



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Manual de Marcas do INPI

2^a Edição
1^a Revisão

5 Exame Substantivo

Instituído pela Resolução INPI/PR nº 177/2017
Versão Julho de 2017

Sumário

5	Exame substantivo.....	4
5.1	Ordem das filas de exame	4
5.2	Prazos de exame	5
5.3	Correção de dados bibliográficos de ofício	5
5.4	Análise da especificação de produtos e serviços.....	6
5.4.1	Adequações na especificação	6
5.4.2	Especificação incompatível com a classe reivindicada	6
5.4.3	Especificação contendo termos pré-aprovados	7
5.4.4	Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas	7
5.4.5	Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos	7
5.4.6	Especificação de pedidos com prioridade unionista	8
5.4.7	Especificação de pedidos de marca tridimensional.....	9
5.5	Análise da legitimidade do requerente	9
5.5.1	Declaração de atividade	10
5.5.2	Produto ou serviço decorrente da atividade principal	10
5.5.3	Legitimidade de pessoa física	10
5.5.4	Titular menor de 18 anos.....	11
5.5.5	Marcas coletivas	11
5.5.6	Marcas de certificação.....	11
5.5.7	Atividade de condomínio.....	11
5.5.8	Atividade de empresa controladora e controlada.....	12
5.5.9	Cotitularidade	12
5.6	Análise de documentos obrigatórios.....	12
5.6.1	Procuração.....	12
5.6.2	Documento comprobatório de prioridade unionista	14
5.6.3	Regulamento de utilização de marca coletiva.....	16
5.6.4	Documentação técnica para marca de certificação	16
5.7	Etapas de análise do exame substantivo.....	17
5.8	Análise do requisito de liceidade do sinal marcário	17
5.8.1	Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público	17
5.8.2	Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes	24
5.9	Análise do requisito de distintividade do sinal marcário	26
5.9.1	Orientações gerais para análise da distintividade.....	26

5.9.2	Padrão de apostila	32
5.9.3	Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo	33
5.9.4	Sinal ou expressão de propaganda	36
5.9.5	Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento.....	37
5.9.6	Letra, algarismo ou data isolados.....	39
5.9.7	Termo técnico.....	41
5.9.8	Cores e suas denominações	42
5.9.9	Casos específicos no exame da distintividade.....	43
5.10	Análise do requisito da veracidade do sinal marcário.....	63
5.10.1	Sinal irregistrável por seu caráter enganoso	64
5.11	Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário.....	67
5.11.1	Análise da colidência entre sinais.....	67
5.11.2	Exame da afinidade mercadológica.....	71
5.11.3	Marca de terceiro registrada	74
5.11.4	Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer	81
5.11.5	Marca notoriamente conhecida	83
5.11.6	Dualidade de marcas	84
5.11.7	Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento.....	85
5.11.8	Designação ou sigla de entidade ou órgão público	87
5.11.9	Indicação geográfica	90
5.11.10	Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos	92
5.11.11	Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos	93
5.11.12	Desenho industrial de terceiro	95
5.11.13	Nome civil, patronímico e imagem de terceiros.....	96
5.11.14	Pseudônimo ou nome artístico.....	100
5.11.15	Obras protegidas por direito de autor.....	103
5.11.16	Casos específicos no exame da disponibilidade	105
5.12	Análise de pedidos com oposição	107
5.12.1	Orientações gerais para exame de pedidos com oposição	107
5.12.2	Oposição com base em concorrência desleal.....	109
5.12.3	Oposição com base no art. 125 da LPI.....	110
5.12.4	Oposição com base no art. 126 da LPI.....	110
5.12.5	Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI	111
5.12.6	Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI	112
5.13	Análise de pedidos de marca tridimensional	114
5.13.1	Instruções para exame de marca tridimensional	114
5.14	Análise de pedidos de marca coletiva	119

5.14.1	Instruções para exame de marca coletiva	120
5.15	Análise de pedidos de marca de certificação	122
5.16	Buscas e outras referências	122
5.17	Convivência entre marcas	123
5.18	A decisão quanto à registrabilidade	124
5.19	Despachos aplicáveis	124
5.19.1	Exigência	124
5.19.2	Sobrestamento	127
5.19.3	Deferimento.....	128
5.19.4	Indeferimento.....	128
5.19.5	Outros despachos	129
5.20	Desistência do pedido de registro	131
	Histórico de alterações.....	132

5 Exame substantivo

O exame substantivo de um pedido de registro de marca é a etapa em que é verificado se o sinal pleiteado respeita as condições previstas em lei, atendendo aos seguintes critérios:

- A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível;
- Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais de procedência diversa;
- A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade e veracidade ou da sua condição de disponibilidade.

O pedido de registro de marca é analisado com base em tais condições, além do exame dos autos. Preliminarmente, é verificada a presença e a regularidade dos documentos obrigatórios, bem como a presença de possíveis divergências entre os dados informados pelo titular na petição inicial (em papel, digitalizada, ou eletrônica) e aqueles apresentados no sistema. Também é verificada a adequação da especificação de produtos ou serviços à classe reivindicada, observando, ainda, outras petições vinculadas ao processo que possam interferir no resultado do exame.

Depois de efetuadas tais tarefas, e se não for detectado nenhum problema que enseje a formulação de exigência, dá-se prosseguimento ao exame, seguindo as etapas estabelecidas pelo art. 6º da Resolução nº 88/2013, descritas no item **5.7 Etapas de análise do exame substantivo**.

De acordo com o art. 7º, parágrafo único, da Resolução nº 88/2013, de 14/05/2013, a pesquisa por anterioridades impeditivas é feita apenas na classe de produtos e serviços reivindicada. Se a pesquisa apontar pedidos ou registros alocados em outras classes, é verificado se os produtos ou serviços assinalados pelas anterioridades em questão mantêm afinidade mercadológica com os itens presentes na especificação do pedido em análise.

Realizado o exame de acordo com essas condições, efetua-se o despacho decidindo por seu deferimento, indeferimento ou sobrestamento.

5.1 Ordem das filas de exame

Conforme estabelecido na Resolução nº 88/2013, de 14/05/2013, o exame substantivo é composto por duas filas de exame independentes entre si:

a) Pedidos sem oposição:

Engloba aqueles pedidos de registro que, decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no caput do art. 158 da LPI, não foram objeto de oposição de terceiros.

b) Pedidos com oposição:

Agrega todos os pedidos de registro que foram objeto de oposição interposta por terceiros, independente da apresentação de manifestação por parte do requerente. Tais pedidos serão decididos exclusivamente por servidores com delegação de competência e com experiência superior a 3 (três) anos no exame de marcas.

Em função da exigência de maior complexidade em sua análise, os pedidos com oposição poderão demandar prazo de espera superior ao observado entre os pedidos sem oposição.

Outra fila independente agrupa os pedidos de registro de marcas coletivas e de certificação.

Fila de marcas coletivas e de certificação

Os pedidos de registro de marcas coletivas ou de certificação são igualmente objeto de fila de exame própria, estabelecida pela Resolução nº 119/2013.

5.2 Prazos de exame

Decorrido o prazo de 60 dias para a interposição de oposição previsto no *caput* do art. 158 da LPI ou, no caso de pedidos objeto de oposição de terceiros, passados os 60 dias adicionais para apresentação de manifestação previstos no § 1º do mesmo dispositivo legal, o pedido de registro de marca estará apto para o exame de mérito. O prazo para a sua análise definitiva dependerá da demanda acumulada e da capacidade de processamento do órgão, observado o disposto no item **5.1 Ordem das filas de exame**.

Prioridade de exame

Apenas requerentes (pessoa física) idosos, portadores de deficiência física ou mental, ou doenças graves têm direito à prioridade no exame, nos termos do art. 69-A da **Lei nº 9.784/99**.

5.3 Correção de dados bibliográficos de ofício

Procurador

As informações referentes ao procurador serão alteradas de ofício nos casos de erro ou omissão de procurador declarado em petições e pedidos protocolados em papel.

Também ocorrerão alterações de ofício nos dados do procurador na hipótese de divergência entre as informações constantes do sistema de exame e do formulário eletrônico, prevalecendo os dados presentes no último.

Mudanças e destituições de mandatários deverão ser solicitadas por meio de petição específica, detalhada no item **3.7.4 Petições relativas à procuração**. Informações adicionais sobre o instrumento de procuração e orientações para o seu exame podem ser encontradas nos itens **3.8.1 Procuração** e **5.6.1 Procuração**.

Marca

A marca só será alterada de ofício nos casos de divergência entre a declaração da sua parte nominativa e as palavras ou expressões constantes da apresentação mista, prevalecendo o texto presente na figura.

Exemplo:

Apresentação mista	Declaração da parte	Orientação
---------------------------	----------------------------	-------------------

	nominativa	
	MARIANA	A declaração da parte nominativa do sinal será alterada para "MARIANNE", adequando-a à etiqueta apresentada. Não é necessária a republicação do pedido.

Além disso, também serão corrigidas as marcas nominativas publicadas com uso de letras maiúsculas e/ou minúsculas diferente do reivindicado na petição inicial, sendo dispensada a republicação do pedido.

Informações sobre a alteração do sinal marcário realizadas a pedido do usuário podem ser encontradas no item **9.1 Alteração da marca.**

5.4 Análise da especificação de produtos e serviços

Durante o exame do pedido de marca, é verificada a correção e a adequação da especificação de produtos ou serviços. Tal etapa é de fundamental importância, uma vez que a especificação delimita o escopo de proteção da marca. Desta forma, quaisquer tipos de inadequação, divergência ou dúvidas são saneados, seja por meio de alterações de ofício ou com a formulação de exigências.

5.4.1 Adequações na especificação

Serão promovidas, de ofício, as alterações necessárias à adequação da especificação à Classificação Internacional de Nice nos seguintes casos:

- a) Toda a especificação pode ser alocada em outra classe;
- b) Parte significativa da especificação pertence à classe reivindicada;
- c) Os termos constantes da especificação podem ser alterados a ponto de se tornarem suficientemente claros e precisos.

Nas hipóteses acima, poderão ser excluídos da especificação os termos genéricos e os produtos e serviços não enquadrados na classe reivindicada, sendo informada no despacho tal alteração.

5.4.2 Especificação incompatível com a classe reivindicada

os casos de incompatibilidade entre a especificação e a classe reivindicadas, será verificada a possibilidade de alteração de ofício, conforme orientações expressas no item **5.4.1. Adequações na especificação**. Caso a especificação não se enquadre nas hipóteses elegíveis de alteração previstas na referida subseção, será formulada exigência para que o requerente rerepresente especificação indicando produtos ou serviços de uma única classe, devendo a mesma ser cumprida na edição da Classificação Internacional de Nice (NCL) **em vigor à data de depósito do pedido**.

Informações adicionais sobre a alteração de classe ou especificação a pedido do requerente podem ser encontradas na seção **9.2 Alteração relacionada à classe e à especificação de produtos e serviços**.

5.4.3 Especificação contendo termos pré-aprovados

As especificações de produtos e serviços formadas por termos pré-aprovados pelo INPI estão dispensadas da análise de sua adequação à classificação, não devendo ser formulada exigência com tal finalidade.

A partir da entrada em vigor, em 06/03/2014, da Resolução nº 127/14, que adotou o formulário eletrônico com especificação de livre preenchimento, não serão aceitos eventuais anexos contendo especificação adicional em pedidos depositados eletronicamente. Conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, da mencionada resolução, tais anexos não serão conhecidos pelo INPI, devendo tal decisão constar do despacho a ser publicado na RPI.

5.4.4 Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas

Existem marcas que são confundidas, por grande parte dos consumidores, com o próprio produto ou serviço que assinalam. Tais termos ou expressões não deverão constar da especificação de produtos e/ou serviços por serem marcas registradas. Além disso, quando constarem da marca, esses sinais não se enquadrarão no disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, sendo aplicada a proibição disposta no inciso XIX do art. 124 da LPI se a anterioridade impeditiva for apontada na busca ou em impugnação de terceiros.

Quando tais marcas constarem da especificação, as mesmas serão substituídas pelas denominações reais dos produtos ou serviços.

5.4.5 Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos

Nos casos de especificação contendo produtos ou serviços considerados ilícitos pela legislação brasileira, será formulada exigência a fim de que o requerente esclareça a licitude de sua atividade ou para que os substitua por itens/descrições compatíveis com a classe reivindicada e que não se enquadrem naquela condição.

Se, no cumprimento de exigência, for solicitada a manutenção dos itens ilícitos originalmente reivindicados, são aplicadas as orientações abaixo:

- Especificação formada **unicamente** por produtos ou serviços ilícitos – o pedido será indeferido por infringir o disposto no § 1º do art. 128 da LPI.
- Especificação contém produtos ou serviços lícitos e ilícitos – prossegue o exame do pedido com a retirada dos itens considerados ilícitos de acordo com a legislação brasileira, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 128 da LPI. O indeferimento parcial da especificação será informado quando da decisão, uma vez que é passível de recurso.

Na hipótese de **substituição** de produtos ou serviços considerados ilícitos por descrições lícitas, o pedido será republicado. Caso seja solicitada a retirada do(s) item(s) ilícito(s), será dado prosseguimento ao exame do pedido sem a republicação do mesmo.

O entendimento aqui expresso se aplica também ao exame dos pedidos de registro cujo requerente possui marca anteriormente registrada para assinalar produtos ou serviços que se enquadrem nesta condição.

Serviços de loteria

Os serviços de “OPERAÇÃO DE LOTERIAS” e “VENDA DE BILHETES DE LOTERIA” enquadram-se no rol das atividades prestadas pelos permissionários da Caixa Econômica Federal e seus homólogos na esfera estadual, sendo seu exercício lícito, se atendidas as condições estabelecidas no processo licitatório. Desta forma, **não** serão formuladas exigências no caso de pedidos de registros de marcas que visem assinalar “OPERAÇÃO DE LOTERIAS”, “ATIVIDADES LOTÉRICAS” e outros serviços análogos, sendo aplicada, na especificação, a ressalva “[VENDA DE BILHETES DE LOTERIA]” logo após o(s) referido(s) item(ns).

Vale observar que, em vista do disposto no art. 4º do Decreto-lei nº 6.259/44, a ressalva supracitada não será aplicada aos pedidos de registro de marca depositados pela própria Caixa Econômica Federal e por instituições homólogas da esfera estadual, já que as mesmas estão legalmente autorizadas a explorar todas as atividades previstas nos serviços de loteria.

5.4.6 Especificação de pedidos com prioridade unionista

A especificação do pedido de registro de marca depositado com reivindicação de prioridade unionista deverá conter produtos ou serviços idênticos ou correspondentes aos elencados no pedido ou registro estrangeiro de onde se origina o direito de prioridade. Durante o exame, será verificada a correspondência entre os itens reivindicados no documento de comprovação da prioridade e aqueles declarados na especificação do pedido depositado no Brasil.

Vale observar que é admitida a restrição dos produtos ou serviços elencados no pedido/registo de origem da prioridade, seja por meio de maior detalhamento ou por ressalva expressa.

Se a especificação apresentada no pedido incluir produtos ou serviços que ampliam o escopo daquela constante do documento de comprovação da prioridade, será formulada exigência para que o requerente restrinja a abrangência da especificação ao contido na documentação comprobatória ou declare se deseja abrir mão da prioridade a fim de manter a especificação originalmente reivindicada. Caso as restrições apresentadas sejam insuficientes, a especificação original será mantida e a prioridade unionista será retirada de ofício, com a consequente republicação do pedido.

Exemplos:

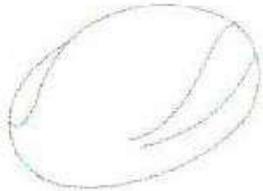
Documento de prioridade unionista	Pedido em exame	Observações
Abacaxi, maçã e banana	Banana	A especificação será aceita uma vez que a retirada dos itens "abacaxi" e "maçã" constitui restrição.
Vestuário em geral	Lingerie, camisas, chinelos e bonés	A especificação será aceita uma vez que o detalhamento dos produtos constantes do pedido/registo estrangeiro configura restrição.
Seguros	Seguros, apenas para veículos de frete	A especificação será aceita uma vez que a ressalva "apenas para veículos de frete" constitui restrição.

Óculos, óculos de sol	Óculos, óculos de sol, instrumentos de medição óptica, computadores pessoais, equipamentos eletrônicos de medição	Será formulada exigência para que o requerente restrinja a especificação a fim de adequá-la ao contido no pedido/registro estrangeiro ou abra mão da prioridade unionista.
-----------------------	---	---

5.4.7 Especificação de pedidos de marca tridimensional

A especificação do pedido de registro de marca tridimensional deverá indicar de modo preciso a finalidade da marca que, diferentemente das marcas tradicionais, poderá estar restrita a uma gama menor de produtos ou serviços em razão de sua forma plástica. Desta forma, nem sempre será possível ao objeto tridimensional assinalar todo o escopo de uma classe de produtos ou serviços, devido às limitações inerentes à sua própria forma.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
	<p>Frasco de creme para pentear os cabelos que assinalava vários itens da classe 03, incluindo “batons” e “lápiz de sobrancelhas”</p>	<p>Em se tratando de formas que constituam o próprio produto ou seu acondicionamento, os sinais são registráveis apenas se houver adequação da especificação à forma reivindicada.</p>
	<p>Forma de produto (sabonete) que assinalava vários itens da classe 03, incluindo “hastes flexíveis”, “toalhas” e “lenços para a face”</p>	

5.5 Análise da legitimidade do requerente

A Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 128, estabelece que as pessoas físicas e jurídicas de direito privado só podem reivindicar registro de marca relativa a atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando esta condição no próprio requerimento, sob as penas da lei.

A exigência legal de haver compatibilidade entre os produtos ou serviços reivindicados no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente deve ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de pedidos de registro relativos às marcas de produto ou serviço, sob pena de indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de do registro.

No exame substantivo, é verificado se os produtos ou serviços reivindicados são compatíveis com a atividade exercida efetiva e licitamente pelo depositante, declarada no ato do depósito do pedido, observada a natureza da marca. Havendo dúvidas, formulam-se as exigências cabíveis.

5.5.1 Declaração de atividade

A especificação de produtos e serviços reivindicada pelo usuário em seu pedido de registro de marca deve ser condizente com a declaração de atividade feita pelo requerente, conforme determina o parágrafo primeiro do art. 128 da LPI.

“Art. 128. (...)

§ 1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”.

O requerente é obrigado a apresentar tal declaração em pedidos em papel, devendo, no formulário eletrônico marcar a quadrícula correspondente. No entanto, tal condição não isenta o depositante de comprovar documentalmente a veracidade da declaração apresentada se considerado necessário.

Cabe ressaltar que, de acordo com o § 4º do art. 128 da LPI, a reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos demais dispositivos do art. 128 da LPI.

5.5.2 Produto ou serviço decorrente da atividade principal

Os pedidos de registro destinados a assinalar produtos ou serviços que não guardem correspondência literal com a atividade declarada, mas que possam ser enquadrados como atividade acessória, serão examinados, de per se, a fim de verificar se, efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal.

Exemplo:

Classe/ Especificação	Atividade declarada	Observações
NCL 37 Instalação, manutenção e reparação de aparelhos elétricos e eletrônicos	Industrialização e comercialização de aparelhos elétricos e eletrônicos.	Neste caso, considera-se que o serviço especificado é decorrente da atividade declarada.

Havendo alteração contratual que modifique a cláusula relativa ao objeto social, o exame da norma contida no § 1º do art. 128 da LPI será realizado levando-se em conta o conteúdo da cláusula vigente à época do depósito.

5.5.3 Legitimidade de pessoa física

No que se refere aos pedidos de marcas depositados por pessoas físicas, o requerente poderá apresentar toda e qualquer prova, em direito admitida, desde que passível de peticionamento, que leve à convicção em relação ao exercício efetivo e lícito da atividade como, por exemplo, diplomas universitários, certificado de conclusão de cursos, carteira emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB etc.), contratos de prestação de serviços, material publicitário e de divulgação, entre outros.

5.5.4 Titular menor de 18 anos

Os menores de 18 anos poderão ser titulares de registro de marca, desde que observadas as seguintes condições:

- a) Os menores de 16 (dezesseis) anos devem ser representados no ato depósito do pedido de registro de marca, nos termos do art. 3º do Código Civil.
- b) Os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos podem requerer marcas, desde que assistidos, consoante o art. 4º, inciso I, do Código Civil. Os relativamente incapazes previstos nos incisos II e III do art. 4º do Código Civil também podem requerer marca quando assistidos, nos termos de legislação civil.

