da LPI, uma vez que a marca “NECCHI” é foneticamente idêntica e graficamente semelhante ao elemento característico ou diferenciador do nome da empresa do impugnante NECHI MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, que atua em segmento de mercado idêntico/semelhante/afim, comprovado com documentação o registro na Junta Comercial, em data anterior ao pedido de registro da marca.</p>
	<p>Indeferimento com base no inciso V do art. 124 da LPI, uma vez que o elemento nominativo da marca é fonética e graficamente idêntica ao elemento característico ou diferenciador do nome da empresa do impugnante ATOS S.P.A., (IT), atuando em segmento de mercado idêntico/semelhante/afim, comprovado com documentação a constituição da empresa, em data anterior ao pedido de registro da marca.</p>

7. Aplicabilidade do inciso VI do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

De acordo com o inciso VI do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca:

“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, quando à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.”

A norma legal ora mencionada engloba duas situações, quais sejam:

1ª. Situação/Condição: “sinal que tenha relação com o produto ou o serviço”. Para a aferição da incidência da proibição e se o sinal é genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, é indispensável levar em consideração se o mesmo guarda vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir. Se o vínculo for indireto e longínquo a condição não está presente e a proibição não se aplica, podendo se tratar de marca fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que são, em princípio, tecnicamente registráveis.

Considera-se:

- a) **SINAL DE CARÁTER GENÉRICO:** o termo ou expressão nominativa ou a sua representação gráfica que (sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço, ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço) designa a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes;

Exemplos:

VESTUÁRIO (irregistrável para assinalar roupas)

ALIMENTO (irregistrável para assinalar produtos alimentícios ou serviços de alimentação)

VEÍCULO (irregistrável para assinalar motos, carros e bicicletas)

- b) **SINAL DE CARÁTER NECESSÁRIO:** o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou, ainda, seus insumos;

Exemplos:

AZEITE – para assinalar azeites (irregistrável)

FAST FOOD – para assinalar serviço de alimentação (irregistrável)

- c) **SINAL DE CARÁTER VULGAR:** tratam-se das gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço.

Exemplos:

BRANQUINHA - para assinalar aguardente de cana de açúcar (irregistrável)

RANGO – para assinalar alimentos ou serviços de alimentação (irregistrável)

- d) **SINAL SIMPLEMENTE DESCRITIVO:** o termo ou expressão nominativa que não se preste a distinguir produto ou serviço, mas que vise a indicar seu destino, sua aplicação, ou a descrevê-lo em sua própria constituição;

Exemplos:

MARCAHORA – para assinalar relógio de ponto – (irregistrável)

LAVAROUPA – para assinalar lavadora de roupa – (irregistrável)

2ª. Situação/Condição: “Sinal empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviços”. Para aferição da incidência da proibição, deve ser constatado se o sinal efetivamente designa uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou prestação de serviços.

Considera-se:

- e) “**SINAL EMPREGADO COMUMENTE PARA DESIGNAR**” ... - aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagração na linguagem comercial corrente para denominar uma característica do produto ou do serviço;

- I. natureza: a origem produtora ou geradora do produto ou do serviço;

Exemplos:

ARTESANAL – para assinalar sorvetes (irregistrável)

INDUSTRIALIZADO – para assinalar molho de tomate (irregistrável)

- II. nacionalidade: caráter distintivo de uma nação ou estado daquele que pertence a uma nação;

Exemplos:

BRASILEIRO, ANGOLANO, PORTUGUESA: - irregistráveis para qualquer produto/serviço.

- III. peso: medida de massa, força ou pressão em escala de unidades determinadas, bem como sua respectiva designação quando relacionada

ao produto;

Exemplos:

GRAMA - para assinalar tecidos (registrável)

QUILO - para assinalar cereais (irregistrável)

QUILO - para assinalar sapato (registrável)

LIBRA - para assinalar para pneus (irregistrável)

LIBRA – para assinalar para árvore de natal (registrável)

HP – para assinalar motores (irregistrável)

HP– para assinalar queijo de cabra (registrável)

IV. valor: mérito, serventia, validade, importância, em relação ao produto ou serviço;

Exemplos:

PREMIADO - para animais vivos (irregistrável)

CINCO ESTRELAS - serviços de hotelaria (irregistrável)

SUPER LUXO – para roupas de cama e mesa (irregistrável)

V. qualidade: atributo ou propriedade, negativo ou positivo de coisas, superioridade, excelência em qualquer coisa, desde que seja aplicável ao produto ou serviço;

Exemplos:

SABOROSO – para assinalar parafusos (registrável)

SABOROSO – para assinalar pães (irregistrável)

INODORA – para para assinalar editoração eletrônica (registrável)

INODORA – para água mineral (irregistrável)

VI. época de produção ou de prestação de serviço: a indicação da época na qual o bem foi produzido ou o serviço foi prestado, ou, ainda, a indicação do ano de uma produção.

Exemplos:

SINCE – com a indicação de qualquer ano ou época – para qualquer produto ou serviço (irregistrável)

DESDE – com a indicação de qualquer ano ou época – para qualquer produto ou serviço (irregistrável)

SAFRA – com a indicação de qualquer ano ou época – para bebidas

(irregistrável)

FUNDADA EM 1820 - para qualquer serviço (irregistrável)

SAFRA 1942 - para bebidas (irregistrável)

A distintividade é uma das condições para validade de uma marca. E quando a lei (LPI - Lei 9.279 de 1996) faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), é mister concluir que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros do mesmo gênero, espécie e grau.

Uma representação figurativa ou pictórica fiel de um elemento descritivo ou de uso comum (fotos, e desenhos técnicos) é considerada equivalente à sua representação escrita e, portanto, deve ser apostilada conforme a norma aplicável aos elementos nominativos. Não devem ser apostiladas as representações figurativas ou pictóricas estilizadas, tendo em vista a distintividade emanada da estilização.

7.1 Definição de “APOSTILA”

É uma nota suplementar, dada a conhecer por ocasião do deferimento do pedido de registro, a qual constará, no certificado de registro, esclarecendo à parte sobre o âmbito da proteção conferida em face da lei.

7.2 Função da apostila

Orientar o titular do direito, seus concorrentes e qualquer interessado, inclusive os nossos Tribunais, quanto à estrita e correta delimitação do direito de exclusividade conferido pelo registro concedido pelo INPI. Portanto, a “apostila” não fragmenta ou mutila a marca, mas, sim, esclarece a abrangência e o limite da proteção garantida pelo registro.

No exemplo a seguir, a apostila sobre a expressão “COUROMODA” ressaltaria a “não exclusividade” de uso desta expressão por incorrer nas proibições dispostas no inciso VI do art. 124 da LPI. Neste caso, apenas a parte figurativa estaria sendo de fato concedida com exclusividade.





Artigos do vestuário feminino

7.3 A ideia de conjunto marcário em relação ao elemento nominativo

No exame de um sinal marcário, deve ser observada a **impressão do conjunto**, a fim de evitar apostilas equivocadas. Como afirmado anteriormente, a apostila deve ser aplicada apenas sobre os elementos irregistráveis *per se*. Entretanto, em alguns casos, estes elementos podem estar combinados de forma a criar uma nova expressão, considerada fantasiosa.

Desta forma, se o grau de integração destes elementos é tal que eles não devem ser separados ou considerados isoladamente, nenhuma apostila para o(s) elemento(s) irregistrável(is) faz-se necessária, quer seja(m) ele(s) de caráter genérico, necessário, descritivo etc, ficando subentendido que nenhuma reivindicação está sendo solicitada quanto aos elementos considerados isoladamente.

Exemplos:

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
LUA DE MEL	Mel	Nenhum (ainda que “mel” seja irregistrável para o produto em questão).
SEBO NAS CANELAS	Comércio de livros usados	Nenhum (ainda que “SEBO”, para o serviço em questão, seja irregistrável).
BODAS DE PAPEL	Papel e papelão	Nenhum (ainda que os produtos mencionados sejam feitos de papel).
VIA LÁCTEA	Laticínios	Nenhum (ainda que os produtos sejam feitos à base de leite).
PONTO SEM NÓ	Alfaiate	Nenhum (ainda que a expressão seja utilizada no segmento mercadológico indicado).
PELLO MENOS	Serviços de Depilação	Nenhum (ainda que a expressão induza a finalidade do serviço)

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
EM PONTO DE BALA	Comércio de doces	Nenhum (ainda que “BALA” descreva os produtos comercializados no estabelecimento comercial que a marca visa assinalar).
ASSIM & ASSADO	Restaurante, bar e lanchonete	Nenhum (ainda que “ASSADO” possa indicar um dos pratos servidos no estabelecimento comercial que a marca visa assinalar).


De acordo com o raciocínio exposto anteriormente, os casos a seguir (aglutinações, justaposições, e conjuntos com termos evocativos ou sugestivos) são exemplos de sinais que devem ser examinados de acordo com a sua impressão marcária (do conjunto), de forma que a aplicação da apostila nestes casos não deve ser utilizada. Deve o examinador, contudo, observar a composição das marcas mistas objeto de registro. Caso o elemento nominativo irregistrável presente à marca esteja destacado de alguma forma, deve o mesmo ser apostilado.

MARCAS NOMINATIVAS COM ELEMENTOS IRREGISTRÁVEIS AGLUTINADOS

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
GOSTOSOVO	Ovos	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
PURAVEIA	Aveia	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
GOODROPS	Drops	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
BOMEL	Mel	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.

MARCAS CONSTITUÍDAS PELA AGLUTINAÇÃO E JUSTAPOSIÇÃO DE TERMOS IRREGISTRÁVEIS E ELEMENTO DE FANTASIA.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
GELOKO	Substâncias para gelar.	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
MADEIRALTO	Madeiras em bruto ou em lâminas, folhas, tábuas, placas, toras, tiras e serragem.	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
PALMITOUT	Frutas, legumes	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
FRANCÓLEOS	Carvão mineral ou vegetal, essências combustíveis e álcool hidratado.	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
PUPILÓTICA	Aparelhos e instrumentos, fotográficos, óticos e de ensino.	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
MILKWAY	Laticínios em geral.	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
PNEUAC	Partes integrantes e acessórios para veículos.	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
DELICHEESE	Laticínios em geral.	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
COMAVES	Carnes, aves e ovos.	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
	Carnes, aves e ovos.	Sem direito ao uso exclusivo da expressão "AVES", isoladamente.

MARCAS CONSTITUÍDAS PELA AGLUTINAÇÃO OU JUSTAPOSIÇÃO DE TERMOS EVOCATIVOS ISOLADAMENTE, FORMANDO UM NOVO TERMO

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
CONSULTPLAN	Serviços de planejamento	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
AGROFERT	Fertilizantes	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
AGROMAQ	Máquinas agrícolas	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
ODONTOSERV	Serviços odontológicos	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
ORTOMED	Equipamentos médicos	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.

MARCAS CONSTITUÍDAS PELA AGLUTINAÇÃO OU JUSTAPOSIÇÃO DE TERMOS IRREGISTRÁVEIS COM TERMOS EVOCATIVOS/SUGESTIVOS, FORMANDO UM NOVO TERMO

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
MICROTEC	Serviços de computador	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
DATAPRONTO	Processamento de dados	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
MECAUTO	Mecânica de autos	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.

MARCAS CONSTITUÍDAS PELA AGLUTINAÇÃO OU JUSTAPOSIÇÃO DE TERMOS EVOCATIVOS E TERMOS QUE SUGEREM QUANTIDADE OU QUALIDADE, FORMANDO UM NOVO TERMO

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
ULTRACHOC	Chocolates	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
SOFTFARMA	Produtos farmacêuticos	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
HIPERPHARMA	Farmácia	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
MULTFLEX	Tubos/canos	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
POLISERV	Qualquer serviço	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
AGRONEWS	Máquinas agrícolas	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.

MARCAS CONSTITUÍDAS POR TERMOS/PREFIXOS/SUFIXOS/VOCÁBULOS AMPLAMENTE UTILIZADOS EM DETERMINADOS PRODUTOS E SERVIÇOS, ACOMPANHADOS DE ELEMENTOS DE FANTASIA, QUER POR AGLUTINAÇÃO, QUER POR JUSTAPOSIÇÃO

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
AGROELIANE	Arroz, feijão, trigo, soja, milho, etc. "in natura"	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
CONTROLTERRA	Aparelhos e instrumentos de sinalização, alarme, controle, inspeção, proteção e segurança.	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
NUTRITOL	Massas alimentícias em geral	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
HIDROJAL	Tanques para lavar roupa, dispositivos para toalhas de todos os tipos, para papel higiênico e demais artigos similares.	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
REVIDIET	Doces e pós para fabricação de doces em geral	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
SUPRISERV	Máquinas manuais de etiquetar, grampear e imprimir e demais equipamentos similares	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
PRONTOCAR	Reparação, manutenção e montagem de máquinas e aparelhos elétricos e eletrônicos	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
CONFLEX	Recipientes de uso predominantemente doméstico, churrasqueiras, fogões, aquecedores a gás, ferro de passar não elétrico, etc	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.
INFODATA	Serviços de análise e processamento de dados	<u>NENHUM</u> . Deferir sem ressalva.

O(s) elemento(s) irregistrável(is), contudo, deve(m) ser apostilado(s) nos casos onde existe a mera junção destes elementos, acrescidos ou não a outros de caráter fantasioso (desgastados ou não), sem que se crie uma idéia ou conceito independente.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
BISCOITO PALHAÇO	Biscoitos	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "BISCOITO".
CLÍNICA DE OLHOS SEROPÉDICA	Serviços Médicos	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "CLÍNICA DE OLHOS".
ROBERTO TEIXEIRA MODAS	Roupas e calçados	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "MODAS".
CELINA MÓVEIS	Todos os móveis	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "MÓVEIS".
FARMÁCIA PIAUÍ	Medicamentos	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "FARMÁCIA".
CAFÉ CABOCLO	Café	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "CAFÉ".

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
BANCO BRADESCO	Serviços bancários	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "BANCO".
ELÉTRICA COPACABANA	Fios e cabos elétricos, resistores, condensadores, chaves elétricas, ímãs, lâmpadas, soquetes, etc.	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "ELÉTRICA".
SUMA SERVIÇOS	Reparação, manutenção e montagem e limpeza de veículos, motores e suas partes	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS".