Informações sobre o registro de nome civil de menor de 18 anos como marca podem ser obtidas na seção **5.11.13 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros.**

5.5.5 Marcas coletivas

Os requerentes de pedidos de registro de marca coletiva podem exercer atividade distinta daquela exercida por seus membros, porém compatível, e devem requerer os respectivos pedidos para assinalar os produtos ou serviços provindos dos membros da coletividade, conforme disposto no art. 128, § 2º, da LPI. Vale lembrar que só pode requerer marca coletiva a entidade que representar uma coletividade (associação, cooperativa, sindicato, federação, confederação, consórcio, entre outras).

5.5.6 Marcas de certificação

O art. 128 da LPI, em seu § 3º, estabelece que só poderá requerer marca de certificação pessoa física ou jurídica de direito público ou privado sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço a ser certificado. Desta forma, quando do exame da marca de certificação, é verificado se a natureza da atividade exercida pelo requerente do pedido o caracteriza como agente econômico envolvido na produção, comercialização ou fornecimento dos produtos ou serviços que o sinal visa certificar. Caracterizado o interesse direto do requerente, é indeferido o pedido pelo não cumprimento do disposto no referido dispositivo legal.

Conforme Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/16, não possuem legitimidade para requerer marcas de certificação as **associações** compostas por agentes econômicos envolvidos na produção, fornecimento ou comercialização dos produtos ou serviços a serem certificados, bem como os **sindicatos ou demais organizações** que representem o interesse de tais agentes.

5.5.7 Atividade de condomínio

O Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06, estabelece que, em virtude da falta de previsão legal no Código Civil da figura do condomínio edilício em seu rol de pessoas jurídicas, os condomínios não possuem legitimidade para requerer marca perante o INPI, por não atenderem o disposto no art. 128 da LPI:

“Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas

que controle direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, essa condição. (...)”

5.5.8 Atividade de empresa controladora e controlada

Quando o exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados se dá por meio de empresa controlada direta ou indiretamente pelo requerente, é necessário que tal condição seja declarada no ato do pedido, conforme previsto no § 1º do art. 128 da LPI.

5.5.9 Cotitularidade

A cotitularidade não é aceita pelo INPI, sendo cada pedido ou registro vinculado a um único titular. Nos casos de marcas de propriedade compartilhada, é possível que as partes envolvidas celebrem contrato particular estabelecendo os critérios e as condições para a copropriedade.

5.6 Análise de documentos obrigatórios

Como parte do exame substantivo, é analisada a presença e adequação dos documentos obrigatórios, devendo ser formuladas, se necessário, exigências a fim de sanear e esclarecer possíveis incorreções ou divergências.

Dentre os documentos objeto de análise estão a procuração, os regulamentos de utilização de marca coletiva, a documentação comprobatória da prioridade unionista, entre outros.

5.6.1 Procuração

No exame do instrumento de procuração, é verificado se o mesmo traz os dados obrigatórios previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil:

- Informações do outorgante (requerente);
- Informações do outorgado (representante legal do requerente);
- Tipo(s) de poder(es) outorgado(s);
- Data, local e assinatura do outorgante.

De acordo com o Parecer Normativo INPI/PROC s/n, de 04/05/2000, os casos abaixo ensejam a formulação de exigência para reapresentação do instrumento de procuração ou para esclarecimento de divergências:

- a) Outorga de poderes por parte estranha aos autos;
- b) Falta de menção dos outorgantes e/ou outorgados;
- c) Com dados divergentes (a procuração se refere a marca distinta da que foi requerida);
- d) Contendo rasuras ou sendo o documento ilegível a ponto de dificultar a identificação das partes;
- e) Falta de data e/ou assinatura;
- f) Ausência de poderes previstos no art. 217 da LPI, no caso de outorgante domiciliado no exterior.

Caso a procuração não contenha um ou mais dados obrigatórios, apresente informações divergentes ou incorra em alguns dos vícios acima listados, é necessário formular exigência para que seja apresentado documento adequado, ratificando os atos anteriormente executados ou com data de assinatura igual ou anterior ao protocolo da petição

ou pedido de registro. Também será formulada exigência caso seja anexado documento errado no lugar da procuração.

Qualificação do signatário

Não é necessária comprovação prévia de que o signatário possui poderes para representar o outorgante, ainda que o mesmo seja qualificado como "procurador" no instrumento de mandato. Contudo, se os demais documentos apresentados no processo (Contrato Social ou Alterações do Contrato Social, por exemplo) apontarem divergências quanto aos poderes do signatário, será formulada exigência.

Titulares estrangeiros e poderes especiais de que trata o artigo 217 da LPI

Requerentes e titulares domiciliados no exterior são obrigados a constituir, junto ao INPI, procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, conforme estabelece o art. 217 da LPI. Vale notar que o instrumento de procuração outorgado por estrangeiro deverá incluir poderes para receber citações judiciais. Caso o pedido depositado por requerente domiciliado no exterior tenha sido protocolado sem a nomeação de um procurador, será formulada exigência para que seja apresentado o necessário instrumento de mandato.

Tradução

Caso a procuração em idioma estrangeiro tenha sido apresentada no devido prazo legal, porém desacompanhada da tradução correspondente, é aproveitado o ato da parte, com base no que dispõe o artigo 220 da LPI, formulando-se exigência para a apresentação da tradução do instrumento de procuração.

Procuração assinada digitalmente

Conforme disposto no art. 20 da Lei nº 11.419/06, os instrumentos de mandato poderão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei. Desta maneira, serão aceitas as procurações contendo assinatura digital, não sendo necessária a formulação de exigência para comprovação da legitimidade do certificado.

Prazo de validade

Nos casos de procuração contendo prazo de validade, é verificado se o ato foi realizado durante o período de vigência do instrumento. Em caso negativo, é formulada exigência para apresentação de nova procuração válida à época da prática do ato ou contendo a ratificação dos atos já executados.

Pedidos com procurador desacompanhados de documento de procuração

Caso a procuração não seja apresentada no pedido inicial, o representante legal do requerente deverá apresentá-la, por meio de petição própria, dentro do prazo de 60 dias corridos contados a partir do ato do depósito, sob pena de arquivamento definitivo, conforme determinado pelo § 2º do art. 216 da LPI.

Solicitação de prazo adicional para apresentação de procuração

Decorrido o prazo previsto no art. 216, § 2º, da LPI, quaisquer solicitações de prazo adicional para apresentação do instrumento de mandato deverão ser submetidas sob a forma de pedido de devolução de prazo, a ser apreciado nos termos da Resolução nº 178/2017, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro. No caso de devolução de prazo por impedimento do interessado, o pedido deverá ser instruído com elementos comprobatórios da justa causa, conforme estabelecido no referido instrumento normativo.

Ausência de procuração em pedidos peticionados em papel

No caso de pedidos depositados em papel desacompanhados de instrumento de mandato, nos quais a quadrícula referente à procuração (campo "Documentos anexados") esteja marcada e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas, será formulada exigência para reapresentação da procuração.

5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista

O requerente tem até 4 (quatro) meses, contados da data do depósito, para apresentar os comprovantes hábeis da prioridade unionista. Esses documentos devem conter o número de identificação, a data de depósito e a reprodução do pedido ou do registro, incluindo dados referentes ao elemento marcário, requerente/titular e produtos ou serviços especificados, acompanhados de tradução simples.

Tal documentação pode contemplar cópias oficiais ou suas reproduções, bem como publicações do órgão de origem ou suas reproduções, mesmo em sua versão online, sendo sua apresentação de responsabilidade do requerente. O não cumprimento do prazo acarreta a perda da prioridade em virtude da falta de conformidade com o disposto no § 2º do art. 127 da LPI, com a consequente republicação do pedido.

No momento do exame, é verificado se os produtos e os serviços indicados no documento de comprovação da prioridade unionista são idênticos aos reivindicados pelo requerente no pedido em exame. Informações adicionais para o exame de especificação de pedidos com reivindicação de prioridade unionista podem ser obtidas no item

5.4.6. Especificação de pedidos com prioridade unionista.

Caso todas essas condições sejam cumpridas de maneira satisfatória, a prioridade será aceita. Na hipótese de omissão dos dados referentes à prioridade em publicações anteriores, os mesmos serão incluídos no banco de dados do sistema de exame do INPI e o pedido será republicado.

Se o requerente desistir da prioridade, apresentando documento com poderes expressos para tal, será homologada a desistência e republicado o pedido.

Exigência

A formulação de exigência relativa à prioridade é feita nos casos em que o requerente traz documentação ilegível ou incompleta (sem tradução e/ou com omissão dos dados do pedido, da marca ou do titular). Vale observar que, nos casos de prioridade unionista obtida por cessão, é necessário apresentar documento comprobatório da transferência do pedido/registo estrangeiro, sob pena de formulação de exigência.

Nos casos em que o documento devidamente indicado/intitulado como comprovação da prioridade unionista trazer dados sem qualquer relação com a prioridade reivindicada, também será formulada exigência, em aproveitamento dos atos da parte, nos termos do art. 220 da LPI.

Ausência de documentos comprobatórios da prioridade unionista em pedidos peticionados em papel

No caso de pedidos depositados em papel desacompanhados de documento comprobatório da prioridade unionista, nos quais as quadrículas referentes aos "Documentos relativos à reivindicação de prioridade" ou à "Prova de depósito no país de origem" (campo "Documentos anexados") estejam marcadas e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas, será formulada exigência para reapresentação da documentação em questão.

Divergência de dados

Havendo divergências entre os dados (data do depósito, número do depósito/registro da marca estrangeira e código do país de origem) informados no formulário e a documentação anexada, prevalecerão as informações constantes na documentação. Apenas divergências quanto à data de depósito ensejarão republicação do pedido.

Pedidos com reivindicação de múltiplas prioridades unionistas

No caso de pedidos com reivindicação de prioridades com datas diferentes, as seguintes orientações serão observadas:

- Se os produtos ou serviços constantes das especificações das prioridades forem **diferentes**, será mantida a data mais recente.
- Se os produtos ou serviços constantes das especificações das prioridades forem **semelhantes**, será mantida a data mais antiga.

Prioridade unionista não reivindicada na petição inicial

A reivindicação da prioridade unionista deve ser feita no ato do depósito, conforme estabelecido no § 1º do art. 127 da LPI, podendo ser **suplementada** dentro de 60 dias por outras prioridades anteriores à data de depósito no Brasil.

Caso o requerente não tenha reivindicado qualquer prioridade unionista na petição inicial e deseje, posteriormente, declará-la, a solicitação será negada em vista do disposto na norma legal anteriormente mencionada.

Declaração da prioridade unionista

A declaração da prioridade unionista deverá conter, pelo menos, o país e a data de depósito do pedido ou registro, conforme estabelecido na CUP:

Art. 4º (...)

Item D – Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até o qual esta declaração deverá ser efetuada.

Desta forma, reivindicações de prioridade que não incluam dados referentes ao país e à data serão negadas com base no item D do art. 4º da CUP.

5.6.3 Regulamento de utilização de marca coletiva

O regulamento de utilização de marca coletiva deve apresentar:

- Descrição da pessoa jurídica requerente, indicando sua qualificação, objeto social, endereço e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;
- Condições para a eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro de marca;
- Requisitos necessários para a afiliação à entidade coletiva e para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas ou ligadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame;
- Condições de utilização da marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado;
- Sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado da marca.

O exame verificará se o documento apresentado contempla todas essas informações, cabendo a formulação de exigência nos casos pertinentes, a ser respondida no prazo de 60 dias corridos contados a partir da data de sua publicação. Em caso de não cumprimento da exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Se a exigência for cumprida, mas não sanear a dúvida ou sua formulação for contestada, seguirá o exame com a apreciação do regulamento de utilização.

Cabe ressaltar que o regulamento de utilização deve acompanhar o pedido quando do seu depósito ou deve ser protocolado em até 60 dias após o protocolo do mesmo, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

5.6.4 Documentação técnica para marca de certificação

O pedido de registro de marca de certificação é analisado em conformidade com o art. 148 da LPI, que determina que o mesmo deverá conter documentação técnica. Conforme disposto na Instrução Normativa nº 59/2016, a documentação técnica deverá compreender:

- **Objeto da certificação:** características do produto/serviço indicando qualidade, natureza, material utilizado, dimensões, componentes, condições técnicas, modo de desenvolvimento do produto ou de prestação do serviço, e quaisquer outros dados que sejam considerados pertinentes pelo titular;
- **Meios para atestar a conformidade e assegurar o controle:** metodologia empregada para a avaliação da conformidade do produto/serviço a ser certificado, bem como eventuais sanções aplicáveis em casos de descumprimento dos requisitos técnicos.

Adicionalmente, nos casos de produto ou serviço com certificação compulsória, deverá ser apresentada declaração dos documentos de referência em vigor, tais como portarias, resoluções, normas, regulamentos, entre outros, que sejam pertinentes ao objeto de certificação, nos termos do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/2016.

Cabe ressaltar que tal documentação deve acompanhar o pedido quando do seu depósito ou ser protocolada em até 60 dias após o protocolo do mesmo, sob pena de arquivamento do pedido. É importante ainda frisar que o requerente de marca de certificação não pode exercer atividade que guarde relação comercial ou industrial com o produto ou serviço objeto da certificação.

As alterações na documentação técnica para pedidos e registros de marca de certificação deverão ser comunicadas ao INPI, a qualquer momento. O teor de tais modificações será objeto de exame, não sendo admitida a ampliação do escopo da especificação originalmente requerida.

5.7 Etapas de análise do exame substantivo

Conforme estabelecido pelo art. 6º da Resolução nº 88/13, o exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:

“Art. 6º - (...)

I) Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário;

II) Análise da disponibilidade do sinal marcário;

III) Análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e

IV) Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal”.

Observação:

A análise dos requisitos descritos no inciso I **precede obrigatoriamente a dos demais**. Desta forma, sua infringência ensejará o indeferimento do pedido de registro, ficando prejudicada a verificação da disponibilidade do referido sinal (inciso II), desde que o pedido sob análise **não** tenha sido objeto de oposição.

Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, passa-se à verificação de sua disponibilidade, por meio de buscas.

5.8 Análise do requisito de liceidade do sinal marcário

Considera-se como condição de liceidade do sinal a sua não interdição legal por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes. A proteção ao requisito da liceidade do sinal está amparada no art. 124 da LPI, em seus **incisos I, III, XI e XIV**.

5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público

Três normas legais foram estabelecidas na LPI, visando a impedir o registro de marcas contrárias à ordem pública.

Símbolos e monumentos oficiais

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, serão consideradas as seguintes definições:

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

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

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.

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

	<p>Irregistrável à luz do inciso I do art. 124 da LPI, em função da imitação da bandeira do Brasil.</p>
	<p>Irregistrável à luz do inciso I do art. 124 da LPI, em função da reprodução de elemento característico da bandeira do Líbano:</p> 

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

	<p>Irregistrável uma vez que reproduz denominação e emblema do Mercosul.</p>
	<p>Irregistrável pois reproduz emblema e denominação da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI).</p>

Com respeito às designações, o dispositivo legal possui redação clara, sendo vedado o registro de marca que possua em seu conjunto qualquer designação de símbolos oficiais, bem como imitações dessas designações. Dessa forma, sinais marcários constituídos pela própria denominação do símbolo serão indeferidos com base no inciso I do art. 124 da LPI. Ficam ressalvados, no entanto, os casos em que o nome ou denominação do monumento seja indissociável dos nomes ou das denominações das localizações geográficas onde os mesmos se encontram.

Exemplos:

<p>BIG BEN</p>	<p>Irregistrável por conter a denominação de monumento.</p>
<p>BANDEIRA DO BRASIL</p>	<p>Irregistrável por conter designação de símbolo oficial.</p>
<p>PALÁCIO DO CATETE</p>	<p>Irregistrável por ser constituída pela denominação de monumento.</p>
<p>TORRE EIFFAL</p>	<p>Irregistrável, uma vez que a marca é constituída por imitação fonética da denominação do monumento "Torre Eiffel".</p>
	<p>Irregistrável, uma vez que reproduz o monumento "Torre Eiffel".</p>

Monumentos e acidentes geográficos

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.

<p>PÃO DE AÇÚCAR</p>	<p>Registrável uma vez que designa acidente geográfico não afetado substancialmente por obra humana.</p>
<p>CORCOVADO</p>	<p>Registrável uma vez que designa acidente geográfico não afetado substancialmente por obra humana.</p>

PALÁCIO DOS TRÊS PODERES	Irregistrável , uma vez que reproduz designação de monumento.
	<p>Irregistrável, uma vez que reproduz o monumento "Monte Rushmore National Memorial".</p>

Indicação de cor

Deve ser observado que, embora exerçam papel importante na determinação da aplicabilidade do inciso I do art. 124 da LPI, as indicações de cores não determinam, necessariamente, imitação de um símbolo oficial. Portanto, 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.

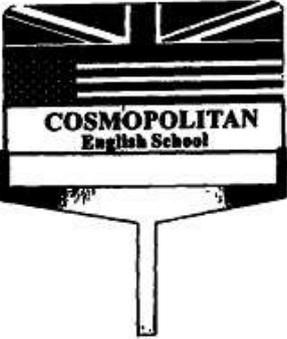
Estilização de símbolos e monumentos oficiais

Em caso 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, ser observadas outras proibições legais relativas ao sinal em exame.

Na análise de sinais em que estejam contidas estilizações de monumentos e bandeiras, são levados em consideração, na análise da registrabilidade, os seguintes fatores:

- a) Grau da estilização (imagem total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos elementos constitutivos) e singularidade do monumento ou bandeira;
- b) Função evocativa do símbolo em relação à origem ou natureza dos produtos/serviços. Trata-se do uso de elementos presentes em símbolos ou monumentos oficiais de país/localidade comumente relacionada com o produto ou serviço que o sinal visa assinalar, como serviços de alimentação ou cursos de idiomas, por exemplo. Enquadra-se neste caso o uso de cores de bandeira ou de partes estilizadas de monumentos, brasões e outros símbolos oficiais desde que não induza o público a erro quanto à origem dos produtos ou serviços assinalados.
- c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário requerido. O monumento/bandeira pode fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto.
- d) Falsa vinculação com o estado nacional. A marca não pode parecer ser patrocinada por um país, por exemplo.

Exemplos:

	<p>Registrável. Simplificação dos traços e utilização de apenas parte do monumento. A identificação do mesmo se dá principalmente pela parte nominativa.</p>
	<p>Registrável. Simplificação extrema dos traços a ponto de descaracterizar o monumento.</p>
	<p>Registrável. Utilização de traços característicos, enfatizando apenas os elementos mais contrastantes para representar o monumento de forma artística.</p>
	<p>Registrável. Simplificação dos traços, descaracterizando o monumento, que é elemento secundário, e utilização de parte do mesmo como letra integrante do elemento nominativo.</p>
	<p>Registrável. Elementos constitutivos simplificados das bandeiras do Reino Unido e dos EUA são apresentados parcialmente e de forma estilizada.</p>

 <p>Maratona de Revezamento de Florianópolis</p>	<p>Registrável. Simplificação dos traços com aspecto de pincelada, dando-lhe um caráter artístico. Ademais, pontes pênseis são comuns, sendo a parte nominativa responsável por identificar de qual ponte se trata.</p>
 <p>Discos do Brasil</p>	<p>Registrável. Elementos constitutivos simplificados da bandeira brasileira utilizados de forma criativa, com o círculo como um disco.</p>

Mesmo em casos em que a estilização do monumento/bandeira for suficiente, não se deve ignorar a possibilidade de o uso da representação do mesmo constituir confusão quanto à procedência dos produtos ou serviços, quando então deverá ser aplicado o inciso X do art. 124 da LPI.

Cunho oficial adotado para garantia de padrão

Já 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*”.

Para fins de aplicação desta regra legal, deve-se levar em consideração o produto ou o serviço a ser assinalado. Isso significa 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 é 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.