Os casos demonstrados a seguir indicam sinais marcários compostos da junção de elementos irregistráveis e termos relacionados a personificações, localidades e/ou organizações. Em todos estes casos, os elementos irregistráveis devem ser apostilados conforme o indicado.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
CIDADE DO AUTOMÓVEL	Compra e venda de veículos novos e usados.	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "AUTOMÓVEL" (ainda que a expressão "CIDADE DO AUTOMÓVEL" possa ser considerada fantasiosa pelo fato de não existir de fato tal localidade).
MUNDO DOS MÓVEIS	Móveis e artigos do mobiliário em geral	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "MÓVEIS" (ainda que a expressão "MUNDO DOS MÓVEIS" possa ser considerada fantasiosa pelo fato de não existir de fato tal mundo).
CPI DO SAMBA	Grupo musical	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "SAMBA" (ainda que a expressão "CPI DO SAMBA" possa ser considerada fantasiosa pelo fato de não existir tal comissão parlamentar de inquérito).

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
HOSPÍCIO DO CHOPP	Bar e Restaurante.	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “CHOPP” (ainda que a expressão “HOSPÍCIO DO CHOPP” possa ser considerada fantasiosa pelo fato de não existir tal instituição).
MR. PASTEL	Serviços de alimentação.	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “PASTEL” (ainda que a expressão “MR. PASTEL” possa ser considerada fantasiosa pelo fato de não existir tal alcunha ou denominação).
REI DOS FOGÕES	Instalação e reparo de equipamentos de aquecimento.	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “FOGÕES” (ainda que a expressão “REI DOS FOGÕES” possa ser considerada fantasiosa pelo fato de não existir tal pessoa ou tal título não possa ser reclamado por nenhum indivíduo).

Seguindo o conceito explanado anteriormente, a justaposição, ligação através de hífen, ou composição de elementos e equivalentes fonéticos irregistráveis, e nomes de domínio não geram conceitos independentes, devendo desta forma, ser apostilado o termo irregistrável presente à marca.

MARCAS NOMINATIVAS OU MISTAS COM ELEMENTOS DE USO COMUM JUSTAPOSTOS.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
BOMCAFÉ	Café	1. Nominativa: <u>NENHUMA</u> . Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI; 2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “BOMCAFÉ”.
BIGSACO	Sacos	1. Nominativa: <u>NENHUMA</u> . Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI; 2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “BIGSACO”.
CAMISANOVA	Camisas	1. Nominativa: <u>NENHUMA</u> . Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI; 2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “CAMISANOVA”.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
TRANSPORTERÁPIDO	Serviços de transporte	1. Nominativa: <u>NENHUMA</u> . Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI; 2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “TRANSPORTERÁPIDO”.
METALFORTE	Metal	1. Nominativa: <u>NENHUMA</u> . Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI; 2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “METALFORTE”.
PURASOPA	Sopas	1. Nominativa: <u>NENHUMA</u> . Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI; 2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “PURASOPA”.

MARCAS COM ELEMENTOS IRREGISTRÁVEIS ACOMPANHADAS DE TERMOS COMO: “& CIA”, “& CO” OU “COMPANHIA”, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA NO PARECER INPI/PROC/DIRAD Nº 0015-09


MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
AVESTRUZ & CO	Carnes, aves e ovos.	1. Nominativa: Sem direito ao uso exclusivo das expressões “AVESTRUZ” e “CO”, isoladamente. 2. Mista: Sem direito ao uso exclusivo das expressões “AVESTRUZ” e “CO”, isoladamente.
CARPETE & CIA	Capachos, esteiras e similares, safenas para cortinas e persianas.	1. Nominativa: Sem direito ao uso exclusivo das expressões “CARPETE” e “CIA”, isoladamente. 2. Mista: Sem direito ao uso exclusivo das expressões “CARPETE” e “CIA”, isoladamente.
COMPANHIA DOS PÉS	Calçados.	1. Nominativa: Sem direito ao uso exclusivo das expressões “COMPANHIA” e “PÉS”, isoladamente. 2. Mista: Sem direito ao uso exclusivo das expressões “COMPANHIA” e “PÉS”, isoladamente.
CIA DO CABELO	Produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos.	1. Nominativa: Sem direito ao uso exclusivo das expressões “CIA” e “CABELO”, isoladamente. 2. Mista: Sem direito ao uso exclusivo das expressões “CIA” e “CABELO”, isoladamente.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
PAPÉIS, FITAS & CIA	Papéis em bobina ou em resma, cadernos, livros de contabilidade, duplicatas, faturas, etiquetas, etc.	1. Nominativa: Sem direito ao uso exclusivo das expressões “PAPÉIS”, “FITAS” e “CIA”, isoladamente. 2. Mista: Sem direito ao uso exclusivo das expressões “PAPÉIS”, “FITAS” e “CIA” e “CABELO”, isoladamente.

MARCAS CUJAS FONÉTICAS CORRESPONDAM AO PRÓPRIO PRODUTO OU SERVIÇO

Quando do exame de sinal cuja grafia seja foneticamente equivalente a termo não distintivo, deve-se observar se os significados das expressões estão diretamente identificados, não exigindo qualquer esforço mental para associação entre os mesmos. Nestes casos, os sinais são diretamente equiparados aos termos grafados corretamente, e deve ser vedado seu registro em caráter exclusivo.

Por outro lado, os sinais cujas grafias não tenham correspondência direta com expressões descritivas, genéricas, de uso comum, vulgar, etc., ou seja, aqueles cujas grafias conseguem ocultar tais expressões, devem ser considerados passíveis de registro sem qualquer ressalva.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
CAMYSA	Roupas	1. Nominativa: <u>NENHUMA</u> . Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI; 2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “CAMYSA”.
K-MYZZA	Roupas	<u>NENHUMA</u> . Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124 da LPI, uma vez que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria esforço de associação mental. A constituição do sinal é fantasiosa.
	Tapetes	1. Nominativa: <u>NENHUMA</u> . Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI; 2. Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI, por tratar-se de expressão foneticamente equivalente a termo irregistrável em moldura banal.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
KARRPHET	Tapetes	<u>NENHUMA</u> . Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124 da LPI, uma vez que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria esforço de associação mental. A constituição do sinal é fantasiosa.
KARRO	Carro	1. Nominativa: <u>NENHUMA</u> . Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI; 2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “KARRO”.
	Farinhas [uso alimentício]	1. Nominativa: <u>NENHUMA</u> . Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI; 2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “KASA DA FARINHA”.
PHARMÁCIA	Serviço de manipulação	1. Nominativa: <u>NENHUMA</u> . Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI; 2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “PHARMÁCIA”.

MARCAS CONTENDO NOMES DE DOMÍNIO.

Em caso de dúvida quanto aos top levels (com, gov, org, edu, nom, etc..), consultar os links:

Top-level domains de países: <http://www.iana.org/root-whois/index.html>

Top-level domains genéricos: <http://www.iana.org/gtld/gtld.htm>

Top-level domains brasileiros: http://www.nic.br/dominios/tabela_b.htm





MARCA	ESPECIFICAÇÃO	TEXTO DA APOSTILA
www.pontofrio.com.br	aparelhos domésticos elétricos	sem direito ao uso exclusivo das expressões “www” e “.com.br”

7.4 Marcas mistas com elemento nominativo irregistrável

A seguir foram formulados parâmetros para análise de marcas mistas.

LEMBRE-SE:

Considera-se nos exemplos a seguir que o elemento nominativo que compõe a marca seja IRREGISTRÁVEL para os produtos ou serviços que a mesma visa assinalar.

<p>Texto em tipologia banal que apresente linha(s) sublinhando, encimando ou envolvendo.</p> <p>Procedimento: indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI</p>	<p><u>COURO MACIO</u></p> <p><u>COURO MACIO</u></p>
<p>Texto em tipologia banal que apresente elemento gráfico não banal sublinhando, encimando ou envolvendo.</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão “couro macio”.</p>	<p> COURO MACIO</p>
<p>Texto em tipologia banal dentro de moldura ou fundo banal.</p> <p>Procedimento: indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI.</p>	<p>COURO MACIO</p> <p><u>COURO MACIO</u></p> <p>COURO MACIO</p>
<p>Texto em tipologia banal dentro de moldura ou fundo não banal.</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão “couro macio”.</p>	<p> COURO MACIO</p>
<p>Texto em tipologia banal em relevo ou em curva.</p> <p>Procedimento: indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI.</p>	<p>COURO MACIO</p>
<p>Tipologia banal ou não em relevo de forma não banal.</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão adequada (considere que os termos aqui exemplificados são IRREGISTRÁVEIS).</p>	<p></p> <p></p> <p></p>

Textos com tipologia caligráfica ou fantasiosa.
Procedimento: O examinador deverá avaliar se a tipologia usada confere distintividade ao termo irregistrável.

1) **Couro Macio**

Procedimento: deferimento com apostila da expressão “couro macio”.

2) **COURO MACIO**

Procedimento: deferimento com apostila da expressão “couro macio”.

3) **COURO MACIO**

Procedimento: indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI.

4) **Couro Macio**

Procedimento: indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI.

5) **Couro Macio**

Procedimento: indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI.

6) **Couro Macio**

Procedimento: indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI.

7) **Couro Macio**

Procedimento: indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI.

Texto em tipologia banal alterado como um todo ou caracterizados por arranjo especial das letras.
Procedimento: indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI.

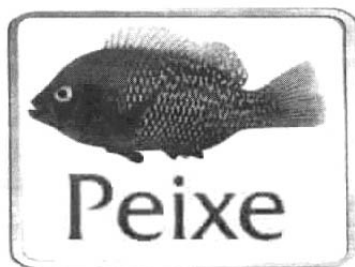
**COURO
MACIO**

<p>Texto com uma ou mais letras diferentes do restante.</p> <p>Procedimento: O examinador deverá avaliar se a tipologia usada confere distintividade ao termo irregistrável. Nos casos ao lado, indicamos o deferimento com apostila da expressão adequada.</p>	  
<p>Textos com linhas que são continuação de alguma letra.</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão “toalha”.</p>	
<p>Textos com letras destacadas por incorporarem motivos ornamentais imitativos ou abstratos em sua superfície. (textura, linhas, raios, velocidade).</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila das expressões adequadas.</p>	  
<p>Textos alterados como um todo, seja por rebatimento, deformação, deslocamento, repetição ou divisão em áreas diferenciadas.</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila das expressões adequadas.</p>	 
<p>Textos em tipologia banal em disposição especial, com fundo/moldura ou não.</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão “couro”.</p>	

<p>Texto em tipologia banal acompanhado de sinais como ({ [< # ? ! e similares.</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão adequada (considere que os termos aqui exemplificados são IRREGISTRÁVEIS).</p>	<p>{ MuNiCiPaL }</p> <p>« SUPER »</p> <p># Couro Macio #</p>
<p>Texto caracterizado por arranjo especial das letras (entrelace, superposição, integração) ou ainda composto de forma a simular imagens (bonecos ou carros).</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão adequada. (considere que os termos aqui exemplificados são IRREGISTRÁVEIS)</p>	 
<p>Texto que forme figura geométrica.</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão adequada. (considere que os termos aqui exemplificados são IRREGISTRÁVEIS)</p>	
<p>Textos acompanhados de símbolos gráficos com imagens.</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão adequada.</p>	<p>moda praia </p>
<p>Textos acompanhados de símbolos gráficos com imagens que represente o próprio produto.</p> <p>Procedimento: indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI.</p>	<p>FUTEBOL </p>
<p>Letras ou algarismo servindo como fundo ou cercadura para o texto.</p> <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão adequada.</p>	

Nos exemplos a seguir, considere que os termos aqui exemplificados são **IRREGISTRÁVEIS**

 <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão “som”.</p>	 <p>Procedimento: deferimento com apostila das expressões “toalhas” e “maciez”.</p>
 <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão “mais sabor”.</p>	 <p>Procedimento: deferimento com apostila das expressões “biscoito” e “hiper gostoso”.</p>
 <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão “kamisaria”.</p>	 <p>Procedimento: deferimento com apostila das expressões “sos” e “veículos”.</p>
 <p>Procedimento: deferimento com apostila das expressões “pousada” e “três estrelas”.</p>	 <p>Procedimento: deferimento com apostila da expressão “melhor”.</p>



Para assinalar pescados - procedimento:
Indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da
LPI.

7.5 Textos padrão para apostilas

A) SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO(ÕES) "XXXXXX"

Esta apostila deverá ser utilizada sempre que a marca possuir, em sua composição, uma ou mais expressões irregistráveis.



Roupas e artigos de viagem.

Apostila: sem direito ao uso exclusivo da expressão "couromoda".

Bar e Restaurante Luar Tropical

Serviços de alimentação

Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão "Bar e Restaurante".

B) SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS EXPRESSÃO (ÕES) "TAL(AIS)", ISOLADAMENTE

Esta apostila deve ser utilizada em marcas compostas por termos que, isoladamente, não são passíveis de registro para assinalar os produtos ou serviços reivindicados, havendo, contudo, distintividade emanada da combinação de tais elementos.

Exemplo.



Armazenamento, embalagem e transporte de mercadorias.

Apostila: Sem direito ao uso exclusivo das expressões “ARMAZÉM” e “FAST”, isoladamente.

Exemplo.

T-ONLINE

Apostila: Sem direito ao uso da letra “T” e expressão “ONLINE”, isoladamente.

7.6 Apostilas em desuso a partir da normatização

A) SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS

Esta apostila era utilizada sempre que a parte nominativa da marca fosse constituída por expressões irregistráveis, acompanhadas de elemento figurativo de fantasia no segmento de mercado em que a mesma assinala. Atualmente, deve-se explicitar adequadamente as expressões que merecem ressalva.

B) NÃO RETIRA O TERMO "TAL" DO PATRIMÔNIO COMUM

A mencionada apostila era aplicada em termos que, apesar de remeterem a termos irregistráveis *per se*, eram escritos de forma que sua grafia não correspondia à dicionarizada. A partir desta normatização, tais marcas devem ser indeferidas, justificando que a mera alteração gráfica do termo não descaracteriza a denominação correta (dicionarizada), não havendo, portanto, suficiente distintividade. Ver quadro referente “**as marcas cujas fonéticas correspondam ao próprio produto ou serviço**”.

Exs.: **Camysa** (roupas) e **Karro** (automóveis);

Apostilas utilizada À ÉPOCA:

A palavra “Camysa” não retira a denominação “Camisa” do patrimônio comum.

A palavra “Karro” não retira a denominação “Carro” do patrimônio comum.

C) NO CONJUNTO:

A partir da publicação deste manual abandona-se a apostila “no conjunto”, eis que, na verdade, a referida “apostila” em nada esclarecia acerca do bem efetivamente protegido pelo registro e alvo de exclusividade, culminando, muitas vezes, até por subtrair o caráter essencialmente original de alguns elementos da marca.



Serviços auxiliares ao comércio de mercadorias,
inclusive à importação e exportação

Apostila: no conjunto

7.7 Marcas que se confundem com o próprio produto ou serviço

Existem marcas que são confundidas, por grande parte dos consumidores, com o próprio produto ou serviço que assinala.