Marca	Especificação	Observações
	<p>Para assinalar comércio de alimentos</p>	<p>Irregistrável à luz do 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 de produção de espetáculos ao</p>	<p>Registrável.</p>

	<p>vivo</p> <p>Para assinalar serviços de reparo de jóias e relógios</p>	<p>Irregistrável face ao inciso XI do art. 124 da LPI, já que as figuras presentes no conjunto são reproduções de sinais utilizados na França para atestar a pureza do ouro.</p>
---	--	---

Sistema de classificação por estrelas no setor de hospedagem

Com a instituição, em 2011 (Portaria MTUR nº 100), do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) pelo Ministério do Turismo, o sistema de classificação por estrelas passou a constituir cunho oficial para garantia de padrão no segmento de hotelaria. Desta forma, incorrem na proibição disposta no inciso XI do art. 124 da LPI, os conjuntos marcários formados por figuras de estrelas idênticas ou semelhantes às previstas no referido sistema de classificação que visem assinalar **serviços de hospedagem**.

No caso de sinais em que a imagem do sistema de classificação por estrelas esteja acompanhada de outros elementos distintivos, será formulada exigência para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão da figura em questão do conjunto requerido como marca.

Contudo, a formulação da exigência estará condicionada a que a parte subsistente do sinal marcário não venha a alterar as características principais do conjunto requerido originalmente. Além disso, o conjunto resultante deverá ser considerado registrável de per se, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI, especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.

Título, apólice, moeda e cédula

O **inciso XIV do art. 124 da LPI**, por sua vez, prevê que 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 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.

O inciso XIV do art. 124 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, será cabível a aplicação do inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

	<p>Irregistrável por conter representação gráfica da moeda REAL.</p>
<p>EURO</p>	<p>Registrável para assinalar "óculos". Irregistrável para assinalar "serviços de câmbio", uma vez que contém denominação de moeda corrente objeto dos serviços reivindicados, grafada em tipologia banal.</p>
	<p>Registrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços, tendo em vista que a moeda não é corrente, ou seja, está em desuso.</p>

5.8.2 Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes

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 ideia e sentimento dignos de respeito e veneração”.

No que concerne ao exame do caráter de liceidade do sinal, tendo em vista as regras de moralidade e dos bons costumes, é verificado se a expressão, desenho ou figura são, de per se, atentatórias a essas regras. Tal avaliação deverá levar em conta as características do mercado do produto ou serviço que o sinal visa distinguir, como o tipo de público-alvo (geral ou específico), bem como os canais de distribuição, comercialização e publicidade dos bens ou serviços em questão.

No que tange à ofensa à honra ou à imagem individual e ao atentado contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou de ideia e sentimento dignos de respeito e veneração, verifica-se:

- Se o sinal representa uma ofensa individual a um direito de personalidade ou ao direito à imagem, tutelados em outra regra deste artigo 124 da LPI, quando associado ao produto ou serviço que visa a assinalar, sem a devida autorização;
- Se o sinal, pelo simples fato de conter referência a crença, culto religioso ou ideia ou sentimentos dignos de respeito e veneração, pode desrespeitar imagens ou símbolos religiosos ou se referir de forma desrespeitosa a esses sentimentos ou ideias.

Desta forma, no ato do exame, deverá ser verificado:

- a) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são, por si só, atentatórias à moral e aos bons costumes, independente do produto ou serviço ao qual estejam associadas;
- b) 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.

Neste último caso, vale lembrar que 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.

Exemplos:

	<p>Irregistrável para qualquer produto ou serviço.</p>
<p>KU KLUX KLAN</p>	<p>Irregistrável para qualquer produto ou serviço.</p>
	<p>Irregistrável para qualquer produto ou serviço por conter termo obsceno estrangeiro.</p>

	<p>Irregistrável para qualquer produto ou serviço por conter expressão obscena.</p>
<p>SÃO JORGE</p>	<p>Irregistrável para assinalar preservativos. Registrável para assinalar velas.</p>
	<p>Registrável para assinalar serviços de "comércio de produtos eróticos", tendo em vista a natureza dos produtos comercializados. Vale observar que os serviços em questão visam público-alvo adulto, possuindo canais de distribuição e publicidade específicos.</p>
	<p>Irregistrável para assinalar brinquedos infantis.</p>

5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário

A distintividade é uma das condições de fundo para validade de uma marca. Quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se 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 de mesmo gênero, natureza ou espécie.

Na aferição do caráter distintivo do sinal, devem ser consideradas todas as circunstâncias de fato. Embora a lei não determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de distintividade apresentado pelos sinais, certas regras nela inseridas destinam-se a possibilitar a aferição da existência ou não desta condição, a fim de se verificar se o sinal se enquadra nas hipóteses previstas nos **incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI** do art. 124 da LPI.

5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade

O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição.

A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor. Além disso, a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.

Na avaliação da condição de distintividade do sinal é considerada, em linhas gerais, a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração.

Noção de conjunto marcário

O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo. A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos.

Elementos do conjunto marcário

Em um sinal formado pela combinação de diversos elementos nominativos e/ou figurativos, seus componentes podem exercer funções diferentes, que variam de acordo com sua preponderância no conjunto, levando-se em consideração as diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre os elementos que compõem o conjunto, independentemente de serem eles irregistráveis de forma isolada ou não.

Elementos principais

São considerados principais os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória. Tais elementos são comumente usados pelo consumidor para se referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes nominativos e figurativos do sinal marcário.

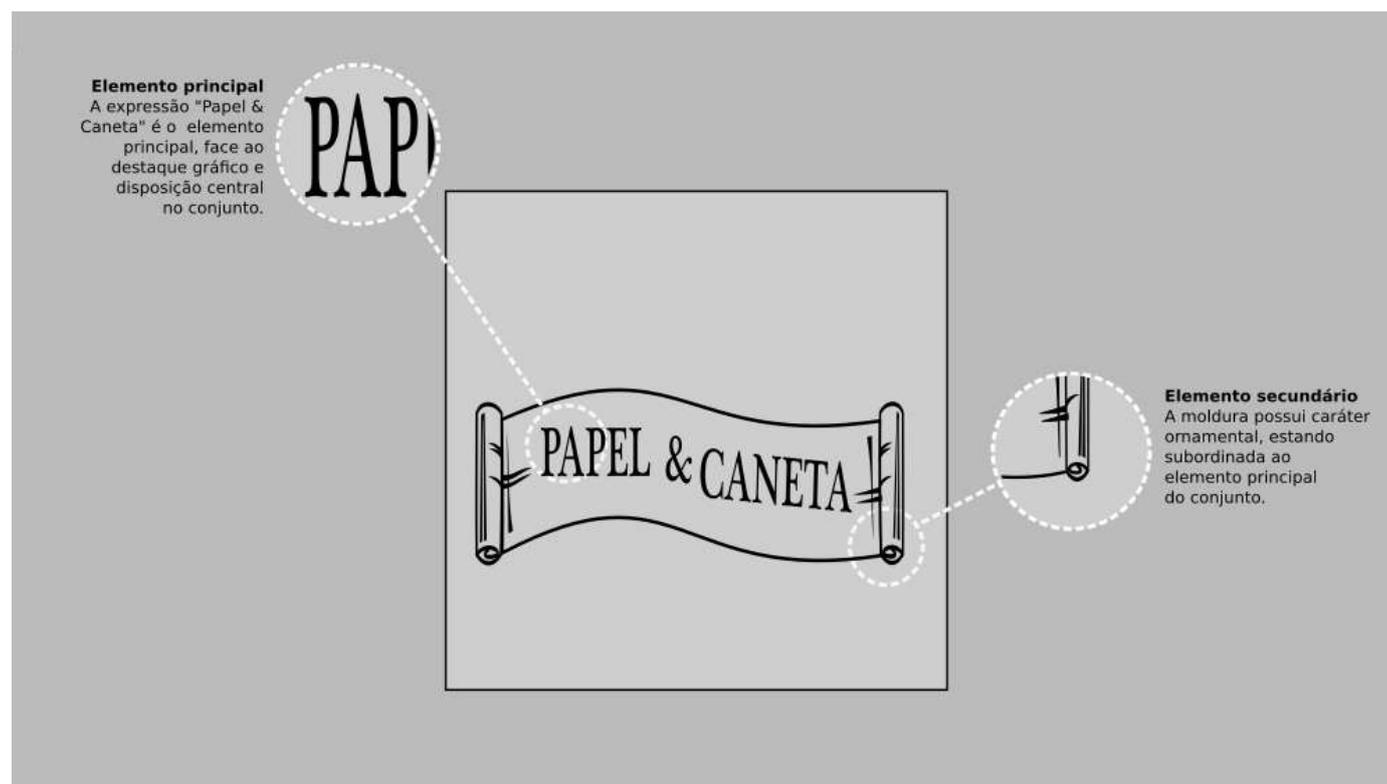
O caráter preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensão no conjunto, sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Elementos secundários

São considerados secundários os termos, expressões ou imagens que, em razão da sua relativa dimensão semântica ou visual, não se fixam primordialmente junto ao público-alvo. Com frequência, tais elementos desempenham papel ornamental, destacando os componentes principais do sinal; não raro, também figuram como elementos meramente informativos ou descritivos em relação ao escopo de proteção requerido. É também comum que os componentes secundários venham reafirmar o sentido já transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes ou expletivos.

Elementos negligenciáveis

Os elementos negligenciáveis são aqueles componentes figurativos ou nominativos evidentemente desprovidos de qualquer capacidade distintiva, que orbitam o núcleo formado pelos elementos principais ou secundários, sem serem percebidos como componentes efetivamente marcários. Neste sentido, tais partículas não são fixadas pelo público-alvo em uma situação real de consumo. Trata-se, frequentemente, de elementos tais como endereços, telefones, rótulos, códigos de barra, dentre outros da mesma natureza, destinados tão somente a informar dados alheios ao conjunto marcário propriamente dito.



Integração dos elementos

O grau de integração entre os diferentes elementos que compõem a marca pode afetar diretamente a impressão de conjunto gerada pelo sinal.

No caso de elementos nominativos, a combinação de uma ou mais palavras ou radicais pode gerar conjunto (expressão ou termo) com conceito ou significado próprios e distintos dos vocábulos individuais que o compõem. Uma integração conceitual dessa natureza pode ser capaz de afastar a aplicação de proibições relacionadas à ausência de distintividade.

Já nas marcas figurativas ou mistas, a integração entre os componentes gráficos, no primeiro caso, ou entre elementos figurativos e nominativos, no segundo caso, pode ser tão elevada a ponto de tal combinação ser a principal fonte de distintividade do conjunto.

Graus de distintividade

O caráter distintivo de um sinal está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto ou serviço assinalado, que varia da ausência total de cunho distintivo aos graus mais elevados de distintividade.

Quanto ao seu grau de distintividade, os sinais podem ser classificados em:

Não distintivos

Enquadram-se neste grau os sinais formados por termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados, no mercado, para descrever suas características. Também são considerados sinais não distintivos aqueles que, pela sua própria constituição, não são capazes de serem percebidos como marca pelo público-alvo.

Sugestivos/evocativos

Sinais formados por elementos nominativos ou figurativos que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente. Embora guardem alguma proximidade conceitual com elementos descritivos, não possuem relação imediata com os bens ou serviços que visam assinalar, sendo, portanto, passíveis de registro. Esta categoria é detalhada no subtítulo Sinais evocativos ou sugestivos.

Arbitrários

É considerado arbitrário o sinal cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visam assinalar.

Fantásticos

São os sinais formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo.

A tabela a seguir exemplifica os diversos graus de distintividade dos sinais, de acordo com a relação existente com os produtos ou serviços assinalados:

Produto ou serviço	Sinais irregistráveis	Sinais registráveis		
	Não distintivo	Evocativo/Sugestivo	Arbitrário	Fantasiado
Sapato	Calçados Bota Pisante De couro	Multishoes	Dakota	Osklen
Aguardente	Bebida Rum Amarga	Dona Pinga	Pitu	Sagatiba
Avião	Aeronaves Teco-teco Supersônico	Airbus	Tucano	Elbit
Transporte aéreo	Transporte Companhia aérea Linhas aéreas Italiana	Fastjet	Gol	Zimex
Trompete	Instrumentos de sopro Trombeta Pistão	Som Bemol	Jupiter	Weril

Sinais evocativos ou sugestivos

Os termos que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras características de produtos ou serviços, ainda que possuam um grau baixo de distintividade, são passíveis de registro, conforme disposto no Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ nº 14/2005. Tais vocábulos ou expressões fazem referência indireta aos bens ou serviços assinalados pelo sinal, exigindo do público-alvo algum esforço intelectual para relacioná-los.

Diferente dos elementos descritivos, que comunicam imediatamente ao consumidor a natureza ou as características dos produtos ou serviços assinalados pela marca, os sinais evocativos ou sugestivos não denotam o produto ou serviço que a marca visa identificar ou suas qualidades. Tais sinais buscam, de maneira conotativa,

indicar o público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como, no limite, estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca.

As características a seguir estão comumente presentes nos sinais ou elementos evocativos/sugestivos:

- a) o emprego de linguagem conotativa;
- b) o uso de figuras de linguagem, como metáfora, personificação, metonímia etc.;
- c) a presença de vocábulos ou expressões que compartilham o mesmo campo conceitual e se relacionam apenas indiretamente com características comumente associadas ao objeto da marca; ou
- d) a combinação de termos que, embora não distintivos quando isolados, resultem em expressão não usual, entre outros.

Exemplos:

3G GOLE GELADO GARANTIDO	Registrável para assinalar recipientes frigoríficos não elétricos, caixas de gelo. A expressão "GOLE GELADO GARANTIDO" faz referência indireta a potencial benefício obtido com os equipamentos de refrigeração que o sinal visa assinalar.
DAMASCO	Registrável para assinalar serviço de restaurante. Enquanto denominação da capital da Síria e uma das principais metrópoles do Oriente Médio, bem como fruto largamente empregado na cozinha árabe, o termo "DAMASCO" sugere, de maneira conotativa, a possível origem da culinária oferecida pelo serviço de alimentação que visa assinalar.
TOMATEX	Registrável para assinalar tomates. O termo em questão é considerado evocativo por constituir vocábulo formado pela derivação da denominação do produto que o sinal visa assinalar ("TOMATE"), não empregado no segmento mercadológico em questão.
PLASTICOLA	Registrável para assinalar cola plástica. A aglutinação da denominação "COLA" e do adjetivo "PLÁSTICA" gera vocábulo novo que remete ao produto que o sinal visa assinalar, sem constituir termo de uso corrente na prática comercial do segmento.
COLATEX	Registrável para assinalar adesivos para tecidos. A justaposição de termo "COLA" e do sufixo "TEX" (radical da palavra "têxtil") forma vocábulo que sugere, de maneira indireta, o produto assinalado e sua finalidade.
MR. CHOPP	Registrável para assinalar serviços de bar e restaurante. A distintividade do conjunto decorre do efeito de personificação gerado pela combinação do termo descritivo "CHOPP" com a abreviação do pronome de tratamento "MR.", gerando expressão fantasiosa em vista da inexistência de tal alcunha ou denominação.

AVESTRUZ & CIA	Registrável para distinguir o comércio de carnes e ovos de aves. Embora sejam considerados inapropriáveis quando isolados, o termo "AVESTRUZ" e a expressão "& CIA" formam conjunto não usual e suficientemente distintivo ao serem combinados, remetendo indiretamente ao serviço assinalado.
---------------------------	--

5.9.2 Padrão de apostila

O padrão de apostila atualmente aplicável é uma nota suplementar, que passou a constar em todos os certificados de registros dos pedidos deferidos a partir de 23 de fevereiro de 2016, cuja finalidade é a de esclarecer o alcance da proteção conferida pelo registro de marca.

Com a Resolução nº 166/2016, foi instituído padrão de apostila nos termos abaixo:

"A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996."

A adoção do padrão de apostila não altera os critérios de exame da registrabilidade dos sinais marcários estabelecidos por este Manual.

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) se faz 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.

Apostilas não mais aplicáveis

Embora tenham sido aplicados no passado, os padrões de apostila caso a caso abaixo listados não se encontram em uso.

a) Sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão (ões) "_____".

Esta apostila era utilizada sempre que a marca possuía, em sua composição, uma ou mais expressões irregistráveis.

b) Sem direito ao uso exclusivo da(s) figura(s) "_____".

Esta apostila era utilizada sempre que a marca possuía, em sua composição, uma ou mais figuras irregistráveis.

c) Sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão (ões) "_____", isoladamente.

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

d) 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.

e) Não retira o termo (...) do patrimônio comum

A mencionada apostila era aplicada a vocábulos que, apesar de remeterem a termos irregistráveis per se, eram escritos de forma que sua grafia não correspondia à dicionarizada. Tais marcas serão indeferidas, já que a mera alteração gráfica do termo não descaracteriza a denominação correta (dicionarizada), não havendo, portanto, suficiente distintividade (orientações sobre o tratamento de tais casos podem ser obtidas na subseção Sinal cuja fonética remete ao próprio produto ou serviço).

f) No conjunto

Tal apostila entrou em desuso face à pouca clareza acerca do bem efetivamente protegido pelo registro e alvo de exclusividade, culminando, muitas vezes, por subtrair o caráter essencialmente original de alguns elementos da marca.

5.9.3 Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo

Conforme estabelece o **inciso VI do art. 124 da LPI**, não é passível de registro 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, quanto 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: sinais que têm relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou *signos comumente empregados para designar uma característica do produto ou serviço a serem distinguidos*.

Sinal que tenha relação com o produto ou o serviço

Para aferir se um 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.

a) Sinal de caráter genérico

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

Termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou, ainda, seus insumos.

Exemplos:

AZEITE	Irregistrável para assinalar azeites.
FAST FOOD	Irregistrável para assinalar serviço de alimentação.

c) Sinal de caráter comum

Termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo que, embora não corresponda ao nome ou à representação pelo qual o produto ou o serviço foram originariamente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial.

Exemplos:

CARRO	Irregistrável para assinalar automóveis.
PINA COLADA	Irregistrável para assinalar bebidas.

d) Sinal de caráter vulgar

Gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço.

Exemplos:

BRANQUINHA	Irregistrável para assinalar aguardente de cana-de-açúcar.
RANGO	Irregistrável para assinalar alimentos ou serviços de alimentação.

e) Sinal simplesmente descritivo

Termo ou expressão nominativa que não se presta a distinguir produto ou serviço, mas que visa a indicar seu destino, sua aplicação ou a descrevê-lo em sua própria constituição.

Exemplos:

MARCAHORA	Irregistrável para assinalar relógio de ponto.
LAVAROUPA	Irregistrável para assinalar lavadora de roupa.

Sinal comumente empregado para designar uma característica do produto ou serviços

Para aferição da incidência da proibição, é verificado se o sinal efetivamente designa uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção do bem ou prestação dos serviços.

Considera-se sinal empregado comumente para designar as características abaixo, aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagração na linguagem comercial corrente para denominar uma característica do produto ou do serviço.

- e) **Natureza:** a origem produtora ou geradora do produto ou do serviço.

Exemplos:

ARTESANAL	Irregistrável para assinalar sorvetes.
INDUSTRIALIZADO	Irregistrável para assinalar molho de tomate.

f) **Nacionalidade:** caráter distintivo de uma nação ou estado daquele que pertence a uma nação.

Exemplos:

BRASILEIRO	Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços
ANGOLANO	Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços
PORTUGUESA	Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços

g) **Peso:** medida de massa, força ou pressão em escala de unidades determinadas, bem como sua respectiva designação quando relacionada ao produto.

Exemplos:

GRAMA	Irregistrável para assinalar tecidos
QUILO	Irregistrável para assinalar cereais. Registrável para assinalar sapato.
LIBRA	Irregistrável para assinalar pneus. Registrável para assinalar árvore de natal.
HP	Irregistrável para assinalar motores. Registrável para assinalar queijo de cabra.

h) **Valor:** mérito, serventia, validade, importância, em relação ao produto ou serviço.

Exemplos:

PREMIADO	Irregistrável para assinalar animais vivos.
SUPER LUXO	Irregistrável para assinalar roupas de cama e mesa.

i) **Qualidade:** atributo ou propriedade, negativo ou positivo de coisas, superioridade, excelência em qualquer coisa, desde que seja aplicável ao produto ou serviço.

Exemplos:

SABOROSO	Registrável para assinalar parafusos. Irregistrável para distinguir pães.
INODORA	Registrável para assinalar editoração eletrônica. Irregistrável para distinguir água mineral.

j) **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 sua produção.

Exemplos:

SINCE	com a indicação de qualquer ano ou época	Irregistrável para qualquer produto ou serviço.
DESDE	com a indicação de qualquer ano ou época	Irregistrável para qualquer produto ou serviço.
SAFRA	com a indicação de qualquer ano ou época	Irregistrável para bebidas.
FUNDADA EM 1820	Irregistrável para qualquer serviço.	
SAFRA 1942	Irregistrável para bebidas.	

A proibição de que trata esta norma não é de caráter absoluto. Enquadrado o sinal nesta categoria, este deverá estar revestido de suficiente forma distintiva para que o registro seja válido, não se conferindo qualquer direito, a título exclusivo, sobre o nome, expressão ou figura irregistrável de per se.

Marcas figurativas e/ou mistas

A representação figurativa ou pictórica fiel de um elemento descritivo ou de uso comum, como fotos ou desenhos técnicos do produto ou de sua embalagem não distintiva, é considerada equivalente a sua representação escrita e, portanto, irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. Caso figurem em conjuntos mistos ou figurativos, os mesmos serão indeferidos, se desprovidos de distintividade, ou deferidos, se acompanhados de termos ou elementos figurativos capazes de conferir ao conjunto suficiente cunho distintivo.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Pescados	Irregistrável , uma vez que o conjunto é formado pela combinação de termo descritivo e representação fotográfica do produto que visa assinalar.

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 assinalam. Tais sinais não se enquadram no disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, sendo aplicada a proibição prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI se a anterioridade impeditiva for apontada na busca ou em impugnação de terceiros.

Caso tais termos ou expressões figurem na especificação de produtos e serviços, os mesmos serão substituídos de ofício por suas verdadeiras descrições, conforme orientações dispostas no item **5.4.4. Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas**.

5.9.4 Sinal ou expressão de propaganda

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, considera-se que a proibição recai sobre aquelas expressões usadas apenas como meio de recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado pelo sinal solicitado como marca.

O revogado Código da Propriedade Industrial - CPI, Lei nº 5.772/71, 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".

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. Por tal motivo, a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado.

O indeferimento pelo inciso VII do art. 124 da LPI ocorrerá somente quando o sinal se apresentar na sua origem apenas como uma expressão de propaganda.

Quando do exame, deve-se verificar se a expressão que compõe o sinal marcário contém:

- Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa a assinalar;
- Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes;
- Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Constatado algum dos fatos acima, há indícios de que o sinal ou a expressão requerida tem exclusivo caráter propagandístico.

Exemplos:

Gelado ou não, é sempre melhor! Guaraná Champagne
Insetisan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor
Melhoral, é melhor e não faz mal
Não é uma Brastemp
Nescau, energia que dá gosto
Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?
Toc, toc. O melhor sapato do Brasil
Bretas, sempre o melhor atendimento
Panamericano. Tudo por você.

Entretanto, há conjuntos que contém palavra(s) ou expressão(ões) que, apesar de conotar aspectos apelativos, não são determinantes para caracterização do sinal como expressão de propaganda.

Exemplos:

I CAN'T BELIEVE IT'S YOGURT	Para assinalar serviços de alimentação
YOU CAN DANCE	Para assinalar serviços de entretenimento
SUPERAÇÃO PETROBRÁS	Para assinalar patrocínio financeiro de eventos musicais
PARIS, A CASA DO ESPELHO	Para assinalar espelhos e artigos de mobiliário

5.9.5 Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento

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 trata do sinal tridimensional não registrável como marca, ou seja, aquele 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.

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

- **Forma plástica:** formato do objeto em suas três dimensões, sua configuração/constituição física.
- **Forma necessária do produto ou do acondicionamento:** aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo.
- **Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento:** aquela que, embora não seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, já é habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seu segmento de mercado.
- **Forma que não pode ser dissociada do efeito técnico:** aquela intrinsecamente relacionada a uma função técnica, ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho.

Por ocasião do exame da marca tridimensional serão observadas as seguintes regras:

- a) Se a forma tridimensional reivindicada apresenta determinadas características configurativas capazes de permitir o seu reconhecimento ou sua 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;
- b) Se a forma tridimensional reivindicada se reveste do requisito da distintividade, relativamente ao produto ou serviço a que se aplica;
- c) Se a forma tridimensional 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,
- d) Se a forma tridimensional 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 letras, algarismos, números, palavras, figuras, linhas e cores a uma forma comum não confere à marca tridimensional a distintividade exigida.

Informações adicionais sobre o exame das marcas tridimensionais podem ser encontradas na seção **5.13 Análise de pedidos de marca tridimensional**.

5.9.6 Letra, algarismo ou data isolados

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 de todas as letras do alfabeto em uso no vernáculo nacional e dos algarismos de 0 a 9, isoladamente.

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

Enquadra-se nesta proibição 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 isoladamente, estas 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 citados serem registrados quando acompanhados de outros termos ou revestidos de suficiente forma distintiva, sendo observada a registrabilidade do conjunto formado com relação a esta distintividade e à disponibilidade.

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 podendo o titular impedir que terceiros usem /registrem estes mesmos elementos como parte de conjuntos marcários distintos em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.

Letras e algarismos isolados, com cunho distintivo, devem ser depositados como marcas figurativas.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
	Serviços jurídicos e de arbitragem	Registrável. Embora a data completa "31 DE DEZEMBRO 1927" seja inapropriável a título exclusivo, a mesma está acompanhada de termos e elementos figurativos que conferem distintividade ao conjunto.
11 DE AGOSTO	Periódicos	Registrável , uma vez que a data se encontra incompleta.
6	Relógios, cronômetros e suas partes	Irregistrável à luz do inciso II do art. 124 da LPI, por tratar-se de algarismo isolado.
SEIS	Relógios, cronômetros e suas partes	Registrável , uma vez que se trata de denominação do algarismo.

	Relógios, cronômetros e suas partes	Registrável.
51	Bebidas alcoólicas (exceto cervejas)	Registrável , uma vez que se trata de numeral e não algarismo isolado.
	Quaisquer produtos ou serviços	Registrável.
POSTO 1	Comércio de gasolina e outros combustíveis	Registrável. A combinação do termo "POSTO" e do algarismo "1" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
MODELO T	relógios, cronômetros e suas partes	Registrável. A combinação do termo "MODELO" e da letra "T" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
LINHA P	Roupas e artigos do vestuário	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, na medida em que a expressão "LINHA P" é usada para identificar o tamanho dos produtos que a mesma visa assinalar.

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 a assinalados pelos sinais são afins.

Registro anterior	Pedido em exame	Procedimento
LINE T		Irregistrável à luz do inciso II o art. 124 da LPI, pois a letra "T" não está revestida de suficiente forma distintiva.

LINE T		Registrável , uma vez que a titular do registro anterior não possui direito exclusivo à letra "T" isolada.
LINE T	LINHA T	Irregistrável à luz do inciso XIX o art. 124 da LPI, pois se trata de imitação de marca anterior de terceiro.
LINE T	LINE K	Registrável . A combinação do termo "LINE" e da letra "K" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.

5.9.7 Termo técnico

Prescreve o **inciso XVIII do art. 124 da LPI** que não é registrável como marca: *“termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço 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 deste inciso 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 desta 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 detêm conhecimento técnico específico 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 do conhecimento específico não partilhado por parcela significativa do público, o mesmo infringirá a norma legal do inciso em comento.

Para o entendimento desta norma legal, será observado:

- a) Se a marca é composta apenas pelo termo técnico, não estando acompanhada de elementos figurativos ou nominativos que confirmam distintividade ao conjunto;
- b) Se o termo técnico encontra-se acompanhado de elementos figurativos ou nominativos capazes de conferir distintividade ao conjunto, o pedido será deferido, não podendo o titular impedir terceiros de usarem/registrarem o termo técnico em questão em conjuntos marcários distintos em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim;
- c) Se a marca for composta apenas pelo termo técnico na sua forma nominativa ou em apresentação mista não distintiva, o pedido de registro de marca será indeferido.

Importante ressaltar que variações gráficas e fonéticas de termo técnico que não o descaracterizem estão sujeitas à aplicação da proibição disposta no inciso XVIII do art. 124 da LPI.

Exemplos:

FERRITE	Irregistrável para assinalar aparelhos de comunicação. Ferrite é material feito de cerâmica com propriedades eletromagnéticas, usado como núcleo de transformadores elétricos. Comumente encontrado em rádios de ondas curtas, onde funciona como antena.
VELADURA	Irregistrável para distinguir serviços de pintura artística. Veladura é aplicação de uma demão de tinta transparente ou de óleo sobre uma camada pictórica, para suavizar a tonalidade, ajustar e unificar as cores, usada especialmente em pintura a óleo.
MONTEVERDE VELADURA	Registrável , para distinguir serviços de pintura artística. Embora o termo "VELADURA" seja considerado inapropriável a título exclusivo, o mesmo se encontra acompanhado de vocábulo suficientemente distintivo, formando conjunto passível de registro. Veladura é aplicação de uma demão de tinta transparente ou de óleo sobre uma camada pictórica, para suavizar a tonalidade, ajustar e unificar as cores, usada especialmente em pintura a óleo.

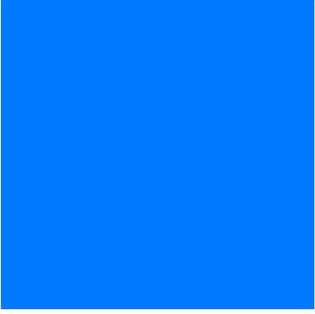
5.9.8 Cores e suas denominações

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”*.

Não há, pois, qualquer dúvida sobre a irregistrabilidade de marca constituída de cor ou de sua respectiva denominação. Igualmente, 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 a nomes de frutas e/ou leguminosas.

O registro, entretanto, será possível se houver combinação característica ou peculiar de cores. Para tanto, é necessário que se interprete esta ressalva legal em combinação com as prescrições do art. 122 da LPI, ou seja, a possibilidade de registro de todo e qualquer sinal distintivo não defeso em lei.

Exemplos:

	Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços.
AZUL	Irregistrável para quaisquer produtos ou serviços, uma vez que se trata de denominação de cor isolada.
VERDE-E-ROSA	Irregistrável para assinalar “goiabas”, uma vez que, embora não estejam isoladas, as denominações de cores referem-se a estado inerente do produto que a marca visa assinalar. Registrável sem ressalvas para assinalar “shows musicais”, uma vez que o sinal é composto por combinação de denominação de cores que não guarda relação com o serviço assinalado.
VERDINHO	Irregistrável para quaisquer produtos ou serviços, uma vez que se trata de denominação de cor isolada no diminutivo.

ABÓBORA	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, se reivindicada para assinalar "abóbora", uma vez que se trata do próprio produto.</p> <p>Irregistrável à luz do inciso VIII do art. 124 da LPI para quaisquer produtos ou serviços (exceto "abóbora"), uma vez que se trata de denominação de cor isolada.</p>
----------------	---

O conjunto formado pelas cores há de ser distintivo para que a marca seja considerada registrável. Neste sentido, observa-se que as marcas compostas por nomes comuns associados a cores serão passíveis de registro se a expressão resultante não guardar relação com o produto ou serviço a ser assinalado.

Assim sendo, são considerados suficientemente distintivos os conjuntos formados pela combinação de denominação de cor e de vocábulo/expressão irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, nos quais a expressão resultante não descreva característica própria do produto ou serviço que o sinal visa assinalar, em que pese o caráter não distintivo dos elementos individuais que o compõem.

Exemplos:

MARROM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	Registrável para assinalar "consultoria em negócios imobiliários", uma vez que a denominação de cor "MARROM" não se encontra isolada, não é usualmente utilizada para designar característica dos serviços assinalados ou da expressão "CONSULTORIA IMOBILIÁRIA", além de formar combinação suficientemente singular e distintiva.
CAMISA AMARELA	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "vestuário", uma vez trata-se de expressão que identifica produto que o sinal visa assinalar e descreve uma de suas características potenciais ("cor").
PIZZARIA AMARELA	Registrável para assinalar "SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO", uma vez que a denominação de cor "AMARELA" não se encontra isolada, não é usualmente utilizada para designar característica dos serviços reivindicados, além de formar combinação suficientemente singular e distintiva.

5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade

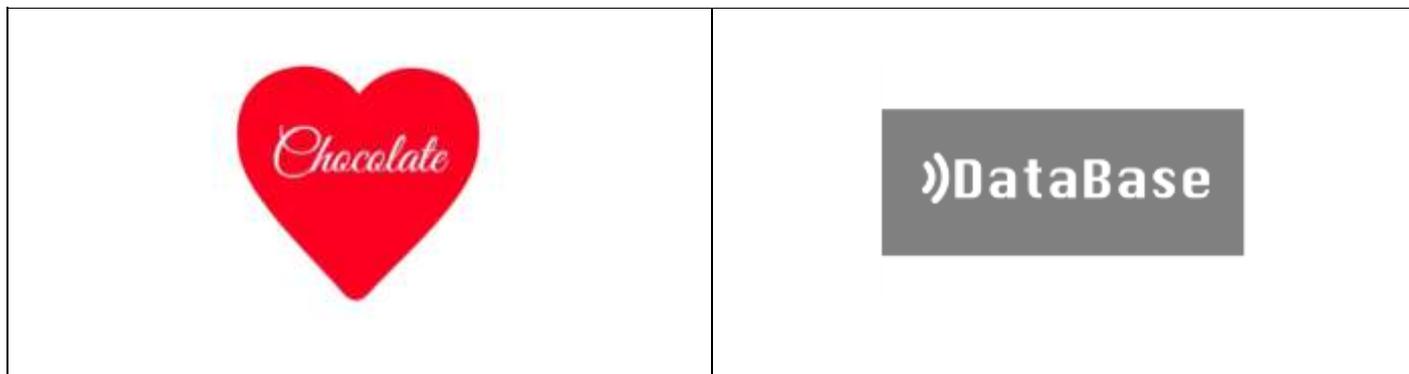
Algumas combinações de termos e elementos, pela frequência com que são reivindicadas como marca e por sua própria constituição, ensejam tratamento específico no exame de sua distintividade. A seguir, são apresentadas algumas orientações específicas para a avaliação da distintividade de alguns gêneros de sinais.

Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva

Para ser considerado suficientemente distintivo, o sinal marcário misto cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva deve ser composto por elementos figurativos suficientemente fantasiosos ou estilizados e que possuam relevância no conjunto requerido, ressalvados os casos de proibição absoluta. Desta forma, o caráter distintivo de tais conjuntos dependerá da capacidade de os elementos figurativos presentes no sinal gerarem suficiente impacto visual ou conceitual a ponto de se sobressaírem à mensagem não distintiva presente nos termos ou expressões.

Para serem consideradas distintivas, as marcas mistas formadas unicamente por termos ou expressões não distintivas deverão conter elementos figurativos capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, desviando sua atenção do elemento nominativo não distintivo.

Exemplos:



<p>Irregistrável para assinalar "doces", uma vez que o elemento figurativo combinado ao termo irregistrável "CHOCOLATE" não é capaz de desviar a atenção do elemento nominativo não distintivo, além de ser comumente empregado no segmento mercadológico em questão.</p>	<p>Irregistrável para assinalar "gestão de banco de dados", uma vez que elemento nominativo irregistrável encontra-se acompanhado de elementos figurativos ornamentais e usuais no segmento mercadológico, que não criam impressão imediata e duradoura capaz de desviar a atenção do público-alvo do termo não distintivo.</p>
--	--

Elementos figurativos incapazes de conferir distintividade

Dentre os elementos figurativos que, a princípio, não são capazes de conferir distintividade a sinais compostos por elemento nominativo formado por termo ou expressão não distintiva, se destacam:

a) Tipologia banal

<p>Registrável para assinalar "doces", uma vez que o elemento figurativo exerce função distintiva principal, gerando impressão imediata e duradoura e desviando a atenção do consumidor dos termos irregistráveis "CACAU" e "COCOA".</p>	<p>Registrável para assinalar "doces", uma vez que a figura estilizada de esquilo, além de arbitrária, é o principal foco de atenção no sinal em tela. Além disso, a expressão irregistrável "CHOCOLAT AU LAIT", repetida em intervalos constantes no fundo da imagem, é usada como padrão ornamental.</p>	<p>Registrável para assinalar "gestão de banco de dados", uma vez que elemento nominativo irregistrável encontra-se disposto em posição secundária, sendo o elemento figurativo o principal foco de atenção, gerando impressão imediata e duradoura.</p>
---	---	---

Exemplos:

b) **Arranjo não distintivo de elementos gráficos ou formas geométricas simples ou banais**

Exemplos:

		
<p>Irregistráveis para assinalar "vestuário", uma vez que se tratam de elementos nominativos descritivos, grafados em tipologia banal e acompanhados por forma geométrica simples.</p>		

		
<p>Irregistráveis para assinalar "vestuário de couro", dado o emprego de elemento nominativo irregistrável, grafado em tipologia banal, disposto em arranjo igualmente banal. Informações adicionais sobre o caráter distintivo da tipologia podem ser obtidas a seguir, no subtítulo "Tipologia, cores e arranjo dos elementos nominativos".</p>		

- c) **Molduras ou rótulos comuns ou não distintivos em função de sua simplicidade ou por serem comumente utilizados no segmento de mercado em questão**

Exemplos:

		
<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "geleias de fruta", por se tratar de conjunto formado por expressões que identificam e qualificam o produto assinalado, grafadas em tipologias banais e dispostas em rótulo não distintivo.</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "mistura de cereais para alimentação humana", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal e disposto em moldura não distintiva.</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar quaisquer produtos, por se tratar de conjunto formado por expressão que descreve característica do produto assinalado, grafado em tipologia banal e disposto em rótulo comum e não distintivo.</p>

- d) **Imagens de uso comum em relação aos produtos e serviços reivindicados**

Exemplos:

	
<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "papel", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado do símbolo internacional da reciclagem, usado no segmento em questão para identificar que o produto foi ou poderá ser objeto de</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "alimentos para animais", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica a espécie animal a que se destinam os produtos, grafado em tipologia banal, acompanhado de figura estilizada de cão,</p>

processo de reciclagem.	de caráter igualmente banal.
-------------------------	------------------------------

e) **Padrões visuais de difícil memorização e de caráter decorativo**

Exemplos:

	
<p>Irregistráveis à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "vestuário de uso comum", por se tratarem de conjuntos formados por termos que identificam os produtos assinalados, grafados em tipologia banal, sob fundos constituídos por padrões visuais de caráter decorativo e de difícil memorização.</p>	

f) **Representação gráfica fiel ou realista, ainda que estilizada, dos produtos ou serviços**

Exemplos:

	
<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "meias", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado de representação gráfica realista do produto.</p>	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "ferramentas manuais", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado de representação gráfica realista do produto.</p>

g) **Representação gráfica bidimensional ou tridimensional da embalagem ou acondicionamento dos produtos**

Exemplos:

	<p>Irregistrável para assinalar "vinho", uma vez que o sinal é composto pela combinação de elemento nominativo irregistrável grafado em tipologia banal e representação da silhueta de embalagem não distintiva do próprio produto. Informações adicionais sobre a distintividade de representações de embalagem estão disponíveis a seguir, no subtítulo "Representação gráfica da embalagem ou acondicionamento".</p>
---	--

- h) **Representação não distintiva do espaço físico onde os produtos ou serviços são comercializados, consumidos ou fornecidos**

Exemplos:

	<p>Irregistrável para assinalar "comércio de combustíveis", uma vez que o sinal é composto pela combinação de elemento nominativo irregistrável disposto em representação do espaço físico onde os serviços são fornecidos ("posto de gasolina").</p>
---	--

Tipologia, cores e arranjo dos elementos nominativos

Para conferir suficiente cunho distintivo a um sinal formado por termo ou expressão não distintiva, a tipologia utilizada deve exigir algum esforço mental por parte dos consumidores para compreender o significado do elemento nominativo irregistrável. Desta forma, o uso de tipos de letra comuns ou de fácil leitura, mesmo que manuscritos, não é capaz de revestir de suficiente distintividade um conjunto formado por termo ou expressão não distintivo. O mesmo pode ser dito da mera reivindicação de cor aplicada a tipologias banais.

O arranjo gráfico de termos ou expressões é considerado capaz de conferir suficiente distintividade somente nos casos em que exige esforço mental por parte do público relevante para identificar a relação entre os elementos nominativos e os produtos e serviços reivindicados. Assim, o mero fato de os termos ou expressões não distintivas estarem dispostos na vertical, invertidos ou em linhas diferentes, não reveste o conjunto da distintividade necessária para o registro.