Assim, os examinadores deverão estar atentos para que termos, como aqueles que seguem exemplificados (lista não exaustiva), não constem da especificação de produtos e/ou serviços por serem marcas registradas. Além disso, quando constarem da marca, não devem ser apostilados, nem, tampouco, indeferidos com base no inciso VI do art. 124 da LPI.

BANDAID	I POD	POLAROID
BOMBRIIL	ISOPOR	STERILAIR
BLINDEX	JEEP/JIPE	SUSTAGEN
CHICLETES	JUJUBA	TACTEL
COTONETES	KED'S	TEFAL
DETEFON	LYCRA	TEFLON
DISCMAN	MAIZENA	TERGAL
FÓRMICA	MARMITEX	WALKMAN
GILLETTE	MODESS	XEROX
INSETISAN	INSULFILM	OB

Assim, quando essas marcas constarem da especificação de produtos ou serviços, as mesmas devem ser substituídas pelas suas verdadeiras descrições, como exemplificado na tabela a seguir:

PRODUTO	NOME OU DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Bombril	Palha de aço
Chiclete	Goma de mascar
Cotonetes	Haste flexível para fins higiênicos
Fórmica	Plástico fenólico
Insulfilm	Película protetora contra a luz
Isopor	Poliestireno celular rígido
Jujuba	Bala de goma
Ked's	Calçados
Lycra	Fio de elastano que confere elasticidade aos tecidos
Maisena	Amido de milho
Modess	Absorvente íntimo
OB	Absorvente íntimo interno
Sterilair	Purificador de ar
Walkman	rádio e/ou toca-fitas portátil
Xerox	a) Em referência ao produto: fotocopidora b) Em referência ao serviço: serviços de fotocópia



8. Aplicabilidade do inciso VII do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Estabelece o inciso VII do art.124 da LPI, que não é registrável como marca:

“sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”.

Para fins de aplicação desta norma legal, o examinador deve observar que a proibição recai para aquelas expressões usadas **“apenas”** como meio de recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado pelo sinal solicitado como marca.

Tendo a marca a função intrínseca de identificar ou distinguir produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa ou não, carrega em si a função de meio de comunicação social, de modo que a aplicação do inciso VII, do art. 124 da LPI, deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter propagandístico do sinal estiver evidenciado.

O indeferimento pelo inciso VII, do art. 124 da LPI deve ocorrer somente quando o sinal se apresentar na sua origem como uma expressão de propaganda. Isto porque não é possível prever que uma marca que venha a ser concedida pelo INPI possa ser utilizada também pelo seu titular como propaganda. No exemplo a seguir, a marca registrada **“AH!”** foi utilizada como *slogan* de propaganda.

Ex: **AH!**



“HORA DO RECLAME: “AH”, O FRESCOR DE KOLYNOS”

8.1 Definição de expressão ou sinal de propaganda

O revogado Código da Propriedade Industrial - CPI, Lei nº 5.772, de 21/12/1971, em seu art. 73, definia “expressão ou sinal de propaganda”:

“Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame,

frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.”

Quando do exame, deve-se verificar se a expressão contida no sinal marcário contém uma afirmação passível de comprovação se há supervalorização do produto ou serviço que a mesma visa assinalar. No caso de constatação de que a expressão é designativa de supervalorização, há indícios de que a mesma tem caráter propagandístico, e, portanto, ser passível de indeferimento pelo inciso VII, do art. 124 da LPI.

Nos exemplos apresentados a seguir devem ser observadas como um meio não exaustivo de identificação de expressões empregadas apenas como meio de propaganda.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
Toc, toc. O melhor sapato do Brasil	Calçados.	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (a expressão “O melhor sapato do Brasil” indica uma supervalorização do produto, configurando-se como expressão de caráter propagandístico)
Gelado ou não, é sempre melhor! Guaraná Champagne	Bebidas em geral.	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (a expressão “Gelado ou não, é sempre melhor!” indica uma supervalorização do produto, configurando-se como expressão de caráter propagandístico).

Há que se verificar, ainda, se o sinal contém adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes. Em caso afirmativo, há indícios de que o sinal possa ter caráter propagandístico, portanto, passível de indeferimento pelo inciso VII, do art. 124 da LPI.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
Insetisan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor	Serviços de dedetização.	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (Expressão “É um pouco mais caro, mas é muito melhor” visa destacar os serviços assinalados em relação à seus concorrentes, configurando-se como expressão de caráter propagandístico).

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
Melhoral, é melhor e não faz mal	Medicamentos	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (Expressão “é melhor e não faz mal” visa destacar os produtos assinalados em relação à seus concorrentes, configurando-se como expressão de caráter propagandístico. Já foi registro com natureza de propaganda).
Bretas, sempre o melhor atendimento	Supermercado.	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (Expressão “sempre o melhor atendimento” visa destacar os serviços assinalados em relação à seus concorrentes, configurando-se como expressão de caráter propagandístico).
Não é uma Brastemp	Eletrodomésticos.	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (Expressão “Não é uma Brastemp” visa destacar os produtos assinalados em relação à seus concorrentes, configurando-se como expressão de caráter propagandístico).

Deve-se observar, ainda, se o sinal contém frases ou expressões que configuram-se como slogans. Em caso afirmativo correta será a aplicação do inciso VII, do art. 124 da LPI.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
Panamericano. Tudo por você.	Ensino	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (expressão “Tudo por você” configura-se como um slogan).
Nescau, energia que dá gosto.	Pós para bebidas	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (expressão “energia que dá gosto” configura-se como um slogan).
A sobremesa feita de alegrias !	Doces, confeitos e guloseimas.	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (expressão “A sobremesa feita de alegrias!” configura-se como um slogan).

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?	Biscoitos.	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (expressão “vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?” configura-se como um slogan).

Há ainda que se verificar se o sinal em exame contém elemento(s) verbal(is) no imperativo, acompanhado(s) ou não de outros termos ou expressões que visem identificar o produto ou serviço a ser assinalado. Em caso afirmativo, o sinal deve ser indeferido pelo inciso VII, do art. 124 da LPI, estando caracterizada a ocorrência de expressão de propaganda.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
Venha para o mundo de Marlboro	Cigarros	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (Expressão “Venha para o mundo de Marlboro” possui caráter propagandístico).
Põe na Consul	Eletrodomésticos.	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (Expressão “Põe na Consul” possui caráter propagandístico).
Exija fumo 31, é melhor	Cigarros	INDEFERIMENTO PELO INCISO VII DO ART. 124 DA LPI. (Expressão “Exija fumo 31, é melhor” possui caráter propagandístico).

Há sinais que contém palavra(s) ou expressão(ões) que conotam aspectos apelativos, todavia, não são determinantes para caracterização do sinal como expressão de propaganda.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
SUPERAÇÃO PETROBRÁS	Patrocínio financeiro de eventos musicais	DEFERIMENTO SEM RESSALVAS (embora a palavra “Superação” possa conotar aspectos apelativos, não é possível afirmar que a presença desse termo seja suficiente para caracterizar o sinal apenas como expressão de propaganda).

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
PARIS. A CASA DO ESPELHO	Espelhos e artigos de mobiliário.	DEFERIMENTO COM APOSTILA: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “A CASA DO ESPELHO”. (A expressão “a casa do espelho” é meramente descritiva e de fácil verificação, não podendo ser considerada exclusivamente como expressão de propaganda).



9. Aplicabilidade do inciso VIII do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Estabelece o inciso VIII do art. 124 da LPI que não são registráveis como marca:

“cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo”.

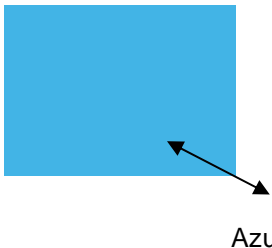
O estabelecido neste inciso não deixa dúvidas sobre a irregistrabilidade de marca constituída apenas pela cor ou por sua denominação. No entanto, o sinal é passível de registro quando a cor ou combinação de cores possuir disposição ou arranjo próprio, que lhe assegure força distintiva e individualizante.

Outrossim, veda-se o registro de variações aumentativas ou diminutivas dos mesmos, e até mesmo em caso de denominações de cor associadas intrinsecamente a objetos de qualquer espécie, como é o caso de denominações de cor correspondentes à nomes de frutas e/ou leguminosas.

Afastadas as possibilidades mencionadas, a cor pode ser considerada como elemento individualizante, e não meramente descritivo, sendo passível de registro, desde que observadas a adequação a outros dispositivos legais pertinentes.

Deve ser observado que as marcas compostas de nomes comuns associados a cores, designando uma cor associativa, serão passíveis de registro se a expressão resultante não guardar relação com o produto.

Pressupõe-se que nos exemplos apresentados a seguir, não existem anterioridades impeditivas.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
	Quaisquer produtos ou serviços	Indeferimento pelo inciso VIII do art. 124 da LPI
AZUL	Quaisquer produtos ou serviços	Indeferimento pelo inciso VIII do art. 124 da LPI (denominação de cor isolada).

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
PRETO E ROXO	Serviços funerários	Indeferimento pelo inciso VIII do art. 124 da LPI (A marca é composta por combinação de denominações de cores sem distintividade para assinalar os serviços reivindicados).
VERDINHO	Quaisquer produtos ou serviços.	Indeferimento pelo inciso VIII do art. 124 da LPI. (Denominação isolada de cor no diminutivo).
VERDE-E-ROSA	Frutas, a saber: goiabas.	Indeferimento pelo inciso VIII do art. 124 da LPI (as denominações da cores não estão isoladas, mas referem-se a estado inerente ao produto que a marca visa assinalar)
VERDE-E-ROSA	Shows musicais (Escola de samba).	Deferimento (o sinal marcário se constitui de combinação de denominação de cores individualizante que não guarda relação com o serviço assinalado).
ABÓBORA	Quaisquer produtos ou serviços (exceto para “abóbora”).	Indeferimento pelo inciso VIII do art. 124 da LPI. (Sinal constituído de denominação isolada de cor).
ABÓBORA	Abóbora.	Indeferimento pelos incisos VI e VIII do art. 124 da LPI (Sinal constituído de denominação isolada de cor, possuindo também relação direta com os produtos que a marca visa assinalar).

10. Aplicabilidade do inciso IX do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Dispõe o artigo 124, inciso IX, da LPI que não é registrável como marca:

“indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica”.

Na aplicação das normas que contêm este mandamento, verifica-se:

- a) se o sinal constitui indicação de procedência, ou seja, nome geográfico designativo de uma localidade que tenha se tornado conhecida como centro de extração, produção ou fabricação de certo produto ou de prestação de determinado serviço;
- b) se o sinal constitui denominação de origem, ou seja, nome geográfico designativo de localidade intrinsecamente ligada ao produto ou serviço, cujas qualidades ou características sejam influenciadas essencial ou exclusivamente por fatores naturais, como o solo, subsolo, clima ou vegetação e humanos.

Este inciso trata da proibição de registro de marca que contenha indicação geográfica, seja ela verdadeira ou falsa, significa dizer que este dispositivo legal **veda o registro** de marca constituída por indicação geográfica por requerentes estabelecidos na localidade ou não.

Só terá direito de **usar** a indicação geográfica o produtor ou prestador de serviço estabelecido na localidade demarcada e que esteja autorizado, conforme disposto no regulamento de utilização.

Este dispositivo legal veda o registro de marca, constituída por indicação geográfica, sejam os requerentes, estabelecidos na localidade ou não.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
VINHOS VERDES DE LA SIERRA para assinalar vinhos, requerente da Argentina	Indeferimento pelo inciso IX do art. 124 da LPI, por ser a “REGIÃO DOS VINHOS VERDES” denominação de origem para vinhos.
SACRAMENTO FRANCIACORTA para assinalar bebidas, requerente da Itália	Indeferimento pelo inciso IX do art. 124 da LPI, por ser “FRANCIACORTA” denominação de origem para vinhos.
CAMPANHA MERIDIONAL para assinalar embutidos, requerente do Brasil	Indeferimento pelo inciso IX do art. 124 da LPI, por ser “PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL” indicação de procedência para carnes.

As imitações das indicações geográficas também não podem ser registradas e estão incluídas neste inciso.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
REGIÃO DOS VINHEDOS VERDES para assinalar vinhos	Indeferimento pelo inciso IX do art. 124 da LPI, por imitar a denominação de origem para vinhos “REGIÃO DOS VINHOS VERDES”
CAMPAÑA MERIDIONEL para assinalar embutidos	Indeferimento pelo inciso IX do art. 124 da LPI, por imitar parte da indicação de procedência para carnes “PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL”
VAL DEL VIÑEDOS para assinalar vinhos espumantes	Indeferimento pelo inciso IX do art. 124 da LPI, por imitar a indicação de procedência para vinhos “VALE DOS VINHEDOS”.

Os sinais que possam induzir em falsa indicação geográfica também não podem ser registrados e estão incluídos neste inciso.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
FRANCIACORTE para assinalar vinhos. Requerente do Paraguai	Indeferimento pelo inciso IX do art. 124 da LPI, por ser um sinal que induz falsa indicação geográfica, pois FRANCIACORTA é denominação de origem da Itália, para vinhos.
CARNES DA CAMPANHA MERIDIONÊS para assinalar carnes. Requerente de Portugal	Indeferimento pelo inciso IX do art. 124 da LPI, por ser um sinal que induz falsa indicação geográfica, pois “PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL” é indicação de procedência do Brasil, para carnes.

Estabelece o art. 181 da LPI que:

“O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.”

Assim, não se enquadram na proibição contida no inciso IX do art. 124 da LPI, os nomes geográficos que constituam nome de localidade, cidade, região ou país, desde que não induza falsa indicação geográfica.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
PARIS para assinalar sorvete	Registrável
NOVA FRIBURGO para assinalar sal	Registrável
CAMPOS DOS GOYTACAZES para assinalar calçados	Registrável



11. Aplicabilidade do inciso X do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Dispõe o inciso X do art. 124 da LPI que não é registrável:

“sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.”

Este inciso não se refere às indicações geográficas, pois estas são, especificamente, tratadas no inciso IX, do art. 124 da LPI.

Esta regra encerra o princípio da veracidade da marca, proibindo o registro de caráter enganoso, assim entendido qualquer sinal, seja sob a forma de apresentação nominativa, figurativa ou mista, que induza o público a erro quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que se destina.

A proibição de que trata este inciso **NÃO** ressalva cunho distintivo, em face do caráter público de que se reveste.