Exemplos:

	<p>Registrável. A distintividade do conjunto em exame reside no efeito conceitual gerado pela integração do elemento nominativo à imagem imitativa estilizada do produto que o sinal visa assinalar, obtida por meio de uso de fonte não banal. Em que pese a registrabilidade do conjunto, cabe observar que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem o termo não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.</p>
	<p>Irregistrável. O conjunto carece de distintividade uma vez que é formado por termo irregistrável para assinalar "medicamentos", grafado em tipologia banal, ainda que colorida. Neste sentido, entende-se que a folha estilizada presente na extremidade direita do vocábulo "fitoterápicos" exerce função meramente ornamental e não distintiva.</p>
	<p>Registrável. O sinal em exame constitui conjunto suficientemente distinto face ao efeito conceitual gerado pelo uso de tipologia não banal de maneira a integrar o elemento nominativo à figura imitativa estilizada de um veículo de duas rodas, imagem que evoca o produto que o sinal visa assinalar ("rodas para veículos"). Em que pese a registrabilidade do conjunto, cabe observar que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem o termo não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.</p>
	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. O conjunto carece de distintividade uma vez que é formado por expressão de caráter necessário grafada em tipologia banal, sobre fundo igualmente banal, ainda que colorido, cuja função é meramente ornamental e secundária.</p>

Distintividade de marcas figurativas

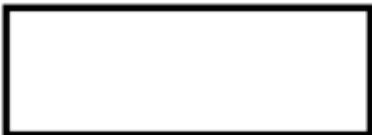
Na avaliação da registrabilidade de sinais de apresentação figurativa é considerada a capacidade de o conjunto ser percebido como marca pelo público-alvo, sendo observado o disposto nos arts. 122 e 124, incisos VI e XXI, da LPI. Cabe mencionar que, na análise da distintividade de marcas figurativas compostas por letra ou algarismo isolado,

serão observadas, no que couber, as orientações contidas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do subitem **5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade**.

Elementos geométricos não distintivos

Elementos geométricos simples, como círculos, linhas, retângulos, quadrados etc., não são capazes de serem percebidos como marca pelo consumidor, não cumprindo o requisito disposto no art. 122 da LPI.

Exemplos:

	
<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI. O conjunto é formado unicamente por figura geométrica simples e desacompanhada de elementos adicionais capazes de lhe conferir suficiente cunho distintivo.</p>	<p>Registrável. O sinal é constituído por combinação de elementos geométricos simples, formando conjunto fantasioso e suficientemente distintivo.</p>

Representações gráficas de produtos

A representação gráfica fiel de um termo descritivo ou de uso comum, como fotos, desenhos técnicos ou estilização simplificada do produto, é considerada irregistrável à luz dos incisos VI ou XXI do art. 124 da LPI. Contudo, são consideradas passíveis de registro as estilizações fantasiosas, que distanciam o elemento figurativo do produto, a ponto de exigir algum esforço de interpretação por parte do público relevante.

Exemplos:

	
---	---

<p>Irregistrável à luz do art. 124, inciso VI, da LPI. O conjunto é formado unicamente por representação do produto que o sinal visa assinalar ("parafusos") e com estilização que não reveste o mesmo de suficiente caráter distintivo.</p>	<p>Registrável. O sinal é constituído por estilização fantasiosa do produto que o sinal visa assinalar ("bolos e massas alimentícias").</p>
---	--

Representação gráfica da embalagem ou acondicionamento

A representação gráfica de embalagem ou acondicionamento comum do produto que o sinal visa assinalar, estilizada ou não, ainda que contenha reivindicação de cores, não possui suficiente capacidade distintiva, incorrendo nas proibições dispostas nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

Representações tridimensionais

Marcas figurativas formadas unicamente por representação evidentemente tridimensional de embalagem (com perspectiva e indicação de sombreados, por exemplo), ainda que contenham aplicação de cores ou padrões ornamentais, são consideradas irregistráveis à luz do inciso XXI do art. 124 da LPI, por constituírem representação da forma necessária, comum ou vulgar do acondicionamento.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Leite	Irregistrável à luz do inciso XXI do art. 124 da LPI.

Os sinais mistos ou figurativos constituídos por representação gráfica tridimensional de embalagem sobre a qual foi aplicado elemento nominativo ou figurativo distintivo serão objeto de exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, incluindo a imagem da embalagem e os elementos do rótulo, se existentes. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
-------	---------------	-------------

	Leite	<p>Será formulada exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, a saber, a representação da embalagem.</p> <p>Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.</p>
---	-------	---

Por fim, as marcas formadas unicamente por reprodução tridimensional realista de embalagem acompanhada de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Leite	<p>Irregistrável por infringir o disposto nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.</p>

Representações bidimensionais

Já as marcas figurativas constituídas unicamente por estilização bidimensional comum de embalagem, ainda que contenham aplicação de cores ou padrões ornamentais, são consideradas irregistráveis em vista do disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, por se tratarem de sinais de caráter comum.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Suco de frutas	<p>Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.</p>

Os sinais constituídos por representação bidimensional de embalagem sobre a qual foi aplicado elemento nominativo ou figurativo distintivo serão objeto de exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, incluindo a imagem da embalagem e os elementos do rótulo, se existentes. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Suco de frutas	Será formulada exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, a saber, a representação da embalagem. Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

As marcas formadas unicamente por reprodução bidimensional comum de embalagem acompanhada de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Suco de frutas	Irregistrável por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Marcas formadas por aglutinação ou justaposição

Elementos não distintivos aglutinados

Aglutinação é a reunião, em um só vocábulo, de dois ou mais termos distintos, no qual ocorre perda de letra(s) e/ou fonema(s). Comumente, tal fenômeno altera foneticamente a expressão irregistrável corretamente grafada, formando um novo termo passível de registro à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
GOSTOSOVO	Ovos para alimentação	Registrável sem ressalvas.
BOMEL	Mel	Registrável sem ressalvas.

Exceção a esta regra são as marcas formadas a partir da aglutinação de termos desprovidos de distintividade nas quais o primeiro termo termina em vogal átona e o segundo elemento se inicia com vogal idêntica e igualmente átona. Em tais casos, entende-se que, apesar da aglutinação dos elementos, o termo resultante é foneticamente idêntico à expressão corretamente grafada, não possuindo, portanto, suficiente cunho distintivo.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
PURAVEIA	Cereais	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. Apesar da aglutinação, o elemento "PURAVEIA" é foneticamente idêntico à expressão "PURA AVEIA", considerada irregistrável para assinalar "cereais", uma vez que identifica o tipo de produto que o sinal visa assinalar. A identidade fonética com a expressão corretamente grafada ocorre uma vez que a vogal "A", presente no final da palavra "PURA" e no início do vocábulo "AVEIA", é átona.

Termos não distintivos justapostos

A justaposição é a reunião, em um só termo, de dois ou mais vocábulos ou radicais, sem que haja alteração ortográfica ou fonética de tais elementos. A justaposição de termos não distintivos normalmente não é capaz de gerar conjunto passível de registro por não se diferenciar da expressão irregistrável corretamente grafada.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
-------	---------------	-------------

BOMCAFÉ	Café	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI. Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .
BIGSACO	Sacos	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .
CAMISANOVA	Vestuário	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .
PURASOPA	Sopas	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .

Aglutinação e justaposição de termos de uso comum com elementos de fantasia

A presença do elemento de fantasia confere suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
MOBILÓTICA	Instrumentos óticos	Registrável.
COMAVES	Carnes, aves e ovos	Registrável.

	Carnes, aves e ovos	Registrável. Embora o termo em destaque "AVES" seja considerado inapropriável a título exclusivo para assinalar os produtos reivindicados, o mesmo se encontra acompanhado de elementos adicionais que conferem ao conjunto suficiente distintividade, tornando o mesmo passível de registro.
FRANCÓLEOS	Óleo lubrificante para veículos	Registrável.
MILKWAY	Laticínios	Registrável.
DELICHEESE	Queijos	Registrável.
PNEUAC	Comércio de partes e acessórios para automóveis	Registrável.

Aglutinação ou justaposição de termos de uso comum com radicais evocativos formando um novo termo

Neste caso, o processo de aglutinação ou justaposição é potencialmente capaz de conferir suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro, desde que o vocábulo ou expressão gerado não sejam utilizados no segmento mercadológico para identificar produto/serviço que o sinal visa assinalar, ou, ainda, uma de suas características ou propriedades.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
MICROTEC	Desenvolvimento de software	Registrável.
DATAPRONTO	Processamento de dados	Registrável.
MECAUTO	Manutenção de automóveis	Registrável.

Aglutinação ou justaposição de radicais evocativos formando um novo termo

Radicais evocativos são aqueles que remetem ao produto ou serviço assinalado pela marca, mas que não têm significado quando isolados. São considerados elementos de composição e normalmente são constituídos por prefixos e sufixos, podendo fazer parte de diversos conjuntos marcários distintos.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
AGROFERT	Fertilizantes	Registrável.
ORTOMED	Equipamentos médicos	Registrável.
AGROMAQ	Máquinas agrícolas	Registrável.
CONSULTPLAN	Serviços de consultoria em negócios	Registrável.

Aglutinação ou justaposição de termos evocativos com termos que sugerem quantidade ou qualidade formando um novo termo

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
ULTRACHOC	Chocolates	Registrável.
HIPERPHARMA	Comércio de medicamentos	Registrável.
MULTIFLEX	Tubos e canos metálicos	Registrável.

Combinação de termos não distintivos formando conjunto suficientemente distintivo

Termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
POSTO L	Combustíveis e lubrificantes para automóveis	Registrável. Embora o termo "POSTO" seja irregistrável para assinalar os produtos reivindicados por identificar tipo de estabelecimento que os comercializa e a letra "L" não possa ser apropriada a título exclusivo por força do disposto no inciso II do art. 124 da LPI, a combinação de tais elementos forma conjunto capaz de identificar a origem empresarial, em vista do seu caráter singular e não usual. Neste sentido, considera-se que a expressão tal como requerida não é comumente utilizada para identificar característica, propriedade ou finalidade dos produtos em questão.
AMARELO SERVIÇOS DE SAÚDE	Serviços de saúde	Registrável. Embora a denominação de cor "AMARELO" seja irregistrável isoladamente em vista do disposto no inciso VIII do art. 124 da LPI e a expressão "SERVIÇOS DE SAÚDE" constitua mera descrição dos serviços reivindicados, a combinação de tais elementos forma conjunto suficientemente distintivo. Neste sentido, vale observar que a denominação de cor "AMARELO" não é usualmente utilizada para designar característica da expressão "SERVIÇOS DE SAÚDE".

Vale observar que, conforme disposto no Parecer PROC/DIRAD nº 15/2009, os sinais marcários compostos pela combinação de expressões irregistráveis e de termos como "& Cia", "& Co" e "Companhia" são, em princípio, registráveis no que tange ao inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
AVESTRUZ & CO	Carnes, aves e ovos	Registrável. A combinação do termo "AVESTRUZ" e da expressão "& CO" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
COMPANHIA DO CABELO	Produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos	Registrável. A combinação do termos "COMPANHIA" e da expressão "DO CABELO" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
CIA DOS PÉS	Calçados	Registrável. A combinação da sigla "CIA" e da expressão "DOS PÉS" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
PAPÉIS, FITAS & CIA	Artigos de papelaria	Registrável. A combinação dos termos "PAPÉIS", "FITAS" e da expressão "& CIA" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.

Neologismos

Marcas formadas a partir de sufixos comumente empregados na formação de palavras que identificam gênero de estabelecimento

A combinação de termos ou expressões que identificam o próprio produto ou serviço a ser assinalado com sufixos nominais normalmente empregados na formação de vocábulos que identificam tipo de estabelecimento comercial, ramo de negócio ou categoria profissional, como os radicais "-ERIA", "-ARIA", "-EIRO" e "-EIRA", não é capaz de constituir conjunto com suficiente cunho distintivo, ainda que o termo resultante não se encontre dicionarizado.

Neste sentido, ainda que constituam neologismos, os vocábulos construídos a partir de tais sufixos podem ser facilmente percebidos pelo consumidor como mera indicação do tipo de estabelecimento ou profissional que comercializa, fabrica ou fornece os produtos ou serviços assinalados. Assim, quando não revestidos de suficiente forma distintiva, tais conjuntos incorrem na proibição disposta no inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
SALGADERIA	Comércio de salgados e doces	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. A combinação do sufixo "ERIA" com a denominação do próprio produto comercializado ("SALGADO") gera vocábulo identificado como mera denominação de tipo de estabelecimento, sendo desprovido, portanto de capacidade distintiva.

Combinação de elementos de uso comum na formação de expressões de fantasia

Elemento não distintivo em expressão com significado próprio

Nos casos de sinais formados por expressões que contêm termo considerado irregistrável, será avaliado o significado do conjunto em questão a fim de determinar a distintividade do mesmo.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
LUA DE MEL	Mel	Registrável. Ainda que "MEL" seja irregistrável para o produto em questão, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
SEBO NAS CANELAS	Comércio de livros usados	Registrável. Ainda que "SEBO" seja irregistrável para o serviço em questão, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
BODAS DE PAPEL	Papel e papelão	Registrável. Ainda que os produtos em questão sejam feitos de papel, a

		expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
VIA LÁCTEA	Laticínios	Registrável. Ainda que os produtos em questão sejam feitos à base de leite, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
PONTO SEM NÓ	Serviços de alfaiate	Registrável. Ainda que a expressão seja utilizada no segmento mercadológico indicado, a mesma possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
PELLO MENOS	Serviços de depilação	Registrável. Ainda que a expressão sugira a finalidade do serviço, a mesma possui significado próprio, de modo a formar conjunto fantasioso.
EM PONTO DE BALA	Comércio de doces	Registrável. Ainda que o termo "BALA" descreva os produtos comercializados, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
ASSIM & ASSADO	Restaurante, bar e lanchonete	Registrável. Ainda que "ASSADO" possa indicar um dos pratos oferecidos no estabelecimento comercial que a marca visa assinalar, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.

Combinação de expressões de uso comum e elementos fantasiosos

O exame da distintividade observará o caráter distintivo do conjunto, sendo passíveis de registro sinais que contenham termos, expressões ou imagens não distintivas, desde que combinados entre si ou com outros elementos de forma a conferir distintividade ao conjunto. Cabe observar que a presença de elemento não distintivo em uma marca registrada não permite ao seu titular impedir que terceiros usem ou registrem o elemento não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
BISCOITO PALHAÇO	Biscoitos	Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "BISCOITO", sua combinação com o elemento distintivo "PALHAÇO" confere ao conjunto suficiente cunho distintivo.
CLÍNICA DE OLHOS SEROPÉDICA	Serviços médicos	Registrável. Apesar da presença da expressão irregistrável "CLÍNICA DE OLHOS", sua combinação com o elemento distintivo "SEROPÉDICA" confere ao conjunto suficiente cunho distintivo.
BANCO	Serviços bancários	Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "BANCO", sua combinação com o elemento distintivo "BRADESCO" confere ao

BRDESCO		conjunto suficiente cunho distintivo.
CIDADE DO AUTOMÓVEL	Compra e venda de veículos novos e usados	Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "AUTOMÓVEL", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal local.
HOSPÍCIO DO CHOPP	Bar e restaurante	Registrável. Apesar da presença do termo irregistrável "CHOPP", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de instituição de tal gênero.
MR. PASTEL	Serviços de alimentação	Registrável. Apesar da presença do do termo irregistrável "PASTEL", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal alcunha ou denominação.
REI DOS FOGÕES	Instalação e reparo de equipamentos de aquecimento	Registrável. Apesar da presença do do termo irregistrável "FOGÕES", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal título.

Alterações ortográficas de termos ou expressões não distintivas

Sinal cuja fonética remete ao próprio produto ou serviço

Quando do exame de sinal cuja grafia seja foneticamente equivalente a termo não distintivo, é avaliado 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, sendo 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, são considerados passíveis de registro.

Como regra geral, para conferir suficiente cunho distintivo ao conjunto, a substituição ou omissão de letras em termos ou expressões irregistráveis, deverá:

- Ser surpreendente, singular ou arbitrária; ou
- Exigir relativo esforço mental e interpretativo para identificação do termo ou expressão corretamente grafados.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
CAMYSA	Roupas	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124. Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .
K-MYZZA	Roupas	Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124, já que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria, a princípio, esforço de associação mental.
KARRPETH	Tapetes	Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124, já que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria, a princípio, esforço de associação mental.
KARRO	Automóveis	Nominativa: Indeferir com base no inciso VI do art. 124; Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”, do item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade .

Siglas e abreviações

As abreviações e siglas de termos ou expressões desprovidos de distintividade são consideradas irregistráveis se forem usadas comumente pelos consumidores e fornecedores atuantes no segmento de mercado em questão como equivalentes aos vocábulos ou expressões a que se referem. O uso de tais siglas ou abreviações por diversos fornecedores e/ou sua menção em livros ou artigos acadêmicos e técnicos podem caracterizar sua irregistrabilidade.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
TVF TOMATES VERMELHOS FRESCOS	Comércio de tomates não-processados	Registrável. Embora a expressão "TOMATES VERMELHOS FRESCOS" seja considerada inapropriável a título exclusivo, a mesma se encontra acompanhada de elemento nominativo suficientemente distintivo, formando conjunto passível de registro. Observa-se, contudo, que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem a expressão não distintiva em questão como parte de conjunto marcário distinto, em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.
HTTP	Serviços de desenvolvimento de	Irregistrável à luz do inciso XVIII do art. 124 da LPI, uma vez que "HTTP" é sigla do termo técnico "HYPERTEXT TRANSFER

	software e criação de páginas para Internet	PROTOCOL", protocolo de comunicações utilizado na troca e transferência de dados na Web, sendo comumente empregado pelos profissionais do ramo de desenvolvimento de software e aplicações para Internet.
--	---	---

Nomes de domínio

A sigla "www" e os top-level domains (.com, .gov, .org, .com e .br) são irregistráveis para qualquer produto ou serviço. É possível conferir as listas de top-level domains internacionais e brasileiros nos sites da Internet Assigned Numbers Authority - IANA e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
PONTOFRIO.COM	Comércio de eletrodomésticos, móveis e utilidades domésticas	Registrável. A combinação da expressão fantasiosa "PONTOFRIO" com o top-level domain ".COM" forma conjunto suficientemente distinto.
	Equipamentos de ginástica	Registrável. A combinação da expressão fantasiosa "SURRA" com o top-level domain ".COM" forma conjunto suficientemente distinto.
WWW.INTERNET.COM	Serviços de telecomunicação	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.
WWW.BISCOITO.COM.BR	Comércio de biscoitos, bolachas, bolos e massas alimentícias	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

5.10 Análise do requisito da veracidade do sinal marcário

O princípio da veracidade do sinal marcário encontra-se expresso no inciso X do art. 124 da LPI, que proíbe o registro de sinal enganoso quanto à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços que o mesmo visa assinalar.

5.10.1 Sinal irregistrável por seu caráter enganoso

Dispõe o **inciso X do art. 124 da LPI** que não é registrável como marca: “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”.

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

Vale observar que esta norma legal não se refere às indicações geográficas, pois estas são, especificamente, tratadas no inciso IX do art. 124 da LPI. Contudo, esta regra se aplica aos casos de reprodução ou imitação de indicação geográfica **não** registrada no Brasil.

No ato do exame, será verificado se o sinal é passível de induzir o 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 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.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
VINHO DA FRANÇA	Bebidas alcoólicas, exceto cervejas	Irregistrável se requerida por brasileiro uma vez que induz à falsa procedência/origem, pois a França é país conhecido por produzir vinhos.
SWISS MILITARY	Relógio	Irregistrável se requerida por norte-americano, por ser sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a Suíça é país conhecido por produzir relógios.
AZEITE DE OLIVEIRA O PURO ACEITE DE OLIVA ESPANHOL	Azeite	Irregistrável para requerente italiano por induzir à falsa procedência, uma vez que a Espanha é país conhecido por produzir azeite.