SINAL CONSTITUÍDO POR FALSA INDICAÇÃO QUANTO À ORIGEM OU PROCEDÊNCIA

No ato do exame, deverá o examinador verificar se o sinal é passível de induzir o público consumidor a adquirir um produto ou a contratar um serviço na crença errônea de que provém de uma determinada origem ou procedência que não é a verdadeira, em função do conhecimento por eles adquirido no segmento de mercado em que atuam.

Em virtude dessa disposição, é proibido registrar-se como marca:

Sinal designativo de naturalidade ou nacionalidade conhecida em relação ao produto ou serviço que visa distinguir e de onde o produto ou serviço em questão efetivamente não provém.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
VINHO DA FRANÇA Para assinalar bebidas (requerente brasileiro)	Indeferimento com base no inciso X do art. 124 da LPI, por ser um sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a França é país conhecido por produzir vinhos.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
<p>SWISS MILITARY Para assinalar relógios (requerente dos Estados Unidos)</p>	Indeferimento com base no inciso X do art. 124 da LPI, por ser um sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a Suíça é país conhecido por produzir relógios.
<p>CLUB DE FRANCE Para assinalar roupas (requerente brasileiro)</p>	Indeferimento com base no inciso X do art. 124 da LPI, por ser um sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a França é país ligado a moda.
<p>AZEITE DE OLIVEIRA O PURO ACEITE DE OLIVA ESPANHOL - SEVILHA Para assinalar azeite (requerente brasileiro)</p>	Indeferimento com base no inciso X do art. 124 da LPI, por ser um sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a Espanha é país conhecido por produzir azeite.


SINAL CONSTITUÍDO POR FALSA INDICAÇÃO QUANTO A NATUREZA, QUALIDADE OU UTILIDADE DO PRODUTO OU SERVIÇO

O exame da falsa indicação de natureza, qualidade, ou utilidade restringe-se à verificação da existência de indicação de uma característica que o produto ou serviço não possui.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
<p>IN NATURA molho de tomate</p>	Indeferimento, uma vez que um produto industrializado não pode ser in natura.
<p>CURAGRIPE medicamento</p>	Indeferimento, uma vez que não há medicamento que possa curar gripe.
<p>INQUEBRÁVEL louças</p>	Indeferimento, uma vez que não há louça totalmente inquebrável.
<p>CURATUDO medicamentos</p>	Indeferimento, uma vez que não há medicamento que cure tudo.
<p>INSUPERÁVEL qualquer produto/serviço</p>	Indeferimento, uma vez que não há produto ou serviço que seja insuperável.
<p>INODORO perfumes</p>	Indeferimento, uma vez que não há perfume que seja inodoro.
<p>CURA AIDS medicamentos</p>	Indeferimento, uma vez que não há medicamento que cure a referida síndrome.



Entretanto, se a indicação de **qualidade**, por hipótese, for verdadeira, deverá se revestir de suficiente distintividade, para que o sinal não incida na vedação imposta pelo art. 124, inciso VI da LPI.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
 <p>Para assinalar “mel”.</p>	<p>Deferimento com apostila da expressão “in natura”.</p>

12. Aplicabilidade do inciso XI do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

O inciso XI do art. 124 da LPI estabelece que não é registrável como marca:

“reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;”

Deve-se observar o produto ou o serviço a ser assinalado para fins de aplicação desta regra legal. Isso significa dizer que se o sinal visa a distinguir produto ou serviço que não guarda qualquer relação com o produto ou serviço para o qual o cunho oficial foi adotado, será ele passível de registro como marca. Caso contrário, o sinal não será passível de registro, ainda que acompanhado de elementos outros que, *per se*, sejam tecnicamente registráveis.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
<p>Qualquer produto de origem animal</p>	<p>Indeferimento baseado no inciso XI do art. 124 da LPI, uma vez que reproduz fielmente o carimbo do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.) que atesta o padrão sanitário dos alimentos.</p>
<p>S.I.F.</p> <p>Serviço: produção de espetáculos ao vivo (banda musical).</p>	<p>Deferimento.</p>
<p>Serviço: reparos de relógios.</p> <p>Produto: colares e pulseiras.</p>	<p>Indeferimento com base no inciso XI do art. 124 da LPI. As figuras são reprodução de sinais utilizados na França para atestar a pureza do ouro.</p>

13. Aplicabilidade do inciso XII do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

De acordo com o inciso XII do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca:

“reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154”.

De acordo com o art. 154 da LPI:

“A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro”.

Portanto, da leitura das normas legais acima, o examinador deverá observar no ato do exame:

- só poderão ser indeferidos os pedidos que colidam com marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos;
- apenas o titular do registro extinto pode requerer novo pedido de marca coletiva ou de certificação sem obedecer ao prazo de 5 anos;
- a colidência se dará apenas nos casos em que a marca vise identificar ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim;

Em relação ao ponto acima, apesar da norma legal não determinar expressamente que a colidência se dê apenas nos casos em que a marca vise identificar ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, entende-se que assim seja, estendendo às marcas coletivas e de certificação extintas o mesmo procedimento utilizado com as válidas. Do contrário, as marcas coletivas/certificação extintas apresentariam um poder de proteção semelhante às de alto renome.

- para a determinação da colidência deve-se utilizar os mesmos procedimentos descritos no item referente ao inciso XIX do art. 124 da LPI.



14. Aplicabilidade do inciso XIII do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Segundo o inciso XIII do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca:

“nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento”.

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


- o seu caráter oficial ou oficialmente reconhecido;
- a apresentação de consentimento da autoridade competente ou entidade organizadora do evento.

São considerados eventos oficiais aqueles que são ou foram realizados ou promovidos por entidade ou órgão público.

O evento é oficialmente reconhecido, quando for de caráter particular, porém reconhecido pela autoridade pública.

Para fins de aplicação desta regra legal, deverão ser observados os seguintes aspectos :

- Sendo o **evento oficial ou oficialmente reconhecido**, não será autorizado o registro do sinal, independentemente do produto ou serviço a que se aplique, salvo se reivindicado pela própria entidade ou órgão público que o realiza ou promove, ou por terceiro por ela autorizado.
- Não sendo **oficial nem oficialmente reconhecido**, o sinal será examinado como sinal disponível à luz desta regra legal.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
GRANDE PRÊMIO BRASIL DE FÓRMULA 1	Registrável, caso seja solicitado o registro pela entidade promotora do evento ou autorizado por esta. Caso contrário, indeferir pelo inciso XIII do art. 124 da LPI (independentemente da especificação reivindicada).
 OSCAR	Indeferimento pelo inciso XIII do art. 124 da LPI (independentemente da especificação reivindicada), caso não seja solicitado pelo organizador do evento (Academy of Motion Pictures Arts and Sciences - AMPAS)

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Indeferimento pelo inciso XIII do art. 124 da LPI (independentemente da especificação reivindicada), caso não seja solicitado pelo organizador do evento (Academy of Motion Pictures Arts and Sciences - AMPAS)</p>
 <p>Serviços: organização de eventos desportivos.</p>	<p>Registrável, com apostila dos elementos nominativos irregistráveis, caso seja solicitado o registro pela entidade promotora do evento ou autorizado por esta. Caso contrário, indeferir pelo inciso XIII do art. 124 da LPI.</p>
 <p>Organização de competições desportivas</p>	<p>Indeferir pelo inciso XIII do art. 124 da LPI, de acordo com o parágrafo 2º do art. 15 da Lei 9981/00 (Lei Maguito Vilela), publicada no D.O. em 17/07/2000, "É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro – COB e do Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPOB o uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paraolímpicos, assim como das denominações "jogos olímpicos", "olimpíadas", "jogos paraolímpicos" e "paraolimpíadas", permitida a utilização destas últimas quando se tratar de eventos vinculados ao esporte educacional e de participação." (NR)"</p>
<p>OLIMPÍADAS DO CHOPP serviços: restaurante.</p>	<p>Registrável, tendo em vista ser a expressão fantasiosa.</p>

15. Aplicabilidade do inciso XIV do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

De acordo com o inciso XIV do art. 124 da LPI, não é registrável como marca:



“reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;”

A proibição é **absoluta** para a representação figurativa de título, apólice, moeda e cédula dos entes da Federação supracitados (independentemente do produto ou serviço a distinguir), desde que sejam de uso corrente, ainda que acompanhado de elementos outros que, per se, sejam tecnicamente registráveis.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
 <p>Quaisquer produtos ou serviços.</p>	A representação gráfica das moedas correntes - EURO e REAL são irregistráveis (proibição absoluta) – aplicação do inciso XIV do art. 124, LPI.
 <p>Quaisquer produtos ou serviços.</p>	Deferimento sem ressalvas, tendo em vista que a cédula não é corrente , ou seja, está em desuso.
 <p>Quaisquer produtos ou serviços.</p>	Deferimento sem ressalvas, tendo em vista que a moeda não é corrente , ou seja, está em desuso. Obs.: A PESETA ESPANHOLA foi substituída pelo EURO.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
 <p data-bbox="288 479 678 510">Quaisquer produtos ou serviços.</p>	<p data-bbox="754 300 1353 376">Deferimento sem ressalvas, tendo em vista que a moeda não é corrente, ou seja, está em desuso.</p> <p data-bbox="754 389 1361 421">Obs.: A LIRA ITALIANA foi substituída pelo EURO.</p>

O inciso XIV não trata das denominações de título, apólice, moeda e cédula. Uma vez requeridas como marca para assinalar produtos ou serviços que guardem relação com aquelas denominações, cabível será a aplicação do inciso VI do art. 124 da LPI.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
<p data-bbox="443 909 523 940">EURO</p> <p data-bbox="296 972 673 1061">Serviço: agências bancárias. Produto: cartão magnético para transações bancárias.</p>	<p data-bbox="754 916 1422 1039">Indeferimento baseado no inciso VI do art. 124 da LPI, pois assinala produto/serviço que guarda relação com a denominação da moeda utilizada na União Européia.</p>
 <p data-bbox="443 1279 523 1310">EURO</p> <p data-bbox="296 1341 673 1431">Serviço: agências bancárias. Produto: cartão magnético para transações bancárias.</p>	<p data-bbox="754 1189 1430 1352">Deferimento com ressalva (apostila-se a expressão “Euro”, pois assinala produto/serviço que guarda relação com a denominação da moeda utilizada na União Européia).</p>
<p data-bbox="443 1491 523 1523">EURO</p> <p data-bbox="365 1554 601 1615">Serviço: veterinária. Produto: vassoura.</p>	<p data-bbox="754 1532 1086 1563">Deferimento sem ressalvas.</p>
 <p data-bbox="443 1821 523 1852">EURO</p> <p data-bbox="365 1883 601 1944">Serviço: veterinária. Produto: vassoura.</p>	<p data-bbox="754 1787 1086 1818">Deferimento sem ressalvas.</p>

16. Aplicabilidade do inciso XV do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Dispõe o inciso XV do artigo 124 da LPI que não são registráveis como marca:

“Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com o consentimento do titular e herdeiros”.

A norma legal contida no inciso XV do artigo 124 tem como base os direitos da personalidade, regulados pelo Código Civil.¹

Para a aplicação dessa norma legal, deverá o examinador formular exigência para o registro de nome civil, assinatura e imagem de terceiros (**sendo notórios ou não**).

Se o requerente do pedido de registro for o próprio titular do direito da personalidade (pessoa física) ou **empresa individual** não será necessário formular exigência.

Nos casos de empresas em que o detentor do direito da personalidade é um dos sócios, deverá o examinador formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade para registrá-lo como marca em nome da empresa requerente.

Em se tratando de nome de família e patronímico de **pessoa notória**, deverá o examinador formular exigência para que seja apresentado o consentimento do detentor do direito da personalidade. Cabe observar que apenas nos casos de notoriedade dever-se-á formular exigência para patronímicos e nomes de família, uma vez que o requerimento desse direito da personalidade notório, sem consentimento do detentor de tal direito, pode constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria como pela CUP (Convenção da União de Paris), devendo o examinador justificar o motivo da exigência.

Nos casos de direito da personalidade de pessoa falecida, deverá o examinador formular exigência levando-se em consideração o tempo de vigência do direito da personalidade da pessoa falecida que será representada por seus herdeiros ou sucessores legais, conforme o estabelecido no Código Civil, ou seja, “em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau”. A interpretação desta norma legal determina que se considere tanto a relação de quem representa o direito da personalidade de pessoa falecida quanto o espaço temporal de vigência de tal direito.

¹ Código Civil – Lei 10.406, de 10/01/2002. Art.11 ao art.21.



Em casos de autorização ou de demanda contrária ao pedido de registro de marca por parte do titular, dos herdeiros, ou dos sucessores legais, deverá o examinador estar ciente que, além do titular, os sucessores legais do titular, cônjuges e parentes até o quarto grau (do pai/mãe até o bisneto) podem autorizar ou denegar o uso de direito da personalidade como registro de marca.

16.1 Casos de Colidência

O direito da personalidade, assim como o direito marcário, é regulado pela Constituição Federal, sendo, portanto leis ordinárias. Todos têm direito ao uso do nome na esfera civil. Entretanto, no universo marcário, o direito da personalidade deverá ser limitado sob pena de atentar contra o direito do consumidor e do próprio detentor do primeiro registro de marca.

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil idênticos, o registro será concedido a quem primeiro depositar. Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família e/ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes e/ou afins, deverão ser indeferidos pela norma legal contida no **inciso XIX do artigo 124 da LPI**.

Deixa-se, a partir de então, de aceitar a convivência pacífica de patronímicos, nomes de família e nomes civis idênticos e semelhantes, que sejam passíveis de causar associação ou confusão no espírito do consumidor e atem contra o direito de quem primeiro requereu como marca signo constituído por direito da personalidade. O detentor do patronímico, nome de família e/ou nome civil mantém seus direitos da personalidade na esfera civil, mas, no universo marcário, o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

16.2 Os Direitos da Personalidade contidos no inciso XV do art. 124 da LPI

São cinco as restrições elencadas na norma legal, devendo-se compreendê-las uma a uma.

Nome civil: a composição completa do nome de pessoa física, nele compreendido o nome e o sobrenome, conforme constante do Registro Civil de Pessoas Naturais, ou sua forma abreviada.²

² Código Civil, Art.16: "toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.