Marcas constituídas pela sigla "DOC"

A sigla “DOC”, originada da expressão “Denominação de Origem Controlada” (ou “Denominazione di Origine Controllata”, em italiano), é comumente utilizada em diversos países como identificador de indicações geográficas, sendo aposta em seguida ao nome da localidade ou região produtora. No caso de marcas contendo a sigla “DOC” associados a termos ou expressões não registrados como indicação geográfica, é observado, cumulativamente:

- i) Se o pedido visa assinalar produto ou serviço habitualmente protegido por indicação geográfica; e

- j) Se o elemento “DOC” cumpre função de indicação de procedência/denominação de origem, levando o consumidor a entender que o produto teria como origem região ou localidade objeto de indicação geográfica.

Caso o sinal incorra em ambas as condições, o mesmo será indeferido pelo inciso X do art. 124 da LPI, por induzir à falsa indicação de procedência ou qualidade. Nos casos em que o elemento “DOC” esteja acompanhado de nome de indicação geográfica existente, o sinal será analisado à luz dos procedimentos estabelecidos para aplicação do inciso IX do art. 124 da LPI.

Programas de governo

A norma legal prevista no inciso X do art. 124 da LPI impede, ainda, que nomes de programas governamentais e similares sejam apropriados por terceiros. Neste sentido, entende-se que o uso de tais denominações em marcas de terceiros induziria o consumidor a erro quanto à procedência dos bens e serviços assinalados.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
LUZ PARA TODOS	Elementos elétricos básicos e para iluminação	Irregistrável , exceto se solicitado pelo Governo Federal, uma vez que "LUZ PARA TODOS" é o nome do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Luz Elétrica, criado pelo Decreto nº 4.873, de 11/11/03, e coordenado pelo Ministério das Minas e Energias. Seu uso por terceiros para assinalar equipamentos de iluminação caracteriza-se como falsa indicação quanto à procedência dos produtos reivindicados.

Sinal constituído por falsa indicação quanto à natureza, qualidade ou utilidade

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, desde que a mesma seja capaz de levar o consumidor ao engano. Assim, não se aplica a proibição disposta no inciso X do art. 124 da LPI nos casos em que a característica atribuída ao produto ou serviço seja irreal e absurda, de modo a afastar a indução ao erro de que trata o referido dispositivo legal.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
CURAGRIPE	Medicamentos	Irregistrável , uma vez que não há medicamento que possa curar gripe.

REFRIGERANTE	Aguardente de cana	Irregistrável , uma vez que bebidas alcoólicas não se enquadram na categoria de refrigerantes e a presença do termo poderá levar o consumidor ao engano.
CURVELO CAMISAS	Camisas, camisetas, casacos, calças, sapatos, cintos, meias e chapéus	Registrável , uma vez que o sinal visa assinalar "camisas", entre outros artigos do vestuário e a presença de tal termo no conjunto, a princípio, não será capaz de levar o consumidor ao engano. Vale observar que, em caso de caducidade, caberá ao titular comprovar o uso da marca para os produtos reivindicados, sob pena de caducidade parcial do registro em relação aos produtos não semelhantes ou afins àqueles para os quais o sinal foi efetivamente usado.
	Bebidas alcoólicas, exceto cervejas	Registrável , em vista do caráter irreal e inverossímil do adjetivo "MILAGROSA" no conjunto em questão.
IN NATURA	Molho de tomate	Irregistrável , uma vez que um produto industrializado não pode ser in natura.
INQUEBRÁVEL	Louças	Irregistrável , uma vez que não há louça totalmente inquebrável.
SEM FRITURA	Batata frita	Irregistrável , por não existir batata frita sem fritura.

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.

Marcas contendo os termos "certificação", "certificado", "certificador" e suas variações

A presença dos termos "certificação", "certificado", "certificador" e suas variações no elemento nominativo de marcas de natureza diversa à de marca de certificação pode levar o público-alvo ao engano, de modo a constituir infringência do disposto no inciso X do art. 124 da LPI, ressalvados os casos em que tais vocábulos figuram em contextos não relacionados com a certificação em si.

Nos casos em que a presença dos elementos mencionados, acompanhados de outros elementos distintivos, seja capaz de levar o consumidor ao engano, será formulada exigência para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão dos vocábulos em questão do conjunto requerido como marca.

Todavia, a formulação de tal exigência estará condicionada a que a parte subsistente do signo marcário não venha a alterar as características principais do sinal requerido originalmente. Ademais, o conjunto subsistente deverá ser considerado registrável de per se, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI, especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.

5.11 Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário

A condição de disponibilidade é essencial para que haja a outorga de direitos marcários. O sinal deve estar livre para ser apropriado como marca e tal disponibilidade jurídica não se restringe à constatação da existência de registro anterior: o sinal não pode encontrar óbice em outro sinal distintivo protegido a qualquer título e não apenas por aqueles amparados pela Lei nº 9.279/96.

A proteção ao requisito da disponibilidade do sinal está prevista nos arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, e 126 da LPI.

5.11.1 Análise da colidência entre sinais

A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida. Trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade, juntamente com a análise da afinidade mercadológica, abordada no item **5.11.2 Exame da afinidade mercadológica**.

Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados.

Aspecto gráfico

O uso de formas geométricas, imagens, cores e/ou combinações de cores semelhantes pode contribuir para gerar ou aumentar o risco de confusão ou associação indevida entre conjuntos marcários. Desta forma, a comparação dos aspectos gráficos dos sinais é fundamental no exame da possibilidade de colidência.

Embora seja evidentemente importante no exame de marcas figurativas, mistas e tridimensionais, a avaliação das similaridades gráficas também tem relevância no exame de sinais nominativos, nos quais a repetição de sequências de letras, número de palavras e estrutura das frases e expressões podem, em alguns casos, contribuir para gerar confusão ou associação indevida.

Aspecto fonético

A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos. Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal.

Na comparação fonética, são avaliadas as semelhanças e diferenças na sequência de sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo. Convém lembrar, contudo, que termos ou expressões visualmente semelhantes podem produzir impressões fonéticas totalmente distintas.

Aspecto ideológico

Sinais que, apesar de distintos do ponto de vista fonético e/ou gráfico, evocam ideias idênticas ou semelhantes também podem levar o público-alvo à confusão ou associação indevida. Tal fenômeno pode ocorrer mesmo no caso de marcas com diferentes formas de apresentação (sinal nominativo X sinal figurativo), uma vez que se trata da reprodução ou imitação de um conceito.

No caso de vocábulos ou expressões em idiomas diferentes, é necessário levar em consideração o domínio dos idiomas pelo público-alvo, bem como a semelhança entres os sinais e ideias evocadas.

Elementos principais x secundários

Um dos pontos importantes a se observar é o papel dominante de determinados elementos nos sinais apreciados, uma vez que tendem a atrair a atenção do público, fixando-se mais facilmente em sua memória. Tais termos, expressões ou imagens são comumente usados pelo consumidor para designar a marca e/ou o produto, em detrimento dos demais componentes verbais e gráficos do signo marcário, de modo que sua imitação ou reprodução amplia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo.

O caráter preponderante de um elemento é comumente determinado por sua dimensão no conjunto, sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Vale notar que o fato de um elemento ser considerado irregistrável não impede que o mesmo exerça papel dominante em uma marca, uma vez que sua disposição ou destaque pode fazer com que sobressaia visualmente no conjunto. Da mesma forma, uma imagem pode exercer papel principal em uma marca mista em função do seu arranjo, disposição ou destaque.

Por fim, nos casos em que diferentes elementos do conjunto exercem igual impacto e atração visual, não há que se falar em "elemento principal", uma vez que o caráter dominante se encontra distribuído entre diversos componentes do sinal.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Cosméticos	A expressão "FLORES DA PAZ" é o elemento principal do conjunto em questão, já que, além de estar destacada graficamente, possui significado próprio e fantasioso. Já o termo "MAX", ainda que registrável per se, exerce papel secundário no conjunto, apenas complementando a expressão em destaque.

Desta forma, no momento da análise da possibilidade de colidência entre dois ou mais sinais, é fundamental que seja observada a função gráfica e ideológica dos diversos elementos constituintes das marcas, verificando se as **impressões de conjunto** geradas são capazes de levar o público alvo à confusão ou à associação indevida.

Exemplos:

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
<p>CHURRASCARIA GUARAPIRANGA assinalando serviços de churrascaria</p>	 <p>para assinalar serviços de alimentação</p>	<p>Sinais a princípio suficientemente distintos. Embora o termo "GUARAPIRANGA" não se encontre desgastado e faça parte de ambos os sinais, os conjuntos em questão são ideológica e graficamente distintos, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida para o consumidor. Vale observar que, no primeiro sinal, o nome de localidade "GUARAPIRANGA" é o núcleo do conjunto marcário. Já no segundo signo, o termo é mera indicação da localidade onde os serviços são prestados, possuindo, portanto, função secundária.</p>
<p>CHURRASCARIA GUARAPIRANGA assinalando serviços de churrascaria</p>	 <p>para assinalar serviços de alimentação</p>	<p>Sinais a princípio colidentes. Em ambos os conjuntos, o termo "GUARAPIRANGA" exerce a função de elemento principal, estando acompanhado de termos ou expressões meramente descritivas que não alteram a impressão ideológica gerada pelos sinais. Por fim, a apresentação mista do segundo conjunto não acrescenta quaisquer elementos capazes de diferenciá-lo suficientemente da marca anterior.</p>
 <p>assinalando "instrumentos"</p>		<p>Sinais colidentes. Apesar das diferenças fonéticas e ideológicas dos elementos principais dos sinais em cotejo ("GOOD VIBES" e "GOOD TUNES"), verifica-se que as semelhanças entre os demais elementos gráficos, ainda que secundários, geram impressões de conjuntos graficamente similares, capazes de gerar confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.</p>

musicais"	para assinalar "guitarras, violões e contrabaixos"	
-----------	--	--

Informações adicionais sobre os elementos principais e secundários do conjunto marcário podem ser obtidas no item **5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade**.

Estabelecendo a colidência entre sinais

A colidência entre signos será estabelecida a partir da comparação da impressão geral dos conjuntos, observando seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos. Tal análise parte da visão global dos sinais, a fim de determinar se a combinação de elementos idênticos ou semelhantes torna as marcas em cotejo passíveis de confusão ou associação indevida.

Exemplos:

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
	Vale da 	Os conjuntos em questão assemelham-se gráfica e ideologicamente . Cabe observar que ambos fazem referência a tipo de acidente geográfico ("VALE") qualificado por locuções adjetivas semanticamente afins, uma vez que a palavra "LUAR" identifica a luz emitida pelo satélite natural da terra (LUA).
		Embora compartilhem a palavra "LUAR", os sinais em cotejo formam impressões de conjuntos totalmente distintas . O uso de cores, elementos figurativos e arranjos diferentes distancia os conjuntos do ponto de vista gráfico. Os elementos nominativos, por sua vez, possuem significados distintos. Neste sentido, convém observar que, no primeiro sinal, a palavra "LUAR" forma locução adjetiva que qualifica o substantivo "VALE", núcleo da expressão. Já no segundo conjunto, o papel do termo "LUAR" se inverte, passando a funcionar como núcleo semântico da expressão, sendo qualificado pela locução adjetiva "DO SERTÃO".

A distintividade dos elementos constituintes dos sinais comparados também é fator importante na avaliação da possibilidade de conflito entre conjuntos marcários, visto que, quanto mais distintivo for o termo ou expressão, maior a possibilidade de que sua imitação ou reprodução parcial ou com acréscimo gere confusão ou associação indevida.

Por fim, a freqüência com que determinados termos, elementos de composição ou elementos gráficos aparecem em marcas registradas de terceiros no segmento mercadológico em questão (o chamado "desgaste do signo")

também influencia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais, conforme abordado no item 5.11.3 Marca de terceiro registrada.

Caracterizada a colidência dos conjuntos, passa-se à avaliação do grau de afinidade mercadológica, a fim de identificar a possibilidade de confusão ou associação indevida dos sinais no mercado, tema abordado no item a seguir.

5.11.2 Exame da afinidade mercadológica

A análise da afinidade mercadológica é passo fundamental no exame do requisito da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao princípio da especialidade. É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos e/ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida.

Embora fique evidenciado entre produtos ou serviços idênticos, o risco de confusão ou associação indevida também se manifesta no caso de bens ou serviços de espécies distintas, quando guardam, entre si, características semelhantes ou estreita relação. A fim de aferir o grau de afinidade mercadológica, são observadas as seguintes características dos produtos e/ou serviços:

- a) **Natureza:** conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica. No caso de produtos, a natureza é normalmente definida pela combinação de fatores como composição (Ex.: ingredientes, componentes ou matérias-primas), princípio de funcionamento (Ex.: motorizado, mecânico, elétrico, biológico, químico etc.) ou estado físico (líquido/sólido/gasoso, flexível/rígido etc.). Nos serviços, a natureza normalmente é a categoria em que estes se enquadram (Ex.: serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de transporte etc.).
- b) **Finalidade e modo de utilização:** utilidade ou função esperada dos produtos ou serviços, bem como sua forma, condição ou circunstância de utilização ou contratação.
- c) **Complementariedade:** produtos ou serviços são considerados complementares quando um é indispensável ou importante para a utilização do outro.
- d) **Concorrência ou permutabilidade:** são considerados concorrentes ou permutáveis os produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos outros. Normalmente, são produtos ou serviços de mesma finalidade e que visam o mesmo público-alvo.
- e) **Canais de distribuição:** produtos ou serviços que compartilham os mesmos canais de distribuição ou pontos de venda/fornecimento possuem maior afinidade mercadológica, aumentando o risco de que sejam percebidos, pelo consumidor, como originários de uma mesma fonte. Tal aspecto, contudo, não é considerado definitivo para a caracterização de afinidade mercadológica, já que estabelecimentos de médio e grande porte como supermercados ou lojas de departamentos oferecem produtos das mais variadas naturezas, sem qualquer semelhança ou afinidade mercadológica entre si.
- f) **Público-alvo:** produtos ou serviços que visam o mesmo consumidor (geral ou especializado) podem ser considerados afins do ponto de vista mercadológico. Todavia, tal aspecto, quando isolado, não é

considerado determinante para caracterização da afinidade mercadológica, uma vez que muitos produtos ou serviços totalmente díspares são consumidos ou contratados pelo mesmo público geral.

- g) **Grau de atenção:** o grau de atenção do público alvo no ato da aquisição dos produtos ou da contratação dos serviços também é importante na avaliação da possibilidade de conflito entre sinais. O risco de confusão se amplia nos casos de baixo grau de atenção por parte do público-alvo, como na compra de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente ou que exigem pouco planejamento.

O inverso ocorre nos casos de compras de valores elevados, infrequentes ou que envolvam riscos, quando o público normalmente busca informações adicionais sobre os bens ou serviços envolvidos. Consumidores especializados também costumam apresentar um maior grau de atenção, por possuírem maior experiência e conhecimento do segmento de mercado.

- h) **Origem habitual:** refere-se ao gênero de empresa responsável por fabricar ou comercializar os produtos ou fornecer os serviços. Não se trata do local efetivo da produção ou fornecimento, mas do tipo de entidade que comumente é responsável por tais produtos ou serviços. Tal aspecto é influenciado por fatores como métodos e instalações de fabricação/fornecimento, conhecimento técnico relevante, além das práticas habituais de expansão mercadológica dos agentes que atuam no segmento mercadológico específico.

O peso de cada um desses quesitos na avaliação da afinidade entre produtos ou serviços depende da maior ou menor capacidade de levar o público à confusão ou associação indevida, sendo avaliado de acordo com as características particulares do segmento de mercado em que os produtos ou serviços se enquadram.

Exemplos:

Produtos/serviços		Observações	
Leite	X	Queijo	Semelhança em relação à natureza, à origem habitual e ao canal de distribuição.
Roupa esportiva	X	Raquetes de tênis	Afinidade em razão do público-alvo, complementariedade, canais de distribuição e origem habitual.
Máquinas para indústria têxtil	X	Reparo de máquinas têxteis	Afinidade em razão do público-alvo, da origem habitual e da complementariedade.
Tablet	X	Capas de couro para dispositivos eletrônicos	Afinidade em razão da complementariedade, público-alvo e origem habitual.
Sabão em pó	X	Leite	Embora visem o mesmo público geral e possam ser encontrados em estabelecimentos do mesmo gênero, não há afinidade mercadológica em vista da disparidade de natureza, finalidade e origem habitual, bem como

			ausência de complementaridade ou concorrência.
--	--	--	--

Afinidade mercadológica e a colidência de sinais

A avaliação da possibilidade de confusão ou associação indevida entre sinais pressupõe análise ponderada do grau de semelhança entre os conjuntos e da afinidade mercadológica entre os produtos e/ou serviços assinalados, a fim de determinar a existência de risco de confusão ou associação indevida para o consumidor.

Como regra geral, quanto **menor a semelhança entre os sinais, maior deverá ser a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados** a fim de caracterizar o risco de confusão ou associação indevida. Contudo, fatores como grau de atenção do consumidor, nível de especialização do público-alvo, origem habitual, permutabilidade e complementariedade dos produtos ou serviços podem ampliar ou reduzir a possibilidade de conflito entre os conjuntos.

Principalmente nos casos que envolvem a zona limítrofe da afinidade mercadológica e da semelhança entre os sinais, é necessário avaliar cuidadosamente os riscos de associação indevida, levando-se em especial consideração aspectos como as características do mercado consumidor, a distintividade dos conjuntos e o desgaste dos termos e elementos em comum.

Exemplos:

Produtos/serviços			Observações
KACTON para assinalar mísseis	X	KACTON para assinalar trator	Apesar da identidade dos sinais, fica afastada a possibilidade de conflito face à distinção de natureza, finalidade, origem habitual e canal de distribuição dos produtos assinalados, além das características do público alvo especializado.
PHATO para assinalar relógios	X	FATO para assinalar aparelhos medidores	A despeito da identidade fonética entre os sinais, fica afastada a possibilidade de conflito face à distinção das finalidades dos produtos assinalados e de seus canais de distribuição, bem como o alto nível de especialização do público-alvo.
LATICÍNIOS TIA MATILDA para assinalar leite e queijo	X	MATHILDA SPICY para assinalar condimentos	Em que pese a presença do prenome "MATILDA" em ambos os sinais, o fato de formarem expressões relativamente distintas entre si e assinalarem produtos alimentícios não complementares, concorrentes ou com mesma origem habitual afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.
CIDADE DOS AUTOMÓVEIS para assinalar comércio de	X	CIDADE DOS CARROS para assinalar comércio de peças e acessórios para	O risco de confusão ou associação indevida fica caracterizado em virtude da semelhança ideológica entre os sinais, associada à complementariedade dos produtos comercializados, bem como à identidade dos canais de distribuição, origem habitual e público-alvo.

automóveis		veículos	
BONE para assinalar serviços de arquitetura	X	CONE para assinalar serviços de arquitetura	A distinção ideológica entre os sinais afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida de confusão entre os mesmos, ainda que assinalem serviços idênticos. BONE (ing.)= OSSO

Vale observar que, no caso de produtos que interfiram diretamente na saúde do consumidor, como os medicamentos, o exame de colidência é especialmente cauteloso, devido aos sérios riscos que a confusão entre as marcas poderá causar.

Exemplo:

LIQOVEM para assinalar medicamento neuroológico	X	LYKORVEN para assinalar 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).
---	---	--	--

5.11.3 Marca de terceiro registrada

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”.

Para os fins desta regra legal, considera-se:

Imitação

A semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, 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, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última.

Imitação no todo

Trata-se da imitação gráfica, fonética ou ideológica integral do conjunto de terceiro.

Exemplos:

CAVALINHO AZUL para assinalar roupas infantis	CAVALINHO BLUE CAVALO AZULADO
---	--

	KAVALLO AZULADO para assinalar roupas
JOLY para assinalar laticínios	JOLLI JOLIE para assinalar iogurte

Imitação parcial

Enquadram-se nesta categoria os sinais que imitam gráfica, fonética ou ideologicamente **parte** de marca de terceiro.

Exemplos:

MEU MANDACARU para assinalar vestuário	MANDAKKARU para assinalar calçados
INDALT BRAS VR2 para assinalar produtos químicos	INDALBRAZ para assinalar produtos químicos

Imitação com acréscimo

Tratam-se dos conjuntos formados por imitação fonética, gráfica ou conceitual de sinal de terceiro acrescida de outros elementos.

Exemplos:

RAPHA'S para assinalar móveis	RAFAS T para assinalar artigos de mobiliário
VERCOL para assinalar produtos isolantes de borracha e matérias plásticas	VERKOLL ADD para assinalar plástico

Imitação ideológica

Imita ideologicamente marca anterior de terceiro, todo sinal que mantenha significado correspondente ao da marca anterior.

Exemplos:

CIDADE DOS AUTOMÓVEIS para assinalar comércio de veículos	CIDADE DOS CARROS para assinalar comércio de veículos ou peças automotivas
 para assinalar ferramentas manuais	BLACK HORSE para assinalar comércio de artigos de ferragem

<p>TRÊS IGREJAS para assinalar leite</p>	 para assinalar queijos
---	---

Incluem-se no conceito de imitação ideológica os casos de tradução – imitação ou reprodução em outro idioma – de marca anterior. As ocorrências de traduções são examinadas caso a caso, aplicando-se a colidência entre os sinais desde que o idioma seja explorado no País.

Exemplos:

<p>REI DO CHÁ para assinalar serviços de alimentação</p>	<p>KING OF TEA para assinalar serviços de alimentação</p>
<p>SOTTO ZERO para assinalar sorvetes</p>	<p>ABAIXO DE ZERO para assinalar sorvetes e gelados comestíveis</p>

Reprodução

É a cópia idêntica de 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.

Neste quesito, é avaliado o núcleo semântico do sinal marcário, que confere sentido ao conjunto, a fim de distinguir uma reprodução parcial ou com acréscimo de um novo conjunto marcário, com sentido próprio.

Reprodução no todo

Cópia integral ou integridade fiel de marca anterior alheia.

Exemplos:

<p>JOGO DO AMOR para assinalar perfumes</p>	<p>JOGO DO AMOR para assinalar cosméticos</p>
<p>DOMINGO NO PARQUE para assinalar organização de programas de televisão</p>	<p>DOMINGO NO PARQUE para assinalar organização de eventos</p>
<p>MISTER EGO para assinalar serviços de salão de cabeleireiro</p>	<p>MISTER EGO para assinalar serviços de estética pessoal</p>
<p>SPREEM para assinalar eletroeletrônicos</p>	<p>SPREEM para assinalar eletroeletrônicos</p>

Reprodução em parte

Cópia ou identidade parcial de marca anterior alheia ou a reprodução total de sua parte fonética.

Exemplos:

PLIN BOST para assinalar produtos químicos	BOST para assinalar produtos químicos
ETIMERT para assinalar relógios	TIMERT para assinalar cronômetros esportivos
ADVANTAGE para assinalar produtos esportivos	VANTAGE para assinalar produtos esportivos
RIMÃO CHIC para assinalar serviços de entretenimento	RIMÃO para assinalar organização de shows

Reprodução com acréscimo

A reprodução, na íntegra, de marca anterior alheia no bojo do sinal registrando.

Exemplos:

LIZON para assinalar roupas	TOUT LIZON para assinalar roupas de couro
ITAPUCA para assinalar bebidas alcóolicas	ITAPUCA INN para assinalar sucos
ETIMERT para assinalar relógios	ETIMERT PLUS para assinalar relógios
 Mandacaru para assinalar vestuário	 Flor de Mandacaru para assinalar vestuário

Marca alheia registrada

O sinal protegido via registro, concedido pelo INPI.

Produtos e serviços semelhantes ou afins

Aqueles que, embora de espécies distintas, guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias.

Orientações para o exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI

Cotejo dos sinais:

No exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI, é verificada a ocorrência ou não de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo, observando os seguintes quesitos:

- A impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos;

- Se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos;
- Se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior;
- Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto.

A análise da possibilidade de conflito entre signos marcários é tratada no item **5.11.1 Análise da colidência entre sinais**.

Afinidade de produtos e/ou serviços:

O exame da colidência entre os sinais marcários está restrito ao princípio da especialidade, pelo qual será verificada a existência ou não de identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços. 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.

Caso seja estabelecida a colidência por imitação ou reprodução de qualquer natureza, será avaliada a suscetibilidade de o sinal requerido causar confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação (estabelecimento de correspondência) com a marca anterior, caso em que se observará os quesitos abordados no item **5.11.2 Exame da afinidade mercadológica**.

Elementos "desgastados"

Quando o elemento em comum entre dois sinais já faz parte de diversas marcas registradas de diferentes titulares, fica reduzida a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos, já que é razoável supor que o público-alvo se encontra habituado à presença de tal elemento em marcas de diferentes produtores/fornecedores naquele segmento de mercado.

Em tais circunstâncias, o risco de conflito entre os signos só ficará caracterizado no caso de reprodução ou imitação capaz de gerar impressão de conjunto gráfica, fonética ou ideologicamente semelhante à anterioridade de terceiro.

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
CLÍNICA ORTOPÉDICA DO RIO DE JANEIRO para assinalar serviços médicos	HOSPITAL DAS CLÍNICAS DO RIO DE JANEIRO para assinalar serviços médicos	Sinais suficientemente distintos. Em que pese a afinidade mercadológica e a reprodução da expressão distintiva "RIO DE JANEIRO", a não colidência entre os sinais é resultante do fato de a expressão "RIO DE JANEIRO" constar de diversos sinais marcários no segmento médico e as marcas possuem conjuntos distintos.
MAX BRASIL para assinalar turbinas de avião	MAXXI BRAZIL para assinalar turbinas e componentes para aeronaves	Sinais colidentes. Em que pese o fato de o elemento "MAX" e suas variações fazerem parte de diversas marcas registradas, de diferentes titulares, os conjuntos em questão são passíveis de conflito uma vez que se assemelham ideológica, fonética e graficamente, visando assinalar produtos idênticos e afins.
PLANTUR para serviços de organização de	TURPLAN para assinalar visitas	Sinais suficientemente distintos. Apesar da afinidade mercadológica entre os serviços

excursões, cruzeiros [viagens] e reservas para viagens	turísticas, guia de turismo, agência de viagem (exceto reserva de hotel)	assinalados e do fato de serem formados pela inversão de sílabas, cabe observar que os conjuntos em questão são constituídos a partir da combinação de radicais evocativos, comuns a diversas marcas registradas, de diferentes titulares, no segmento em questão, formando palavras distintas gráfica e foneticamente.
--	--	---

Marca registrada de terceiro formada por elemento nominativo irregistrável

A mera presença de expressão não distintiva, irregistrável a título exclusivo, em marcas registradas de terceiros pelo INPI não acarreta o afastamento automático da avaliação quanto à possibilidade de confusão ou associação de que trata o inciso XIX do art. 124 da LPI. Assim, o que é levado em consideração é o grau de semelhança ou diferença entre os conjuntos marcários, tendo em mente os critérios elencados no item **5.11.1 Análise da colidência entre sinais**.

A possibilidade de conflito entre marcas mistas cujo elemento nominativo é formado unicamente por termo ou expressão não distintiva levará em consideração a semelhança entre os elementos principais dos conjuntos comparados. Neste sentido, observa-se que o elemento principal de uma marca exerce papel dominante no conjunto, sendo usado comumente pelo consumidor para designar os produtos ou serviços assinalados, de modo que sua reprodução ou imitação em conjunto de terceiro acarreta risco de confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.

Por fim, convém mencionar que, conforme disposto na Resolução nº 88/2013, em seu art. 6º, §2º, nos casos em que a marca em análise infringir, dentre outros, o requisito da distintividade, o pedido será indeferido sem verificação da disponibilidade do referido sinal.

Exemplos:

Registro anterior	Pedido em exame
 <p data-bbox="304 1877 584 1910">para assinalar vestuário</p>	 <p data-bbox="1007 1865 1286 1899">para assinalar vestuário</p>
<p>Deferimento. Ademais de os conjuntos serem distintos, a presença do termo "UNIFORMES" no pedido em exame tem função meramente informativa e secundária, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo, já que somente identifica o produto que a marca visa assinalar.</p>	

Registro anterior	Pedido em exame
 <p data-bbox="304 723 582 752">para assinalar vestuário</p>	 <p data-bbox="1010 705 1286 734">para assinalar vestuário</p>
<p data-bbox="110 826 1453 887">Deferimento. O termo "UNIFORMES" exerce função secundária e informativa no conjunto em exame, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida por parte do público.</p>	

Registro anterior	Pedido em exame
 <p data-bbox="292 1391 598 1420">para assinalar peixe fresco</p>	<p data-bbox="994 1256 1300 1317">PEIXE para assinalar peixe fresco</p>
<p data-bbox="110 1496 1477 1585">Indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI. A marca em análise não atende ao requisito básico da distintividade, já que é constituída unicamente por termo necessário, sendo indeferida, ficando prejudicada a avaliação da disponibilidade do sinal, conforme disposto no art. 6º da Resolução nº 88/2013.</p>	

Registro anterior	Pedido em exame
<p data-bbox="280 1845 609 1937">BRASIL TELECOM para assinalar serviços de telecomunicação</p>	<p data-bbox="922 1861 1374 1921">CLARO BRASIL TELECOM para assinalar serviços de comunicação</p>
<p data-bbox="110 2013 1453 2074">Indeferimento pelo inciso XIX do art.124 da LPI. A marca em análise reproduz com acréscimo marca registrada de terceiro, visando assinalar serviços idênticos. Em que pese serem os termos "BRASIL" e "TELECOM" irregistráveis</p>	

isoladamente, a reprodução integral do conjunto registrado geraria risco de confusão por parte do público-alvo.

Registro anterior	Pedido em exame
BRASIL TELECOM para assinalar serviços de telecomunicação	OI TELECOM para assinalar serviços de comunicação
Deferimento. A reprodução do termo não distintivo "TELECOM" no pedido em exame não é capaz de gerar confusão com a marca anterior em vista da suficiente distinção entre os conjuntos. Neste sentido, observa-se que trata-se da reprodução parcial de termo que, isoladamente, é considerado irregistrável para assinalar serviços de comunicação.	

Registro anterior	Pedido em exame
COURO & CIA para assinalar vestuário de couro	COMENDADOR COURO & CIA para assinalar vestuário de couro
Indeferimento pelo inciso XIX do art.124 da LPI. A marca em análise reproduz com acréscimo marca registrada de terceiro, visando assinalar serviços idênticos. Em que pese serem os termos "COURO" e "CIA" irregistráveis isoladamente, a reprodução integral do conjunto registrado geraria risco de confusão por parte do público-alvo.	

5.11.4 Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer

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 anteriormente registrada no Brasil ou no exterior, não notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 bis da CUP, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, em razão de atuar em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim, ou em razão de ter havido uma relação empresarial entre as partes, seja de natureza jurídica, contratual ou de qualquer outra forma.

A norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI não é aplicada de ofício, devendo ser invocada pela parte interessada por meio de impugnação tempestiva, acompanhada de provas capazes de caracterizar a infringência da

referida proibição legal. Sua aplicação está condicionada à ocorrência de imitação ou reprodução de marca registrada para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins e ao atendimento dos requisitos abaixo detalhados. Vale observar que é dispensável que o impugnado saiba quem é o titular da marca alheia para efeito de aplicação do dispositivo legal em questão.

Comprovação do depósito da marca no Brasil

O conhecimento das alegações baseadas na norma em questão está sujeito à comprovação do depósito de pedido de registro em nome do impugnante, independente de exigência por parte do INPI, conforme disposto no § 2º do art. 158 da LPI:

Art. 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

(...)

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.

No ato do exame, será verificado se o impugnante atendeu ao requisito legal supramencionado. Na ausência de depósito da marca em disputa no prazo mencionado, não serão conhecidas as alegações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI. Convém observar que está dispensado da referida comprovação o impugnante cuja marca anterior já se encontrava registrada ou depositada no Brasil quando do protocolo do pedido impugnado.

Impugnante estrangeiro

Para fazer jus ao previsto no inciso XXIII do art. 124 da LPI, o estrangeiro deverá ser residente ou domiciliado em país que mantenha acordo com o Brasil ou que assegure reciprocidade de tratamento. Para fins de aplicação da norma legal em questão, entende-se que os residentes ou domiciliados em países signatários da Convenção da União de Paris (CUP) atendem o requisito supramencionado.

Não está excluída a hipótese de um impugnante residente ou domiciliado em país não-signatário da CUP invocar a referida proibição legal, desde que comprove que a nação em questão assegura reciprocidade de tratamento ou que mantenha, com o Brasil, acordo análogo à CUP. Entende-se por “acordo equivalente à CUP” qualquer acordo internacional em matéria de propriedade intelectual, celebrado pelo Brasil com quaisquer pessoas jurídicas de direito internacional, que contenha cláusulas análogas ao inciso XXIII do art. 124 da LPI ou que, a exemplo do Acordo TRIPS, contenha, entre suas disposições, o princípio do tratamento nacional.

Impugnante nacional

O inciso XXIII do art. 124 da LPI é aplicável no caso de impugnantes residentes ou sediados no Brasil. Contudo, se a marca anterior já é objeto de registro nacional, a aplicação do referido dispositivo deverá ser combinada com o inciso XIX do art. 124 da LPI.

Comprovação das alegações

A semelhança entre os sinais, o tempo de vigência do registro anterior ou a atuação em segmentos mercadológicos idênticos ou afins, por si, não constituem comprovação de que o impugnado possui conhecimento da marca da impugnante. As impugnações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI devem ser acompanhadas de documentação comprobatória de que o requerente do pedido ou titular do registro atacado conhecia evidentemente a marca do impugnante.

Tais documentos podem caracterizar relações comerciais diretas ou indiretas entre as partes, envolvendo a marca em questão ou produtos e serviços por ela assinalados, como, por exemplo:

- i) Correspondências contendo tratativas concernentes ao uso da marca;
- j) Contratos tendo como parte o requerente do registro, os quais incluem produtos ou serviços assinalados pela marca;
- k) Comprovação de participação simultânea em eventos setoriais ou concorrências; ou
- l) Quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da impugnante por parte da titular do pedido ou registro atacado.

Vale notar que a aplicação da norma legal em questão não está restrita às situações de vínculo contratual entre as partes, incluindo, também, os casos de relação comercial indireta, desde que comprovada documentalmente.

O fato de a relação comercial entre impugnante e impugnado ter se iniciado após a data do depósito do pedido atacado não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal, desde que o depósito tenha ocorrido sem o conhecimento ou autorização do legítimo titular da marca. A partir da vigência do contrato, deve o requerente do pedido ou titular do registro diligenciar imediatamente junto ao INPI com o propósito de regularizar a questão, desistindo do pedido, renunciando ao registro ou transferindo o pedido ou registro para o legítimo titular, em observância ao princípio da boa fé, consagrado no art. 422, do Código Civil.

Impugnação baseada em registro estrangeiro

O impugnante que baseia suas alegações em marca registrada no exterior deverá comprovar a titularidade mediante apresentação de documentação pertinente, devidamente traduzida.

5.11.5 Marca notoriamente conhecida

São as marcas registradas em outro país que gozam de grande conhecimento no mercado, em função do expressivo reconhecimento perante aos consumidores, e que gozam de proteção especial independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil, conforme os termos **do art. 6 bis da Convenção da União de Paris - CUP** e do **art. 126 da LPI**.

Convenção da União de Paris – CUP

"6 bis. (1) - Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte

essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta".

Lei da Propriedade Industrial – LPI

"Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida".

Informações a respeito da aplicação das proibições previstas nos arts. 126 da LPI e 6º bis da CUP podem ser encontradas no item **5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI**.

5.11.6 Dualidade 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”*.

Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular fraude o instituto da caducidade, uma vez que o novo registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

No exame da registrabilidade destes sinais, será verificado cumulativamente:

- m) Se as marcas são idênticas;
- n) Se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são idênticos.

Exemplos:

Registro	Pedido em exame	Observações
MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, assinalando café	MARIANNE nominativa, na classe NCL 30, para assinalar café	Irregistrável. Trata-se de reprodução total de sinal registrado pelo mesmo titular para assinalar produto idêntico.
MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, assinalando café	MARIANNE nominativa, na classe NCL 30, para assinalar café, farinhas e biscoitos	Registrável com a exclusão do produto "café" visto já estar protegido por registro anterior de marca idêntica, do mesmo titular.

<p>MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, assinalando café</p>	<p>MARIANNE</p>  <p>Registrável.</p> <p>na classe NCL 30, para assinalar café</p>	
<p>MARIANNE</p>  <p>na classe nacional 30:10, assinalando café</p>	<p>MARIANNE</p>  <p>Registrável.</p> <p>na classe NCL 30, para assinalar café</p>	

5.11.7 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento

Estabelece o **inciso V do art. 124 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*”.

O título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei.

O nome de empresa é aquele sob o qual a sociedade empresarial exerce sua atividade e se obriga nos atos a ela pertinentes.

Exemplos:

<p>João Xavier de Jesus MEI</p>	<p>Firma individual</p>
<p>Casas Bahia</p>	<p>Título de Estabelecimento</p>
<p>Casa Bahia Comercial Ltda</p>	<p>Nome de Empresa</p>
<p>Globex Utilidades S.A.</p>	<p>Nome de Empresa</p>

Conforme estabelecido no Parecer Normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012, quando do exame da possibilidade de confusão ou associação entre sinal marcário e nome empresarial, serão observados os seguintes aspectos:

- o) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
- p) Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;
- q) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;
- r) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos e/ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e
- s) Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registro da marca.

Vale observar que 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.

Caso os produtos ou serviços assinalados no processo de marca impugnado não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, o INPI poderá formular exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade em questão.

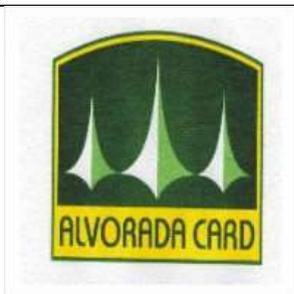
Exemplos:

<p style="text-align: center;">NECCHI para assinalar máquinas de refrigeração industrial</p>	<p>Irregistrável, 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 e/ou afim, comprovado com documentação o registro na Junta Comercial, em data anterior ao pedido de registro da marca.</p>
 <p>para assinalar serviços bancários e de cartão de crédito</p>	<p>Irregistrável uma vez que a marca “ALVORADA CARD” reproduz com acréscimo o elemento diferenciador do nome da empresa impugnante BANCO ALVORADA S.A., que atua em segmento mercado idêntico/semelhante/afim, comprovado com documentação o registro na Junta Comercial em data anterior ao pedido de registro da marca.</p>

Empresas com o mesmo nome empresarial

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. Todavia, caso o pedido ou registro anterior da opoente se encontrar arquivado ou extinto, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.

Exemplo:



para assinalar serviços bancários e de cartão de crédito, requerida por ALVORADA SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

Registrável. Embora o signo reproduza com acréscimo o elemento diferenciador do nome da empresa impugnante BANCO ALVORADA S.A., cuja data de constituição é anterior à do requerente, milita em favor do último a prioridade de depósito do sinal.

Deve ser observada, ainda, a possibilidade de comprovação do uso anterior pelas partes, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI. Vale notar que, caso sejam consideradas procedentes as alegações baseadas no uso anterior da marca pela oponente, o pedido de registro será indeferido com base nos arts. 124, inciso V, e 129, § 1º, da LPI. Caso o requerente do pedido em exame e o impugnante comprovem o pré-uso do sinal marcário há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito, fica afastada a aplicação da norma prevista no § 1º do art. 129 da LPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Empresas estrangeiras

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

"Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio".

No caso de impugnantes estrangeiros, além dos procedimentos anteriormente mencionados, é necessário que o mesmo comprove sua atuação no mercado nacional por meio de importação, divulgação na mídia, ou qualquer outro meio de prova admissível em lei, de forma a caracterizar a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais distintivos.

5.11.8 Designação ou sigla de entidade ou órgão público

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

- **Poder Legislativo:** Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Tribunais de Contas da União (TCU).
- **Poder Judiciário:** 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), Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

São consideradas 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): INPI, INMETRO, INSS, RADIOBRÁS, UFRJ, UFF, ANCINE, ANVISA, IBAMA, INCRA, BACEN.
- **Empresas Públicas** (natureza jurídica de direito privado): BNDES, Correios, Caixa Econômica Federal, 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): FURNAS, PETROBRÁS, ELETROBRÁS, BANCO DO BRASIL.
- **Fundações Públicas** (natureza jurídica de direito público): FIOCRUZ, FUNAI, IBGE, Biblioteca Nacional.