Exemplos:


- João Pacheco Silvestre
- João Pacheco
- João Silvestre

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
<p>JOSÉ GOMES DA SILVA</p> <p>para assinalar serviços de recauchutagem de pneus.</p>	<p>Formular exigência para que seja apresentada autorização do titular do direito da personalidade ao nome civil.</p> <p>Sendo o requerente do pedido de marca o detentor do direito da personalidade, deferir. Em caso de anterioridade colidente indeferir à luz do inciso XIX do art. 124 da LPI.</p> <p>Em caso de pleito contrário do detentor do direito da personalidade, indeferir apontando a norma legal do inciso XV do art. 124 da LPI.</p> <p>Se além do pleito contrário, houver anterioridade colidente com o pedido, indeferir pelos incisos XV e XIX do art. 124 da LPI.</p>
<p>MARIA DA GRAÇA XUXA MENEGHEL</p> <p>para assinalar serviços de organização de shows.</p>	<p>Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor de direito da personalidade notório.</p> <p>Sendo o requerente do pedido de marca o detentor do direito da personalidade, deferir. Em caso de anterioridade colidente indeferir à luz do inciso XIX do art. 124 da LPI.</p> <p>Em caso de pleito contrário do titular do direito da personalidade notório, indeferir apontando a norma legal contida no inciso XV do art. 124 da LPI.</p> <p>Se além do pleito contrário, houver anterioridade colidente com o pedido, indeferir pelos incisos XV e XIX do art. 124 da LPI.</p>

Assinatura: a forma escrita ou estilizada do nome civil com cunho próprio e característico de seu titular. A assinatura acompanha o entendimento do nome civil, podendo, portanto, se constituir do nome completo e/ou de formas abreviadas do nome civil.

Exemplo:

- Joana Aguiar de Oliveira

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
JOANA AGUIAR DE OLIVEIRA	Formular exigência para que seja apresentada autorização do titular do direito de personalidade da assinatura de nome civil.
	Sendo o próprio titular do direito de personalidade o requerente do pedido de marca, deferir. Em caso de pleito contrário do detentor do direito de personalidade, indeferir apontando a norma legal do inciso XV do art. 124 da LPI.

Nome de família: sobrenome derivado de um antecessor de uma mesma família.

Exemplos:

- Pacheco
- Pereira

Patronímico: sobrenome designativo de uma linhagem, que traz na sua constituição semântica o sentido de designar filho de alguém.


Exemplos:

- Mendez (filho do Mém)
- Jessen (filhos de Jesus).

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
PEREIRA para assinalar conserto de máquinas de lavar.	Caso haja anterioridade constituída pelo mesmo nome de família para assinalar produtos/serviços idênticos, semelhantes ou afins, indeferir pelo inciso XIX do art. 124 da LPI.
GONÇALVES para assinalar calçados.	Caso haja anterioridade constituída pelo mesmo patronímico para assinalar produtos/serviços idênticos, semelhantes ou afins, indeferir pelo inciso XIX do art. 124 da LPI.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
<p style="text-align: center;">SENNA para assinalar competições desportivas.</p>	<p>Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor de direito da personalidade notório.¹</p> <p>Sendo o requerente do pedido de marca o detentor do direito da personalidade, deferir. Em caso de anterioridade colidente indeferir à luz do inciso XIX do art. 124 da LPI.</p> <p>Em caso de pleito contrário do titular do direito da personalidade notório, indeferir apontando a norma legal contida no inciso XV do art. 124 da LPI.</p> <p>Se além do pleito contrário, houver anterioridade colidente com o pedido, indeferir pelos incisos XV e XIX do art. 124 da LPI.</p>

Imagem de terceiros: efígie e ou representação, por qualquer meio, da imagem de pessoa natural distinta do requerente da marca.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor de direito da personalidade.</p> <p>Em caso de pleito contrário do titular do direito da personalidade, indeferir apontando a norma legal contida no inciso XV do art. 124 da LPI.</p>

¹ A necessidade da formulação de exigência para patronímicos notórios é resultante dos casos em que terceiros podem estar tentando se aproveitar da fama do detentor do direito da personalidade notório, promovendo ato de aproveitamento parasitário e/ou concorrência desleal, atitudes que são repudiadas pela CUP e pela LPI.

17. Aplicabilidade do inciso XVI do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Dispõe o inciso XVI do artigo 124 da LPI que não são registráveis como marca:

“Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.

Pseudônimo notoriamente conhecido: a denominação escolhida por uma pessoa física para disfarçar ou ocultar sua verdadeira identidade, pela qual é ela notoriamente conhecida.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
PIXINGUINHA (pseudônimo de Alfredo da Rocha Viana Junior) para assinalar qualquer produto ou serviço	Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade,.
TRISTÃO DE ATAÍDE (pseudônimo de Alceu Amoroso Lima) para assinalar qualquer produto ou serviço	Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade.
MADAME SATÃ (pseudônimo de João Francisco dos Santos) para assinalar qualquer produto ou serviço	Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade.

Apelido notoriamente conhecido: a alcunha, o cognome, a denominação especial conferida a uma pessoa física, pela qual é ela notoriamente conhecida.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
GUGA (apelido do tenista Gustavo Kuerten) para assinalar produtos ou serviços relacionados ao tenista.	Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade, caso não seja o próprio.
ZICO (apelido do jogador Arthur Antunes Coimbra) para assinalar qualquer produto ou serviço	Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade, caso não seja o próprio.
PELÉ (apelido do jogador Edson Arantes do Nascimento) para assinalar qualquer produto ou serviço	Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade, caso não seja o próprio.

Nome artístico singular ou coletivo: a denominação pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas é conhecido em seu ramo de atividade (no meio artístico em geral).

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
<p>ZECA PAGODINHO (nome artístico de Jessé Gomes da Silva) para assinalar discos e fitas /ou/ qualquer produto/serviço.</p>	<p>Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade, caso não seja o próprio.</p>
<p>AGEPÊ (apelido do cantor Antônio Gilson Porfírio - AGP) para assinalar qualquer produto ou serviço.</p>	<p>Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade, caso não seja o próprio.</p>
<p>CHITÃOZINHO E XORORÓ (nome artístico da dupla José de Lima Sobrinho e Durval de Lima) para assinalar organização de shows /ou/ qualquer produto/serviço.</p>	<p>Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade.</p>
<p>TITÃS (nome artístico coletivo de um conjunto musical) para assinalar discos e fitas /ou/ qualquer produto/serviço que possa ser relacionado ao grupo.</p>	<p>Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade.</p>
<p>BOCA LIVRE (nome coletivo de um conjunto musical) para assinalar organização de shows /ou/ qualquer produto ou serviço que possa ser relacionado ao grupo.</p>	<p>Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade.</p>

Em casos em que o nome artístico for singular, não existindo como termo ou expressão comum ao vocabulário, é defeso seu registro para qualquer produto ou serviço, como são os casos de Chitãozinho e Xororó e Zeca Pagodinho, uma vez que tais expressões remetem apenas à dupla de cantores ou ao cantor de pagodes. Por sua vez, em casos em que o nome artístico (coletivo ou singular) é constituído por termos ou expressões encontradas no vernáculo, é lícito seu registro, desde que não para produto ou serviço que mantenha relação com o nome artístico. Exemplos: Titãs (termo designativo de figura mitológica greco-romana), para assinalar máquinas industriais, registrável, mesmo sem a autorização do detentor do direito da

personalidade.

Tal interpretação vale para os casos elencados anteriormente.

Para fins de aplicação do artigo 124, inciso XVI, da LPI, equipara-se ao pseudônimo e ao apelido notoriamente conhecido o **PRENOME** notoriamente conhecido da pessoa física, bem como o **PATRONÍMICO** notoriamente conhecido.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
ROBERTO CARLOS (prenome composto de Roberto Carlos Braga) para assinalar discos e fitas /ou/ qualquer produto/serviço que possa ser relacionado ao cantor.	Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade.
ROMÁRIO (prenome de Romário) para assinalar artigos esportivos /ou/ qualquer produto ou serviço que possa ser relacionado ao jogador.	Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade.
PORTINARI (patronímico que se tornou nome artístico de Cândido Portinari) para assinalar qualquer produto ou serviço.	Formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito da personalidade.

No exame da registrabilidade destes signos, o examinador deverá verificar:

- Se, em razão do sinal, o requerente tem legitimidade para registrar o pseudônimo, apelido ou nome artístico. Sendo o requerente o respectivo titular, esta regra não será aplicada. Contudo, se não houver relação entre o requerente e a pessoa nominada ou identificada pelo sinal, formular-se-á exigência para apresentação do consentimento do respectivo titular ou dos seus herdeiros ou sucessores, sob pena de denegação ou invalidação do registro. A exigência acompanhará, quanto ao tempo e legitimidade de quem representa pessoa falecida, o estabelecido pelo Código Civil¹ para os direitos da personalidades, ou seja: “em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau” (tempo aproximado de 200 anos para formulação de exigências).
- Em se tratando de sinal constituído por nome artístico, singular ou coletivo, se o registro foi requerido por pessoa legitimada para tal fim, caso em que não será aplicada esta regra legal.

¹ Código Civil, Art. 19: O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.

18. Aplicabilidade do inciso XVII do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Estabelece o inciso XVII do Art.124 da Lei da Propriedade Industrial que não são registráveis como marca:

“Obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com o consentimento do autor ou titular”.

Obras literárias são aquelas exteriorizadas verbalmente, incluindo-se os poemas, letras de música, prosas, epopéias, narrativas, romances, sermões, conferências, cordéis, etc.

O conceito de **obra artística** é mais amplo, englobando várias manifestações do espírito, como: desenhos, gravuras, esculturas, músicas (melodia), obras arquitetônicas, obras cinematográficas, obras fotográficas, pantomimas e tudo que não pode ser incluído no conceito de obra literária.

As **obras científicas** são contempladas, muitas vezes, por serem enquadradas como obras literárias.

Estabelece o Art.6 da Lei de Direitos Autorais: *“são obras intelectuais as criações do espírito de qualquer modo exteriorizadas”*. Portanto, não são protegidas idéias, mas apenas as formas exteriorizadas em algum suporte.

A Lei de Direitos Autorais, seguindo a Convenção de Berna¹ que, assim como a CUP, estabelece normas mínimas de proteção para as criações intelectuais, dispensa o registro como procedimento prévio para a aquisição do direito do autor sobre sua criação. O registro de obra de direito autoral é facultativo, não cabendo ao INPI promover exigência para a apresentação de registro em órgão competente de matéria protegida pelo direito autoral. Poderá, sim, o examinador formular exigências para que sejam apresentadas provas mais consistentes quanto a verificação se determinado elemento protegido por direito de autor pertence àquele que o está pleiteando.

O examinador, nos casos em que se deparar com obra protegida pelo direito de autor, deverá formular exigência para que seja apresentada a autorização do titular do direito, tendo em vista a exceção estabelecida no inciso XVII: **salvo com o consentimento do autor ou titular**.


¹ A Convenção de Berna é a norma reguladora da matéria de direitos autorais,



A proteção conferida pela legislação de direito autoral vigora pelo prazo de **70 anos contados a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.**

Procedimento:

- Caso terceiros, em qualquer classe, requeiram desenho protegido por direito de autor, criado por exemplo, por Maurício de Souza ou Walt Disney, deverá o examinador formular exigência para que o requerente apresente autorização do detentor do direito autoral para registrá-lo como marca.
- Em caso de manifestação contrária do detentor dos direitos autorais, o examinador deverá indeferir o pedido de marca.
- A exigência será dispensada se for constatado, nos autos, que o próprio detentor do direito de autor (ou terceiros com sua autorização) é o requerente do pedido de marca na qual conste obra protegida pelo direito autoral.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Registrável pelo próprio detentor dos direitos autorais ou terceiros com sua autorização.</p> <p>Não sendo o próprio e não constando autorização, deverá o examinador formular exigência.</p>
	<p>Registrável pelo próprio detentor dos direitos autorais ou terceiros com sua autorização.</p> <p>Não sendo o próprio e não constando autorização, deverá o examinador formular exigência.</p>
	<p>Registrável pelo próprio detentor dos direitos autorais ou terceiros com sua autorização.</p> <p>Não sendo o próprio e não constando autorização, deverá o examinador formular exigência.</p>

18.1 Títulos Isolados.

Os **títulos** protegidos pelo direito autoral devem ser originais e inconfundíveis, uma vez que não se concede proteção a “*títulos isolados*”.² A LPI não estabelece no seu inciso que tais títulos tem que ser originais ou não, mas ressalta que o indeferimento se dará, caso o título da obra seja passível de causar confusão ou associação.

No exame de marca constituída por **título** de obra, deverá o examinador observar:

- se o nome ou o título da obra, ainda que desprovido de originalidade, quando associado aos produtos ou serviços pleiteados, é imediatamente associado à obra artística a qual intitula, deverá ser formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, deverá ser indeferido o pedido.
- se o nome ou título da obra, depositado isoladamente, ainda que grafado em idioma alienígena, pode ser confundido ou associado de imediato à obra que nomina, deverá ser formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, deverá ser indeferido o pedido.
- se o nome ou título da obra não for **original e inconfundível**, o exame do pedido de registro prosseguirá, considerando-se o seu objeto disponível à luz da disposição legal contida no inciso XVII do Art.124 da LPI, desde que não haja possibilidade de a obra ser identificada em face do produto ou serviço reivindicado. Esse é o caso de títulos que são formados por palavras, denominações ou expressões de uso corrente que, dependendo do produto ou serviço ao qual estão associados, não causam qualquer tipo de lembrança ou remissão à obra literária, artística ou científica.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
MÔNICA E/OU MAGALI para revistas infantis	Irregistrável, salvo com consentimento do titular do direito autoral;
MÔNICA E/OU MAGALI para assinalar máquinas industriais	Registrável, pois o título da obra (revistas infantis) não é original.

² Art.8º: “Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta lei... “VI- os nomes e títulos isolados;”

Art.10 - “A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor.”



SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
SUPERMAN para assinalar qualquer produto ou serviço	Irregistrável, tendo em vista a clara associação ao personagem que intitula obra protegida pelo direito de autor.
O ATENEU, O ALIENISTA ou MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS para editora de livros	Registrável, pois já se passaram 70 anos da morte dos autores.
ENSAIO SOBRE A LUCIDEZ para publicações	Irregistrável, salvo com consentimento do autor.
GAROTA DE IPANEMA, e SAMBA DO AVIÃO para cds, dvs ou para organização de shows	Irregistrável, salvo com o consentimento do titular dos direitos autorais, uma vez que os títulos mantém relação com os produtos/serviços.

Os nomes de personagens não estão protegidos pela inciso XVII do Art.124 da LPI e nem pela lei de Direitos Autorais, não merecendo proteção excessiva. O que se protege é o desenho do personagem (por ser obra artística), que esteja associado ou não ao seu nome. Entretanto, em casos que o nome do personagem remeta apenas à obra e seja suscetível de causar confusão ou associação com àquela, deve-se formular exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito autoral, caso não seja o próprio ou terceiros por ele autorizados.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
TIETA DO AGRESTE	Exigência ou, em caso de pleito contrário, indeferimento.
SCOOBY-DOO	Exigência ou, em caso de pleito contrário, indeferimento.

19. Aplicabilidade do inciso XVIII do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Prescreve o inciso XVIII do art. 124 da LPI que não são registráveis como marca:

“Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o serviço ou produto a distinguir”.

Entende-se por termo técnico o nome próprio, especial ou particular que caracteriza determinada arte, ofício, profissão ou ciência, bem como seus símbolos e siglas. Depreende-se da leitura do inciso acima transcrito que, para a sua aplicação, o termo técnico deverá **manter relação** com o produto ou serviço, sendo, portanto, passível o registro de termo que não mantenha relação com o produto ou o serviço.

Resta claro que o objetivo dessa norma é não conceder a determinado produtor ou prestador de serviço termo de uso comum no segmento em que atua. É o mesmo princípio que rege o inciso VI do art. 124 da LPI, estando a diferença na abrangência que o termo possui no segmento de mercado, ou seja, se o termo transcende um círculo restrito de pessoas que detém conhecimento técnico específico, provavelmente, ele infringirá o disposto no inciso VI do art. 124 da LPI. Entretanto, se o termo é específico de dado segmento industrial, científico ou artístico, dependendo a apreensão de seu sentido de conhecimento específico não partilhado por parcela significativa do público, o mesmo infringirá a norma legal do inciso XVIII do art. 124 da LPI.



Para o entendimento dessa norma legal, deverá o examinador observar:




- se a marca (mista ou nominativa) for composta apenas pelo termo técnico, não possuindo figura dissociada do elemento nominativo;
- se a marca for composta por termo técnico que esteja associado a **elemento figurativo distintivo**, defere-se o pedido, apostilando-se o termo técnico;
- se a marca for composta por termo técnico, acompanhado de **termo de fantasia**, defere-se o pedido de registro de marca, apostilando-se o termo técnico.


Importante ressaltar que variações gráficas e fonéticas de termo técnico, que não o descaracterizem, estão sujeitas à aplicação legal do inciso XVIII do art. 124 da LPI.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
EBAUCHES	relógios ou serviços de relojoaria	Indeferir pelo inciso XVIII do art. 124 da LPI.



MARCA	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
EBAUCHES	roupas	Registrável
FERRITE	aparelhos de comunicação.	Indeferir pelo inciso XVIII do art. 124 da LPI.
FERRITE	ferros	Registrável sem ressalvas por se tratar de marca evocativa.
BUTAZONA	medicamentos	Indeferir pelo inciso XVIII do art. 124 da LPI.
BUTAZONA	medicamentos	Indeferir pelo inciso XVIII do art. 124 da LPI, uma vez que o acréscimo da letra "z" não descaracteriza o termo técnico "Butazona".
BUTAZONA	banda de música	Registrável.
VELADURA	serviços de pintura artística.	Indeferir pelo inciso XVIII do art. 124 da LPI.
DRIPPING	serviços de pintura	Indeferir pelo inciso XVIII do art. 124 da LPI.
GRATTAGE	serviços de pintura	Indeferir pelo inciso XVIII do art. 124 da LPI.
ALOE ARBORESCENS MIL	medicamentos	Indeferir pelo inciso XVIII do art. 124 da LPI.
	remédios.	Deferir, apostilando o termo técnico "Annona Muricata L". Sem direito ao uso exclusivo da expressão "Annona Muricata L".
	roupas	Deferir sem ressalva.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
	serviços de pintura.	Deferir, apostilando o termo técnico “grattage”. Sem direito ao uso exclusivo da expressão “grattage”.
 VELADURA	serviços de pintura artística.	Deferir, apostilando o termo técnico “Veladura”. Sem direito ao uso exclusivo da expressão “veladura”.
	relógios	Deferir, apostilando o termo técnico “Ebauches”. Sem direito ao uso exclusivo da expressão “Ebauches”.
CARROSSEL DALBERGIA NIGRA	móveis	Deferir com o apostilamento do termo técnico “Dalbergia nigra”. Sem direito ao uso exclusivo da expressão “Dalbergia nigra”.
JACARANDÁ DALBERGIA NIGRA	móveis.	Indeferir pelos incisos XVIII do art. 124 da LPI, tendo em vista que o termo técnico está acompanhado pelo nome vulgar do produto, não ressalvando cunho distintivo.
CARROSSEL JACARANDÁ DALBERGIA NIGRA	móveis	Deferir, apostilando o termo técnico “Dalbergia nigra” e o termo Jacarandá. Sem direito ao uso exclusivo das expressões “Dalbergia nigra” e “jacarandá”.

MARCA	ESPECIFICAÇÃO	PROCEDIMENTO
 <p data-bbox="312 479 485 510">CARROSSEL</p>	<p data-bbox="715 342 805 374">móveis</p>	<p data-bbox="959 250 1437 465">Deferir, apostilando o termo técnico “Dalbergia nigra” e o termo “Jacarandá”. Sem direito ao uso exclusivo das expressões “Dalbergia nigra” e “jacarandá”.</p>

20. Aplicabilidade do inciso XIX do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Estabelece o inciso XIX do Art. 124 da LPI que não é registrável como marca:

“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.”

A norma legal contida nesse inciso aborda a questão da disponibilidade do signo marcário pleiteado. Se este já compõe marca ou parte de marca de terceiro, é defeso o seu registro.

Entende-se por **IMITAÇÃO** a semelhança gráfica, fonética ou visual em relação à marca anterior de terceiro, **suscetível** de causar confusão ou associação com a mesma, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência.

O conceito de imitação refere-se ao sinal que “tenta reproduzir o estilo ou a maneira”, “tem por modelo ou norma”, “**arremeda... copia**”, “falsifica”, “contrafaz”. Abrange, portanto, toda **aproximação** gráfica e/ou fonética da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada **por semelhança** com essa última.

É defeso, portanto, o registro de marca que imite, mesmo com acréscimo ou supressão de outros termos, marca de terceiro.

20.1 Exemplos de Imitação

IMITAÇÃO NO TODO (exemplos não exaustivos)

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
CAVALINHO AZUL roupas infantis.	CAVALINHO BLUE ou CAVALO AZULADO ou KAVALLO AZULADO roupas.	Indeferimento – imitação de marca registrada para assinalar produtos idênticos, semelhantes.
REINO ENCANTADO serviços de ensino.	REINO DO ENCANTO ou ENCANTO DO REINO ou REINADO DO ENCANTO serviços de ensino	Indeferimento – imitação de marca registrada de terceiro para assinalar serviços idênticos e semelhantes.
AMAZON FLOWER	AMAZZONN FLOWER ou FLOR	Indeferimento – imitação de marca

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
madeiras e outros materiais de construção civil.	AMAZÔNICA comércio de material de construção.	registrada de terceiro para assinalar produto/serviço semelhante ou afim.
JOLY laticínios.	JOLLI queijo.	Indeferimento – imitação de marca registrada de terceiros para assinalar produtos do mesmo segmento de mercado.
MR. PASTEL serviços de alimentação.	SR. PASTEL restaurantes.	Indeferimento – imitação de marca registrada de terceiros para assinalar serviços idênticos.
POMER artigos de couro de viagem.	POMME malas.	Indeferimento – imitação de marca registrada de terceiros para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins.
CACHOEIRA bebidas alcoólicas.	CACHOEIRINHA bebidas	Indeferimento – imitação de marca registrada de terceiros para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins.

IMITAÇÃO PARCIAL (exemplos não exaustivos)

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
MEU MANDACARU vestuário.	MANDAKKARU calçados.	Indeferimento – imitação parcial de marca registrada de terceiro para assinalar produtos idênticos.
INDALT BRAS produtos químicos.	INDALBRAZ produtos químicos.	Indeferimento – imitação parcial de marca registrada de terceiro para assinalar produtos idênticos.
CARROÇA AZUL roupas infantis	KARROÇA roupas infantis	Indeferimento – imitação parcial de marca registrada de terceiro para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins.

IMITAÇÃO COM ACRÉSCIMO (exemplos não exaustivos)

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
VERCOL produtos isolantes de borracha e matéria plástica.	VERKOLL ADD plástico	Indeferimento – imitação com acréscimo de marca registrada para assinalar produtos idênticos.
VERDE PÉTALA roupas.	PÉTALLA sandálias.	Indeferimento – imitação com acréscimo de marca registrada para assinalar produtos semelhantes ou afins.
RAPHA'S móveis	RAFA T artigos de mobiliário	Indeferimento – imitação com acréscimo de marca registrada para assinalar produtos idênticos.
Mandacaru doces	Manddakar AZUL sorvetes	Indeferimento – imitação com acréscimo de marca registrada para assinalar produtos idênticos.
<i>Valisère</i> lingerie	 Vallièr T roupas.	Indeferimento – imitação com acréscimo de marca registrada para assinalar produtos idênticos.

O conceito de **REPRODUÇÃO** é a cópia *telle quelle*, ou seja, o sinal que copia de forma idêntica (tal e qual) marca anterior de terceiro, compreendendo, além da identidade completa (ou servil/fiel), casos de reprodução com acréscimo ou parcial do(s) elemento(s) distintivo(s) desse sinal.

Deverá o examinador observar o núcleo semântico do sinal marcário, que confere sentido ao conjunto, para poder distinguir quando está diante de uma reprodução parcial ou com acréscimo e não de um novo conjunto marcário, com sentido próprio. Exemplo: MEL X LUA DE MEL (a palavra **mel** tem sentido próprio e, portanto, inconfundível com a expressão **lua de mel** que, por sua vez, tem outro significado)

20.2 Exemplos de Reprodução

REPRODUÇÃO NO TODO (exemplos não exaustivos)

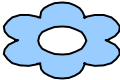

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
JOGO DO AMOR perfumes.	JOGO DO AMOR cosméticos.	Indeferimento – reprodução de marca registrada de terceiro para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins.
DOMINGO NO PARQUE organização de programas de televisão.	DOMINGO NO PARQUE organização de eventos.'	Indeferimento – reprodução integral de marca registrada de terceiro para assinalar serviços semelhantes ou afins.
CASCATA pães e massas	CASCATA doces	Indeferimento – reprodução integral de marca registrada de terceiro, para assinalar produtos de mesmo segmento mercadológico.
MISTER EGO serviços de salão de cabeleireiro	MISTER EGO serviços de estética pessoal	Indeferimento – reprodução integral de marca registrada de terceiro, para assinalar serviços de mesmo segmento de mercado.
SPREEM eletroeletrônicos	SPREEM produtos eletroeletrônicos	Indeferimento – reprodução integral de marca registrada de terceiro, para assinalar produtos, idênticos, semelhantes ou afins.

REPRODUÇÃO PARCIAL (exemplos não exaustivos)

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
ADVANTAGE produtos esportivos.	VANTAGE produtos esportivos.	Indeferimento – reprodução parcial de marca registrada de terceiro, para assinalar produtos, idênticos, semelhantes ou afins.
PLIN BOST produtos químicos	BOST produtos químicos	Indeferimento – reprodução parcial de marca registrada de terceiro, para assinalar produtos, idênticos, semelhantes ou afins.

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
ETIMERT relógios	TIMERT cronômetros esportivos	Indeferimento – reprodução parcial de marca registrada de terceiro, para assinalar produtos, idênticos, semelhantes ou afins.
RIMÃO CHIC serviços de entretenimento.	RIMÃO organização de shows	Indeferimento – reprodução parcial de marca registrada de terceiro, para assinalar serviços idênticos, semelhantes ou afins.

REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO (exemplos não exaustivos)

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
KING máquinas industriais	KINGSAN máquinas industriais	Indeferimento – reprodução com acréscimo de marca registrada de terceiro para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins.
LIZON roupas.	TOUT LIZON roupas de couro	Indeferimento – reprodução com acréscimo de marca registrada de terceiro para assinalar produtos de mesmo segmento mercadológico.
ITAPUCA bebidas alcoólicas	ITAPUCA INN sucos	Indeferimento – reprodução com acréscimo de marca registrada de terceiro para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins.
ETIMERT relógios.	ETIMERT PLUS relógios	Indeferimento – reprodução com acréscimo de marca registrada de terceiro para assinalar produtos idênticos e semelhantes.
 Flor de Mandacaru vestuário	 Mandacaru vestuário	Indeferimento – reprodução com acréscimo de marca registrada para assinalar produtos idênticos. Nesse caso, a figura assume importante papel no exame, em que pese o fato de que o pedido designa objeto diferente do designado pelo registro.

Há casos em que os conceitos de imitação e reprodução, dispostos na norma legal do inciso XIX do art.124 da LPI, possuem o mesmo sentido de aplicação, ou seja,

quando se fala dos casos de **colidência ideológica** com marca de terceiros.

Reproduz e/ou imita ideologicamente marca anterior de terceiro, todo sinal que mantenha significado correspondente ao da marca anterior.

REPRODUÇÃO E/OU IMITAÇÃO IDEOLÓGICA (exemplos não exaustivos)

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
<p>CIDADE DOS AUTOMÓVEIS comércio de veículos.</p>	<p>CIDADE DOS CARROS comércio de veículos ou peças automotivas.</p>	<p>Indeferimento pelo inciso XIX, art. 124 da LPI - reprodução/imitação ideológica de marca de terceiro registrada para assinalar serviços idênticos semelhantes ou afins.</p>
 ferramentas	<p>BLACK HORSE ferragens</p>	<p>Indeferimento pelo inciso XIX, art. 124 da LPI - reprodução/imitação ideológica de marca de terceiro registrada para assinalar atividades afins.</p>
<p>TRÊS IGREJAS leite</p>	 queijo	<p>Indeferimento pelo inciso XIX, art. 124 da LPI - reprodução/imitação ideológica de marca de terceiro registrada para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins.</p>
 LACOSTE roupas	 comércio de roupas infantis	<p>Deferimento – apesar de haver semelhança ideológica entre as marcas, que assinalam segmentos afins, ambas não são passíveis de causar associação ou confusão.</p>

Incluem-se ainda nesse dispositivo legal os casos de tradução – imitação ou reprodução em outro idioma – de marca anterior. As ocorrências de traduções devem ser examinadas caso a caso, e aplica-se a colidência entre os sinais, desde que o idioma seja explorado no País.

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
REI DO CHÁ Serviços de alimentação	KING OF TEA Serviços de alimentação	<u>Indeferimento</u> pelo inciso XIX, art. 124 da LPI - reprodução/imitação de marca de terceiro para assinalar serviços idênticos.
SOTTO ZERO sorvetes	ABAIXO DE ZERO sorvetes	<u>Indeferimento</u> pelo inciso XIX, art. 124 da LPI - reprodução/imitação de marca de terceiro para assinalar produtos idênticos.

20.3 Produtos e Serviços semelhantes ou afins

Produtos e serviços **semelhantes** são aqueles que, embora de espécies distintas, guardam entre si estreita relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades, do seu destino ou, ainda, das novas tecnologias.

A idéia de **afinidade** sugere uma distância maior do que no caso da semelhança. Ainda assim, nestes casos, a relação entre os produtos ou serviços justifica a colidência, na medida em que pode provocar associação indevida quanto à origem desses produtos/serviços.

Exemplos:

HORTALIÇAS X CEREAIS (semelhança em relação ao gênero);

ROUPA ESPORTIVA X RAQUETE (afinidade em razão do destino);

MÁQUINAS X REPARO DE MÁQUINAS (afinidade em razão da finalidade específica);

CELULAR X RELÓGIO (afinidade em razão da existência de um só produto com as duas funções).

São exemplos clássicos de segmentos de mercado que guardam afinidade entre si:

- vestuário x perfumes;
- publicações (jornais, revistas, etc) x telecomunicações;
- telecomunicações x informática;
- acessórios pessoais (óculos, bijuterias, bolsas, etc) x cosméticos x vestuário;
- fabricação de produtos eletroeletrônicos x conserto de eletroeletrônicos x comércio de eletroeletrônicos;

- importação e exportação de máquinas industriais x máquinas industriais;
- produção de programas de rádio e TV x transmissão dos mesmos;
- roupas de esporte x artigos esportivos;
- produtos alimentícios humanos x produtos alimentícios animais;
- produto farmacêutico x produto veterinário (medicamentos).

Para avaliação do inciso XIX do art.124 da LPI, deverá o examinador observar que:

- o exame da colidência restringir-se-á ao princípio da **especialidade** (novidade relativa) das marcas em cotejo, ou seja, se os segmentos de atuação dos signos colidentes são idênticos, semelhantes ou afins. As marcas podem até ser idênticas, desde que não assinalem produtos ou serviços de segmento mercadológico passível de causar confusão ou associação na mente do consumidor, salvo as marcas de **alto renome** que possuem proteção em todos os ramos de atividade;
- configurada a colidência entre os sinais por imitação ou reprodução de qualquer natureza, examinar-se-á a possibilidade de o sinal ser suscetível de causar confusão ou associação com a marca anterior, caso em que deverão ser observadas cumulativamente:
- as características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada, especificidade do serviço, comportamento do mercado.

Exemplos: KACTON (para assinalar mísseis) x KACTON (para assinalar 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;

OBS.: No caso de produtos que interfiram diretamente na saúde do consumidor, como os medicamentos, o examinador deverá ser cauteloso no exame de colidência, devido aos sérios riscos que a confusão entre as marcas poderá causar.

LIQUOVEM (medicamento neurológico) x LYKORVEN (medicamento cardiovascular) – sinais semelhantes, identidade mercadológica, possibilidade de confusão (propiciando risco ao consumidor, em face da finalidade



específica dos produtos e da heterogeneidade do público-alvo);

- as características do público-alvo (consumidor comum x consumidor especializado).

Exemplo: PHATO (relógios) x FATO (aparelhos medidores) – sinais semelhantes; produtos específicos; consumidor especializado; impossibilidade de conflito;

- 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):

Exemplo: MIOTO (aparelhos de comunicação) x MYOTTO (computadores) – sinais semelhantes, especificidade de produtos, existência de outros elementos de individualização de confusão. No exame de primeira instância, colidem-se os sinais, visto a imprecisão da especificação “aparelhos de comunicação”.

- a impressão causada pelos sentidos humanos (visão x audição), quando cotejados os sinais em seus conjuntos:

Exemplo: ESPHATO (veículos) x ESFATTO (serviços de retífica de motores para automóvel) – sinais semelhantes, afinidade entre produto e serviço, possibilidade de confusão pela impressão acústica;

- se as expressões, grafadas em idioma nacional ou estrangeiro, apesar de semelhantes, têm significados próprios e distintos (desde que razoavelmente conhecidos pelo público em geral).



REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
BONE Serviços de arquitetura	CONE serviços de arquitetura	Deferimento – impossibilidade de confusão entre os sinais devido aos significados distintos dos mesmos (bone, ing. = osso).
BELLA VILLA cosméticos	D'ELLA VILLA cosméticos	Indeferimento - em que pese haver diferença ideológica, há semelhança gráfica-fonética entre os conjuntos possibilitando confusão ou associação por parte do consumidor, que, neste caso, não atentará para a sutil diferença de significados.



20.4 Termos Irregistráveis Concedidos

Nos casos de marcas contendo termos irregistráveis concedidos sem ressalva, o examinador deverá proceder como nos exemplos a seguir.

Em alguns casos, a irregistrabilidade é indiscutível, tal o seu grau de infringência às proibições legais. Um termo comprovadamente de uso comum em determinado segmento não pode ser retirado dessa condição e passar a configurar sinal exclusivo, pois o excluiria do patrimônio comum de quem atua no segmento de mercado daquele sinal.

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
 <p>PÃO GOSTOSO para pães <i>concedido sem ressalva</i></p>	 <p>PÃO GOSTOSO para pães</p>	Deferimento, com apostila dos elementos nominativos, ainda que conste como anterioridade marca mista concedida sem ressalva, para assinalar produtos idênticos.
<p>P C S serviços de telecomunicações</p>	<p>Claro PCS serviços de telecomunicações</p>	Deferimento com apostila da expressão “PCS”, tendo em vista que a mesma significa “Personal Communication System / sistema de comunicação pessoal” – é irregistrável a título exclusivo, por manter relação direta com os serviços de telecomunicações reivindicados”.

20.5 Casos compostos por nomes de lugares

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
<p>CLÍNICA ORTOPÉDICA DO RIO DE JANEIRO serviços médicos</p>	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS DO RIO DE JANEIRO serviços de clínica médica</p>	Deferimento com a ressalva da expressão “hospital das clínicas”, uma vez que nome de lugar é considerado fantasioso. A não colidência entre os sinais é resultado da expressão “Rio de Janeiro” constar de diversos sinais marcários no segmento médico e as marcas possuírem conjuntos distintos.

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
HOTEL SÃO PAULO serviços de hotelaria	RESORT ESTADO DE SÃO PAULO serviços de hotelaria	Deferimento, com a ressalva da expressão “Resort”, uma vez que nome de lugar é considerado fantasioso. A não colidência entre as marcas é resultado da expressão “São Paulo” constar de diversos sinais marcários no segmento hoteleiro e as marcas possuírem conjuntos distintos.
FACULDADE DE PINDAMONHANGABA serviços de ensino.	ESCOLA DE PINDAMONHANGABA serviços de ensino.	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, uma vez que o termo ‘Pindamonhangaba’ não consta de diversos sinais marcários, sendo termo fantasioso para serviços de ensino.

O mesmo princípio utilizado para os nomes de lugar será aplicado aos gentílicos (carioca, paulista, mineiro). Para aqueles que constem de diversos sinais marcários, tolerar-se-á a convivência, desde que as marcas possuam conjuntos distintos, aplicando-se a apostila apenas aos termos não registráveis (jamais aos gentílicos, que são termos registráveis). No caso do gentílico não constar de diversos sinais marcários, a exclusividade ao uso do termo será daquele que primeiro obtiver o registro.

20.6 Casos de marcas concedidas “NO CONJUNTO” (exemplos não exaustivos)

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
BRASIL TELECON (marca nominativa concedida no conjunto) – serviços de telecomunicação.	CLARO BRASIL TELECOM (nominativa ou mista) –serviços de telecomunicação.	Indeferimento pelo Inciso XIX do art.124 da LPI, uma vez que o pedido reproduz com acréscimo a anterioridade concedida no conjunto.
BRASIL TELECOM (marca nominativa concedida no conjunto) – serviços de telecomunicação.	OI TELECOM (nominativa ou mista) –serviços de telecomunicação.	Deferimento, com apostila da expressão “telecom”, uma vez que o conjunto protegido é Brasil Telecom, sendo telecom isolado irregistrável para serviços de telecomunicação.

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
COURO & CIA produtos de couro.	COMENDADOR COURO & CIA malas de couro	Indeferimento pelo Inciso XIX do art.124 da LPI, uma vez que o pedido reproduz com acréscimo a anterioridade concedida no conjunto.

20.7 Nomes e patronímicos - Colidência

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
PEREIRA conserto de ar-condicionado	PEREIRA conserto de eletrodomésticos	Indeferimento pelo XIX do art. 124 da LPI. Não obstante "Pereira" constituir patronímico do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art.124, não podendo, em função dos interesses do titular do registro e do público consumidor constituir marca.
GOMES bebidas.	MACIEL GOMES bebidas.	Deferimento, uma vez que à associação a conjuntos marcários de patronímicos compostos criam a impressão de pessoa distinta do titular do registro.
CLARA perfumes.	ANA CLARA perfumes.	Deferimento, uma vez que a associação de dois prenomes cria a impressão de pessoa distinta do titular do registro.
CLAUDIA serviços de ensino.	CLAUDIA! serviços de ensino.	Indeferimento pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. Não obstante Cláudia constituir prenome do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art.124, não podendo, em função dos interesses do primeiro titular do registro e do público consumidor constituir marca.

20.8 Siglas

Para o exame de marcas que constituem siglas, a colidência só deverá ser aplicada em casos de identidade gráfica, ainda que haja interposição de oposição. No entanto, há outros parâmetros a serem observados:

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO (INC. XIX)
XMTP computadores	XMTP notebook, CDs	Indeferimento pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. Siglas idênticas para assinalar produtos semelhantes.
YSL pesquisas de opinião	ISL serviços de marketing	Deferimento. Sinais distintos graficamente.
ZRP – Zilda Rodrigues Pinto serviços jurídicos	ZRP – Zacarias Rezende Pereira serviços jurídicos	Deferimento. Em que pese as siglas serem idênticas graficamente e foneticamente, o fato de ambas estarem discriminadas por extenso (com significados diferentes) impossibilita a confusão.
ZRP Zilda Rodrigues Pinto serviços jurídicos	ZRP Zacarias Rezende Pereira serviços jurídicos	Indeferimento pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. Apesar de ambas as siglas estarem discriminadas de forma distinta, a proporção da sigla (forma de apresentação) no pedido posterior torna o conjunto marcário passível de confusão com a anterioridade existente.
ZRP – Zilda Rodrigues Pinto serviços jurídicos	ZRP serviços jurídicos	Indeferimento pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. O sinal posterior reproduz parcialmente marca anteriormente registrada.
AAT serviços jurídicos	AAT – Associação dos Advogados Trabalhistas serviços jurídicos	Indeferimento pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. O sinal posterior reproduz com acréscimo marca anteriormente registrada.

21. Aplicabilidade do inciso XX do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas


De acordo com o inciso XX do art. 124 da LPI, não é registrável como marca:


“dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;”

Este inciso da LPI trata da proibição das chamadas “marcas defensivas”, objetivando vedar o acúmulo de marcas idênticas, em registros sucessivos, que ultimariam por impedir a incidência do instituto da caducidade.

No exame da registrabilidade destes sinais, o Examinador deverá verificar:

- Se as marcas são idênticas;
- Se os produtos ou serviços são idênticos.

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
MARIANNE (nominativa, classe 30.10, para café)	MARIANNE (nominativa, NCL 30 para café)	Indeferimento pelo inciso XX do art. 124 da LPI.
MARIANNE (nominativa, classe 30.10, para café)	MARIANNE (nominativa, NCL 30 para café e farinha)	Excluir “café” da especificação e deferir, declarando no despacho externo que os itens excluídos da especificação já se encontram protegidos por marca idêntica do mesmo titular.
MARIANNE (nominativa, classe 30.10, para café)	<i>MARIANNE</i>  (NCL 30 para café)	Deferimento
<i>MARIANNE</i>  (NCL 30 para café)	<i>MARIANNE</i>  (NCL 30 para café)	Deferimento

REGISTRO	SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
<p><i>MARIANNE</i></p>  <p>(NCL 30 para café)</p>	 <p><i>MARIANNE</i></p> <p>(NCL 30 para café)</p>	<p>Deferimento</p>



22. Aplicabilidade do inciso XXI do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

De acordo com o inciso XXI do art. 124 da LPI, não é registrável como marca:



“a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;”


Este inciso da LPI trata do sinal tridimensional não registrável como marca, ou seja, daquele cuja forma plástica não tenha capacidade distintiva em si mesma ou, então, que não possa ser dissociada do efeito técnico, relativamente ao produto ou ao serviço a que se aplica. Para merecer a proteção legal, a forma plástica não pode ser usual ou comum, relativamente ao produto ou ao seu acondicionamento, ou ao serviço a que se aplica, tampouco pode ser imposta pela natureza do produto ou do serviço ou ditada por condições técnicas.

Portanto, o sinal tridimensional só será passível de registro quando constituído pela forma particular não funcional e não habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do serviço a que se destine. Havendo dúvida quanto à aplicação da regra legal, notadamente quanto à parte final do dispositivo, deverá o examinador formular exigência de carácter técnico, em face da natureza da matéria.




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

1. **Forma necessária do produto ou do acondicionamento** – a única forma possível de ser obtida sem que haja interferência na função para a qual o produto ou o acondicionamento a que se aplica foi desenvolvido ou criado;


SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	Para bola de futebol. A forma esférica é necessária. Indeferimento pelo inciso XXI do art. 124 da LPI.
	Para bola de futebol americano. A forma elíptica é necessária. Indeferimento pelo inciso XXI do art. 124 da LPI.


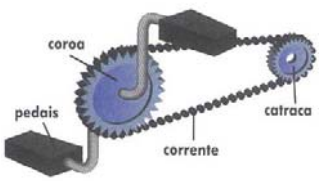
SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Para pneu. A forma circular é necessária.</p> <p>Indeferimento pelo inciso XXI do art. 124 da LPI.</p>

2. **Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento** – a forma conhecida, imediatamente identificável, que pertence a todos, porque habitual, normal, usual para o produto ou acondicionamento a que se aplica;

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Botijão de gás para botijão de gás Indeferimento pelo inciso XXI do art. 124 da LPI.</p>
	<p>Embalagem na forma de um paralelepípedo retângulo para alimentos. Indeferimento pelo inciso XXI do art. 124 da LPI.</p>
	<p>Embalagem em forma de quadrado para pizza. Indeferimento pelo inciso XXI do art. 124 da LPI.</p>


3. **Forma que não pode ser dissociada do efeito técnico** – a forma em que qualquer alteração introduzida poderá interferir na função ou no desempenho do produto ou do acondicionamento a que se aplica.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Parafuso Indeferimento pelo inciso XXI do art. 124 da LPI.</p>

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	Engrenagem Indeferimento pelo inciso XXI do art. 124 da LPI.
	Corrente de bicicleta Indeferimento pelo inciso XXI do art. 124 da LPI.

Por ocasião do exame da marca tridimensional devem ser observadas pelo Examinador as seguintes regras:

- Se a forma reivindicada apresenta determinadas características configurativas capazes de permitir o seu reconhecimento/identificação enquanto produto ou serviço, de modo que se possa relacioná-la a um produtor ou prestador de serviço determinado, distinguindo-a das demais, de origem diversa, cumprindo assim com a sua função no mercado, qual seja, identificar um produto ou um serviço;
- Se a forma reivindicada se reveste do requisito da distintividade, relativamente ao produto ou serviço a que se aplica;
- Se a forma reivindicada não é aquela necessária, comum ou vulgar do produto, do acondicionamento ou do serviço a que se aplica ou aquela que não pode ser dissociada do efeito técnico, relativamente ao produto ou serviço; e
- Se a forma reivindicada não incide nas demais proibições legais (por exemplo, garrafas em forma de monumentos ou que ofendam à moral).
- Cabe observar que a simples aplicação de linhas e cores a uma forma comum não confere à marca tridimensional a distintividade exigida.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	Chocolate Deferimento

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Perfume</p> <p>Deferimento</p>
	<p>Saca-rolhas</p> <p>Deferimento</p>
	<p>Tampas para garrafa</p> <p>Deferimento</p>



23. Aplicabilidade do inciso XXII do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

De acordo com o inciso XXII do art. 124 da LPI, não é registrável como marca:

“objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;”


Este inciso da LPI trata da proibição do registro de sinal que constitua desenho industrial anteriormente registrado por terceiro, independentemente do produto ou do serviço a que se aplique e ainda que ao sinal colidente sejam associados elementos outros que possam ser, em princípio, tecnicamente registráveis *per se*.

Contudo, em sendo o sinal reivindicado pelo próprio titular do registro do desenho industrial, esta regra legal não será aplicada.


De acordo com o art. 95 da LPI:

“Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.”

No exame de colidência entre os sinais em conflito deverá o examinador observar os mesmos procedimentos estabelecidos para o exame de colidência entre marcas figurativas.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Para qualquer produto ou serviço</p> <p>Indeferimento com base no inciso XXII do art. 124 da LPI no caso de impugnação com comprovação de titularidade do registro de desenho industrial (ainda em vigência²) do pedido de marca. Caso não haja impugnação, deferir o pedido.</p>

2 Art. 108 da LPI: O registro vigorará por 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos consecutivos de 5 (cinco) anos cada.

SINAL MARCÁRIO EM ANÁLISE	PROCEDIMENTO
	<p>Para qualquer produto ou serviço</p> <p>Indeferimento com base nos incisos I e XXII do art. 124 da LPI, caso haja impugnação comprovando ser titular do registro de desenho industrial (ainda em vigência do pedido de marca). Caso não haja impugnação, neste caso específico indeferir com base no inciso I do art. 124 da LPI.</p>



24. Aplicabilidade do inciso XXIII do art. 124 da LPI como impedimento legal ao registro de marcas

Estabelece o inciso XXIII do art.124 da LPI, que não é registrável como marca:

“sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

Este inciso estabelece não ser passível de registro o sinal que imite ou reproduza **marca registrada no exterior, não notoriamente conhecida**, nos termos do art. 6 bis da Convenção da União de Paris – CUP. Trata-se de uma exceção ao princípio da territorialidade.

A norma contida neste dispositivo legal não fere o princípio atributivo de direito, uma vez que a mesma só deve ser aplicada em casos nos quais o impugnante comprove **ser sua marca registrada em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou reciprocidade de tratamento**.

Assim, esta norma veda o registro de **marca registrada no exterior** que o requerente, **evidentemente não poderia deixar de conhecer**, em razão de atuar em segmento de mercado idêntico, semelhante e/ou afim ou em razão de ter havido uma relação empresarial.

Importante observar que a norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI **não deve ser aplicada de ofício**, assim como, não deve ser aplicada para as marcas registradas no Brasil, pois neste caso deve ser aplicada a norma estabelecida no inciso XIX do art. 124 da LPI.

Para aplicação da norma prevista no inciso XXIII, do art. 124 da LPI, o examinador deverá verificar os seguintes pressupostos, cumulativamente:

1. o titular da marca para a qual se reivindica a proteção é sediado no Brasil ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo específico ou assegure reciprocidade de tratamento;
2. o titular da marca para a qual se postula a proteção comprovou estar a marca protegida em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure

- reciprocidade de tratamento, em data anterior ao depósito, no Brasil, do pedido de registro ou do registro da marca por ele impugnado;
3. a marca objeto de pedido de registro ou do registro impugnado reproduz, no todo ou em parte, ou imita a marca para a qual se solicita a proteção;
 4. os produtos ou serviços a serem distinguidos pelo sinal requerido como marca são idênticos, semelhantes ou afins àqueles indicados pela marca para a qual se requer a proteção, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida com essa marca;
 5. o requerente do pedido de registro ou o titular do registro da marca impugnada, em razão da sua atividade empresarial, não poderia desconhecer a existência anterior da marca para a qual se reivindica a proteção;
 6. o titular da marca para a qual se pleiteia a proteção apresentou elementos de prova suficientes a evidenciar que o requerente do pedido de registro, no ato do depósito, no Brasil, não poderia, em razão da sua atividade empresarial, desconhecer a existência daquela marca;
 7. o titular da marca para a qual se reivindica a proteção efetuou o depósito do pedido de registro da marca no Brasil, junto ao INPI, com observância do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da impugnação por ele oferecida ao pedido de registro, na forma do art. 158, § 2º, da Lei nº 9.279/96.



Marcas coletivas

A. DEFINIÇÃO

O art. 123 da LPI considera como marca coletiva “*aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade*”.

Assim, a marca coletiva é um sinal que visa identificar produtos ou serviços fornecidos pelos membros de uma determinada coletividade (associação, união, cooperativa, organização fraternal ou outro grupo organizado coletivamente), distinguindo-os de outros produtos ou serviços idênticos ou similares provenientes de outras origens que não sejam membros desta mesma coletividade.

Desta forma, deve ser observado que, ainda que o registro de uma marca coletiva deva ser de titularidade de uma entidade representativa de uma coletividade, esta marca será usada por seus membros, como uma indicação de associação com esta entidade coletiva, ao contrário das marcas de produto ou serviço, que distinguem individualmente suas origens.

B. DEPÓSITO DO PEDIDO DE MARCA COLETIVA

Conforme a definição desta natureza de marca, e, de acordo com o disposto no parágrafo segundo do art. 128 da LPI, o pedido de registro de marca coletiva deve ser depositado por pessoa jurídica representativa da coletividade, podendo esta entidade exercer atividade distinta da de seus membros. Para determinar a observância com o dispositivo legal mencionado, o examinador deve considerar as evidências presentes no objeto social declarado ou que conste no contrato social anexado aos autos, para verificar se a entidade requerente do registro de marca coletiva pode ser caracterizada como uma entidade representativa de ou composta por associados/participantes.

A existência de mensalidades ou taxas de manutenção de associação, emissão de certificados de associados, condições para associação e indicação de reuniões periódicas entre os membros são elementos importantes sobre esta natureza. Caso os elementos constantes nos autos não sejam suficientes para dirimir quaisquer dúvidas quanto à natureza do requerente do pedido de registro de marca coletiva, elementos adicionais podem ser exigidos para análise conclusiva.



C. REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA MARCA COLETIVA

O pedido de registro de marca coletiva deve ainda vir acompanhado do regulamento de utilização da marca, de acordo com o disposto no art. 143 da LPI. Caso este regulamento não acompanhar o pedido, dispõe este artigo, em seu parágrafo primeiro, que este deve ser protocolizado no prazo de até 60 dias da data do depósito da referida marca, sob a pena de arquivamento definitivo do pedido.

De acordo com o art. 147 da LPI, este regulamento deverá conter as condições de utilização e proibição de uso da marca coletiva pelos membros autorizados pela entidade representativa da coletividade. Ainda que a LPI não preveja modelos de forma e conteúdo sobre a apresentação deste regulamento, estabelecem-se a seguir condições de aceitabilidade mínimas. Tais condições estão em consonância com as condições exigidas por escritórios internacionais, e visam atender o interesse público de que tais normas sejam claras e acessíveis para qualquer pessoa que deseje utilizar o sinal. Entende-se ainda que tal clareza é necessária para garantir-se que a utilização do sinal sob as condições estabelecidas pelo requerente do sinal não afrontará quaisquer princípios de moralidade ou legalidade que possam porventura existir. O regulamento submetido pelo requerente deve estar de acordo com estas condições, sob a pena de formulação de exigência para eventual correção ou clarificação.

Tais condições são:

- i) A descrição da associação requerente, indicando sua qualificação, objeto, endereço, e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la.
- ii) As pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal em exame. Deve ser descrito no regulamento em exame se existem quaisquer requerimentos ou condições adicionais necessárias para a utilização do sinal, ou se todos os membros da dita associação estão autorizados a utilizar o sinal. No segundo caso, é necessário descrever os requisitos necessários para que se alce à condição de membro da dita associação. Tal detalhamento é justificado pelo interesse público daqueles que visam utilizar o sinal em exame. Ainda que seja considerado como perfeitamente aceitável, não é necessário fornecer uma listagem das pessoas autorizadas a utilizar o sinal.
- iii) As condições de utilização do sinal, caso as mesmas existam. Como exemplo de espécie de condições, citamos limitações de tamanho ou cores na impressão do sinal, bem como limitações de material em que o mesmo pode ser aplicado. Tais



condições não podem ser contrárias a quaisquer normas legais vigentes ou princípios morais estabelecidos, sob pena de exigência para adequação deste regulamento às mesmas. No caso de falta de detalhamento de condições de uso do sinal, entende-se que as condições aplicáveis de uso limitam-se ao estabelecido pelas normas legais.

- iv) Sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado do sinal, caso as mesmas existam. Caso não seja detalhada pelo requerente a definição de uso inapropriado, a mesma será entendida como o uso do sinal de forma contrária ao estabelecido pelas condições de uso do sinal, ou uso do mesmo sem que haja autorização para tal.

Deve ainda ser observado que, de acordo com o disposto no art. 149 da LPI, as alterações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI através de petição descrevendo tais alterações, sob pena de desconhecimento de tais alterações. O regulamento de utilização contendo tais alterações também deve ser analisado de acordo com o estabelecido anteriormente, estando sujeito a formulação de exigências para adequação a tais restrições. Exigências não cumpridas com respeito à adequação do regulamento acarretam o arquivamento do pedido de registro, caso o mesmo não possua um regulamento adequado em seus autos, ou o arquivamento da petição de alteração de regulamento, caso exista nos autos regulamento de formatação adequada. Caso as alterações ao regulamento de utilização encontrem-se de acordo com o estabelecido anteriormente, tal alteração é aceita, devendo ser comunicada através de despacho adequado na RPI.

D. EXTINÇÃO DOS DIREITOS DA MARCA COLETIVA

Além das previsões estabelecidas pelo art. 142 da LPI para extinção do registro de marca, o art. 153 prevê que o registro de marca coletiva também pode ser extinto caso a entidade representativa titular da marca deixe de existir (aqui se refere da extinção da representação jurídica da coletividade, e não de seus membros, que podem continuar existindo), ou caso o sinal seja utilizado em condições diversas das previstas no regulamento constante no processo.

Quanto à renúncia dos direitos sobre o registro de marca coletiva, de acordo com o art. 152 da LPI, esta renúncia só pode ser reivindicada de acordo com os termos do contrato social ou estatuto da própria entidade representativa da coletividade, ou conforme prevista no regulamento de utilização do sinal.



No que diz respeito à caducidade do registro de marca coletiva, para que a mesma seja declarada, é necessário que o sinal não tenha sido usado por mais de um detentor da autorização de utilização, conforme reza o art. 143 da LPI. Ou seja, para que a vigência do registro seja mantida, deve ser comprovado que o sinal está sendo utilizado de acordo com o regulamento constante nos autos do processo e com o art. 143 da LPI por pelo menos dois detentores de autorização, devendo haver ainda elementos comprobatórios da autorização de uso pela coletividade ou entidade representante.

Cabe ressaltar que a utilização da marca coletiva deve ser facultada aos membros da coletividade, devendo ser excluída a utilização da mesma pela entidade representativa como meio de prova.

E. EXAME DE REGISTRABILIDADE DA MARCA COLETIVA

O exame da registrabilidade de marca coletiva não difere do exame de registrabilidade de marca de produtos ou serviços, devendo ser observadas as mesmas condições e atributos que seriam necessários para um registro desta natureza. Deve ser observado, no entanto, que, de acordo com o art. 154 da LPI:

“A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 anos, contados da extinção do registro”.

Ao se deparar com anterioridade nestas condições, deve-se apontar o indeferimento com base no inciso XII da LPI, que regula:

“Não são registráveis como marca reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154”.

Da mesma forma, não terá previsão legal especial o exame de registrabilidade de uma marca de qualquer natureza com respeito a uma anterioridade impeditiva de natureza coletiva, excetuando-se o disposto no inciso XII do art. 124 da LPI. Deve-se observar ainda que qualquer colidência realizada envolvendo marcas coletivas deve ser feita de acordo com o princípio da especialidade, afastando-se a possibilidade de associação errônea entre marcas que visam assinalar produtos/serviços de segmentos mercadológicos diferentes entre si.

F. PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS PADRÃO PARA O PRÉ-EXAME DE MÉRITO DAS MARCAS COLETIVAS

a) Divergência entre taxa conciliada e natureza solicitada: CÓDIGO 025 - REFERENTE À TAXA DE DEPÓSITO DE MARCA COLETIVA, OU ESCLAREÇA A DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA CONCILIADA E A NATUREZA SOLICITADA CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL. O texto abre a possibilidade do requerente, se assim desejar, solicitar a reclassificação para marca de produto ou serviço. Não inclui qualquer menção ao regulamento, que deveria ter sido apresentado a data de depósito ou até 60 dias depois.

b) Ausência de regulamento de utilização da marca nos autos após o prazo de 60 dias: CÓDIGO 150 – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 147 DA LPI. Não será feita qualquer exigência com relação ao regulamento de utilização da marca. Se o mesmo não constar da petição inicial do pedido de marca coletiva ou de petição de esclarecimentos protocolada 60 dias depois, o pedido será arquivado.

c) Caso não exista problema com a taxa nem com o regulamento, mas o requerente não se tratar de associação: CÓDIGO 090 - ESCLAREÇA DIVERGÊNCIA ENTRE A NATUREZA DA MARCA SOLICITADA E O OBJETO SOCIAL DECLARADO, TENDO EM VISTA PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 128 DA LPI.