Não estão inseridas nesta regra as instituições privadas e autônomas como confederações desportivas (CBF, CBDA, CBV entre outras), fundações privadas, partidos políticos, organizações não governamentais (ONGs) e serviços sociais autônomos (pessoas jurídicas de direito privado dispostos paralelamente ao Estado, para executar cometimentos de interesse deste, mas não privativos dele, como, por exemplo, SESI, SESC, SENAI, SENAC e SEBRAE).

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.

Está incluída também, nas proibições deste inciso, a vedação ao registro de sinal que contenha designações ou siglas de entidades ou órgãos públicos estrangeiros. A proteção se estenderá às instituições intergovernamentais, como, por exemplo, MERCOSUL, ONU, UNESCO e 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.

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.

Exemplos:

<p>BACEN Para qualquer produto ou serviço</p>	<p>Irregistrável, por reproduzir sigla relativa ao Banco Central do Brasil.</p>
<p>CRP Para assinalar assessoria em psicologia</p>	<p>Irregistrável, por reproduzir a sigla do "Conselho Regional de Psicologia", entidade privada com natureza jurídica correspondente à de autarquia.</p>
<p>IBC Para assinalar pesquisa agrícola</p>	<p>Registrável, tendo em vista que o "Instituto Brasileiro do Café", autarquia federal, foi extinta em 1990.</p>
<p>INSS Para assinalar serviços médicos</p>	<p>Irregistrável, por reproduzir sigla relativa ao Instituto Nacional da Seguridade Social, para assinalar atividades afins, havendo assim possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.</p>
<p>INMETRO Instituto de Materiais e Testes Rápidos de Objetos Para assinalar serviços de testes de materiais</p>	<p>Irregistrável, por reproduzir a sigla "INMETRO", relativa ao "Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial". Ainda que a sigla esteja discriminada de forma diferente da denominação da entidade.</p>
<p>ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS Para assinalar uniformes escolares</p>	<p>Irregistrável, uma vez que escolas estaduais ou municipais são entidades públicas.</p>
<p>UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Para assinalar serviços de ensino (requerido pela própria entidade)</p>	<p>Registrável.</p>

- 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).

Exemplos:

MPE – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO Para assinalar móveis	Registrável. Muito embora o sinal reproduza a sigla “MPE”, relativa ao órgão público “Ministério Público Eleitoral” não há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.
PHIO- KRUS Para assinalar pesquisa médica	Irregistrável, por tratar-se reprodução fonética da sigla FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz.
PHIO- KRUS Para assinalar mecânica de automóveis	Irregistrável, por tratar-se reprodução fonética da sigla FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz.

5.11.9 Indicação geográfica

Dispõe o **inciso IX do art. 124 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:

- 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;
- 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 humanos e naturais, como o solo, subsolo, clima ou vegetação.

Este inciso trata da proibição de registro de marca que contenha indicação geográfica (IG), 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. Nos casos de reprodução de indicações geográficas **não registradas** no Brasil, aplica-se a proibição prevista no inciso X do art. 124 da LPI.

Nos casos de marcas formadas por reprodução ou imitação de indicação geográfica para assinalar **produtos semelhantes** àqueles a que se destinam a IG, serão observadas as seguintes orientações:

- Caso o requerente seja da região a que se refere a indicação geográfica, o pedido será indeferido pelo inciso IX do art. 124 da LPI.
- Nos casos de requerentes sediados em outra região, o pedido será indeferido pelo inciso X do art. 124 da LPI, por tratar-se de falsa indicação de procedência.

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.

Exemplos:

VINHOS VERDES DE LA SIERRA para assinalar vinhos (requerente da Argentina)	Irregistrável, por ser a "REGIÃO DOS VINHOS VERDES" denominação de origem para vinhos.
SACRAMENTO FRANCIACORTA	Irregistrável, por ser "FRANCIACORTA" denominação de origem para vinhos.

para assinalar bebidas (requerente da Itália)	
CAMPANHA MERIDIONAL para assinalar embutidos (requerente do Brasil)	Irregistrável , por ser "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL" indicação procedência para carnes.

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

Exemplos:

REGIÃO DOS VINHEDOS VERDES para assinalar vinhos	Irregistrável , por imitar a denominação de origem para vinhos "REGIÃO DOS VINHOS VERDES".
CAMPANHA MERIDIONAL para assinalar embutidos	Irregistrável , por imitar parte da indicação de procedência para carnes "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL".
VAL DEL VIÑEDOS para assinalar vinhos espumantes	Irregistrável , 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.

Exemplos:

FRANCIACORTE para assinalar vinhos (requerente do Paraguai)	Irregistrável , 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)	Irregistrável , por ser um sinal que induz falsa indicação geográfica, pois "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL" é indicação de procedência do Brasil para carnes.

Pedidos de registro de marca contendo indicações geográficas pendentes de decisão

Será sobrestado o exame dos pedidos de marca, de quaisquer naturezas, que contenham imitação ou reprodução de indicação geográfica ainda pendente de decisão final até que o INPI se manifeste quanto ao registro da IG no país.

Cachaça

Convém mencionar que os termos "CACHAÇA", "BRASIL" e "CACHAÇA DO BRASIL" para assinalar "aguardente de cana" também não podem ser registrados e estão incluídos neste inciso, por força do disposto no Decreto nº 4.062/2001.

Exigência

No caso de sinais que contenham reprodução ou imitação de indicação geográfica registrada no Brasil acompanhada de outros elementos distintivos, será **formulada exigência** para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão dos termos em questão do conjunto requerido como marca.

Todavia, a formulação de tal exigência estará condicionada a que a parte subsistente do signo marcário não venha a alterar as características principais do sinal requerido originalmente. Ademais, o conjunto subsistente deverá ser

considerado registrável de per se, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI e especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.

Exemplo:

	<p>Irregistrável por conter o termo “cachaça”, que foi considerado indicação geográfica por força do Decreto nº 4.062/2001. Será formulada exigência para que o requerente diga se deseja retirar o termo “cachaça”, prosseguindo com o pedido de registro. Deverá ser observada, contudo, a disponibilidade, liceidade, veracidade e distintividade do sinal subsistente.</p>
---	---

Registrabilidade de nomes geográficos

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 induzam a uma falsa indicação geográfica.

Exemplos:

<p>PARIS para assinalar sorvete</p>	<p>Registrável.</p>
<p>NOVA FRIBURGO para assinalar sal</p>	<p>Registrável.</p>
<p>CAMPOS DOS GOYTACAZES para assinalar calçados</p>	<p>Registrável.</p>

5.11.10 Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos

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”.*

O art. 154 da LPI, por sua vez, estabelece que:

“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”.

Desta norma legal depreende-se que:

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

Para a determinação da colidência, deve-se utilizar os procedimentos descritos nos itens **5.11.3 Marca de terceiro registrada**, **5.11.1 Análise da colidência entre sinais** e **5.11.2 Exame da afinidade mercadológica**.

5.11.11 Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos

De acordo com 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:

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

São eventos oficiais aqueles realizados ou promovidos por entidade ou órgão público, nacional ou estrangeiro. Por sua vez, são considerados oficialmente reconhecidos os eventos que, embora de caráter particular, sejam reconhecidos pela autoridade pública.

Para fins de aplicação desta norma legal, são observados os seguintes aspectos:

- a) Sendo o evento oficial ou oficialmente reconhecido, o registro do sinal será possível se reivindicado pela própria entidade ou órgão público que o realiza ou promove, ou por terceiro por ela autorizado, independentemente do produto ou serviço a que a marca se aplique.
- b) Não sendo oficial nem oficialmente conhecido, o pedido será examinado como sinal inicialmente disponível.

Nos casos de pedido de registro de marca formada por nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido depositado por terceiro, será formulada exigência para que seja apresentada a devida autorização do organizador, tendo em vista a exceção estabelecida no inciso XIII do art. 124 da LPI (consentimento da entidade competente ou entidade organizadora do evento).

Exemplos:

GRAN PRIX DE F1	Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado..
	Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado.

	<p>Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado.</p>
	<p>Irregistrável (independente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado. Vale ressaltar que, nos termos das Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 e do Decreto nº 90.129/1984, é vedada a apropriação por terceiros, salvo com autorização das entidades organizadoras, dos símbolos olímpicos e das expressões “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”, “Olimpíadas”, “Paraolimpíadas”, “Jogos Olímpicos Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos Rio 2016”, “XXXI Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio Paraolimpíadas”, “Rio Paraolimpíadas 2016” e suas abreviações.</p>
<p>OLIMPÍADAS ECOLÓGICAS</p>	<p>Irregistrável (independente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado, nos termos das Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 e do Decreto nº 90.129/1984.</p>

Marcas contendo o adjetivo "Olímpico" e suas variações

Quanto ao adjetivo “Olímpico” e suas variações, embora não sejam expressamente elencados nas Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 ou no Decreto nº 90.129/1984, os mesmos poderiam se enquadrar, em determinados conjuntos, na vedação de que trata o art. 8º da Lei nº 12.035/2009, já que possuiriam semelhança com o rol de símbolos olímpicos listados como potencialmente capazes de “provocar associação indevida de quaisquer produtos e serviços”.

Desta forma, quando do exame de sinais contendo o adjetivo “Olímpico” e suas variações de gênero e número, inclusive em outros idiomas, é observado se:

- c) O adjetivo figura em acepções outras que não aquelas associadas direta ou indiretamente ao evento esportivo; ou
- d) Se o conjunto resultante guarda suficiente distância ideológica a ponto de não oferecer risco de associação indevida com o evento desportivo em questão.

Em caso positivo, não será aplicada a proibição prevista no inciso XIII do art. 124 da LPI.

Exemplos:

<p>DEUSES OLÍMPICOS</p>	<p>Registrável (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, no conjunto em tela, o adjetivo “OLÍMPICO” forma expressão com significado próprio e dissociado do evento desportivo “Jogos Olímpicos”.</p>
<p>OLÍMPICOS</p>	<p>Irregistrável (para quaisquer produtos ou serviços), em vista do disposto no inciso XIII do art. 124 da LPI (se requerido por terceiros sem autorização dos</p>

	organizadores). Neste caso, termo “OLÍMPICO” não está acompanhado de elemento distintivo capaz de afastar a associação com o evento desportivo.
	Irregistrável (para quaisquer produtos ou serviços) em vista do disposto no inciso XIII do art. 124 da LPI (se requerido por terceiros sem autorização dos organizadores).
	Registrável (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, no conjunto em tela, o adjetivo “OLÍMPICA” forma expressão com significado próprio e dissociado do evento desportivo “Jogos Olímpicos”.
OLIMPO BIJOUX	Registrável (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, termo “OLIMPO” identifica montanha na Grécia, não sendo associado, portanto, ao evento desportivo “Jogos Olímpicos”.

5.11.12 Desenho industrial de terceiro

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”.

Conforme disposto no **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”.

A proibição prevista no inciso XXII do art. 124 da LPI tem caráter absoluto, sendo vedado o registro de marca que constitua objeto de desenho industrial de terceiro em qualquer classe de produto ou de serviço, ainda que ao elemento colidente sejam associados outros em princípio registráveis. Esta norma, contudo, não se aplica aos casos em que o requerente do pedido for o próprio titular do desenho industrial, o que não exime o sinal de atender aos demais requisitos de liceidade, distintividade e disponibilidade.

No exame de colidência entre os sinais em conflito serão observados os mesmos procedimentos estabelecidos para o exame de colidência entre marcas figurativas.

Exemplos:

	<p>Irregistrável 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 vigência).</p>
	<p>Indeferimento com base nos incisos I e XXII do art. 124 da LPI, caso haja impugnação com comprovação de titularidade do registro de desenho industrial (ainda em vigência) do pedido de marca. Caso não haja impugnação, o sinal deve ser indeferido com base no inciso I do art. 124 da LPI face à reprodução da bandeira do Brasil.</p>

Observação:

O registro de desenho industrial vigora por 10 (dez) anos contados da data do seu depósito, prorrogável por 3 (três) períodos consecutivos de 5 (cinco) anos cada.

5.11.13 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros

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 consentimento do titular, herdeiros ou sucessores*”.

Para fins de aplicação da referida norma legal, considera-se:

- **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.

Exemplos:

JOÃO SILVESTRE	Passíveis de registro se depositados pelo próprio detentor do direito de personalidade, seus herdeiros e sucessores ou sob autorização.
ANTÔNIO PACHECO	
JOÃO PACHECO SILVESTRE	

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

Exemplos:

	<p>Caso o requerente do pedido de registro seja o detentor do direito da personalidade ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal.</p>
---	---

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

Exemplos:

PACHECO	Caso não haja anterioridade impeditiva, o registro será possível.
SILVA	

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

Exemplos:

PEREIRA	Caso não haja anterioridade impeditiva, o registro será possível.
GONÇALVES	
SENNÁ	Se o requerente do pedido de registro for o detentor do direito da personalidade notória ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal. Em caso contrário, o pedido será indeferido com base neste dispositivo legal. Havendo anterioridade impeditiva, o registro não será possível.

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

Exemplo:

	Caso o requerente do pedido de registro seja o detentor do direito da personalidade notória ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal.
---	--

O dispositivo legal disposto no inciso XV do art. 124 da LPI tem como base os direitos da personalidade, regulados pelo Código Civil. Desta forma, os pedidos de registro que apresentem sinais constituídos por nome civil, assinatura e imagem de terceiros (notórios ou não) e cujo requerente não seja o próprio titular do direito da personalidade devem estar acompanhados de autorização do detentor do direito para registrá-lo como marca.

Pedido requerido pelo titular do direito de personalidade

Considera-se como próprio titular do direito da personalidade a pessoa física ou empresa individual, sendo desnecessária a autorização para registro quando a marca for protocolada por estas. Nos casos de empresas em que o detentor do direito da personalidade é um dos sócios, será obrigatória sua autorização expressa para registrar como marca seu nome, assinatura ou imagem, em nome da empresa requerente.

Autorização para registro de nome civil, patronímico, assinatura e imagem de terceiros

A autorização anteriormente mencionada deverá constar de cada um dos pedidos de registro de marca constituída por direito de personalidade de terceiros, independente de direitos marcários anteriormente adquiridos. Para fins do que dispõe o referido dispositivo legal, são aceitas autorizações para requerimento, solicitação, depósito ou registro do direito personalíssimo como marca. Não são aceitas, contudo, autorizações que compreendem somente o "uso" do direito de personalidade.

Cabe observar que apenas nos casos de **notoriedade** é que será formulada exigência para apresentação de autorização para registro de 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 ser justificado o motivo da exigência no momento do despacho.

Direito de personalidade de pessoa falecida

Conforme estabelecido pelo inciso XV do art. 124 da LPI, caberá aos herdeiros e sucessores o direito de registrar ou autorizar o registro como marca do nome civil, patronímico ou imagem de pessoa falecida. A legitimidade para autorização ou registro deverá observar a ordem de sucessão prevista no art. 1.829 do Código Civil:

Art. 1.829 - A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - Ao cônjuge sobrevivente;

IV - Aos colaterais.

Observação:

Conforme disposto no art. 1.592 do Código Civil, são parentes em linha colateral, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra (irmãos, tios e primos). Na linha colateral, os graus de parentesco são contados pelo número de gerações, subindo até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente.

Desta forma, os participantes listados no inciso I do art. 1.829 do Código Civil concorrem em igualdade de oportunidade para efetuar ou autorizar o registro da marca. Já os potenciais herdeiros enumerados nos incisos II, III e IV somente terão legitimidade para efetuar ou autorizar o registro na hipótese de inexistência de participantes indicados nos incisos anteriores.

No caso de participantes listados em mesmo inciso, baseando-se no princípio atributivo de direito, prevalecerá o direito ao registro para o primeiro sucessor ou herdeiro a apresentar o pedido de registro de marca, desde que não contestado nos termos da LPI.

O INPI tratará como verídicas, até que sejam contestadas via oposição ou nulidade administrativa, as declarações dos requerentes de pedido de registro de marca que se intitulem herdeiros/sucessores legítimos no que tange o estipulado no inciso XV do artigo 124 da LPI. Adicionalmente, não se faz necessária a apresentação de consentimento expresso de todos os herdeiros ou sucessores no ato de requerimento do pedido de registro de marca.

Contudo, em caso de impugnação por terceiros, deverá ser apresentada cópia de certidão de óbito do titular do direito de personalidade e demais documentos necessários para fins de comprovação de legitimidade do requerente. Ademais, as oposições ou nulidades administrativas apresentadas por **herdeiro de ordem igual ou superior** na vocação hereditária serão consideradas procedentes quanto à infringência do inciso XV do art. 124 da LPI, com o conseqüente indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Vale frisar que essas mesmas regras se aplicam às situações em que for apresentada, por terceiros, **autorização para o registro** de sinal identificador do direito de personalidade de pessoa falecida assinada por herdeiro/sucessor.

Direito de personalidade de menor de 18 anos

O registro de nome civil, assinatura ou imagem de menor de 18 anos como marca só é possível se requerido em nome do próprio (conforme item **5.5.4 Titular menor de 18 anos**), não sendo aceita autorização para o registro assinada pelos pais ou responsáveis legais. Nos casos de menores legalmente emancipados, será aceita a autorização assinada pelo próprio, desde que acompanhada de documentação comprobatória da emancipação, nos termos da lei.

Casos de colidência

O direito da personalidade, assim como o direito marcário, é regulado pela Constituição Federal, sendo, portanto, objeto de 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, o registro será concedido a quem primeiro depositar. Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

Exemplos:

Registro	Sinal em exame	Observações
PEREIRA assinalando concerto de ar-condicionado	PEREIRA para assinalar reparo e instalação de eletrodomésticos	Indeferimento pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. Apesar de "PEREIRA" constituir patronímico do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX

		do art. 124 da LPI, não podendo constituir marca em função dos interesses do titular do registro e do consumidor.
GOMES assinalando bebidas não alcoólicas	MACIEL GOMES para assinalar bebidas não alcoólicas	Deferimento , uma vez que a associação de patronímico composto ao novo conjunto marcário cria a impressão de pessoa distinta do registro anterior.
CLARA assinalando perfumes	ANA CLARA para assinalar cosméticos e artigos de perfumaria	Deferimento , uma vez que a associação de dois prenomes cria a impressão de pessoa distinta do titular do registro.
CLAUDIA assinalando serviços de ensino	CLÁUDIA! para assinalar serviços de ensino	Indeferimento pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. Não obstante "CLÁUDIA" seja prenome do requerente do pedido, enquanto marca, o sinal encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art.124, não podendo constituir marca em função dos interesses do primeiro titular do registro e do público consumidor.

5.11.14 Pseudônimo ou nome artístico

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 consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”*.

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

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

Exemplos:

PIXINGUINHA	Pseudônimo de Alfredo da Rocha Viana Junior
TRISTÃO DE ATAÍDE	Pseudônimo de Alceu Amoroso Lima
MADAME SATÃ	Pseudônimo de João Francisco dos Santos

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

Exemplos:

GUGA	Apelido do tenista Gustavo Kuerten
ZICO	Apelido do jogador Arthur Antunes Coimbra
PELÉ	Apelido do jogador Edson Arantes do Nascimento

- **Nome artístico singular (individual) 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).

Exemplos:

ZECA PAGODINHO	Nome artístico de Jessé Gomes da Silva
CHITÃOZINHO E XORORÓ	Nome artístico da dupla José de Lima Sobrinho e Durval de Lima
TITÃS	Nome artístico coletivo de um conjunto musical

Em casos em que o nome artístico for distintivo (especial, notável), não existindo como termo ou expressão comum ao vocabulário, é vedado 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, nos casos em que o nome artístico (coletivo ou singular) é constituído por termos ou expressões encontradas no vernáculo, é lícito seu registro, desde que este não assinale produtos ou serviços que estabeleçam associação com as atividades desenvolvidas pelo(s) artista(s).

Exemplos:

GUGA (apelido do tenista Gustavo Kuerten) para assinalar produtos ou serviços relacionados ao esporte tênis	Irregistrável , se não houver autorização do tenista Gustavo Kuerten.
PELÉ (apelido do jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento) para assinalar quaisquer produtos ou serviços	Irregistrável , se não houver autorização de Edson Arantes do Nascimento.
ZECA PAGODINHO (nome artístico de Jessé Gomes da Silva) para assinalar discos e fitas ou qualquer outro produto ou serviço	Irregistrável , se não houver autorização de Jessé Gomes da Silva.
TITÃS (nome artístico coletivo de um conjunto musical) para assinalar "discos e fitas"	Irregistrável , se não houver a autorização competente.
TITÃS para assinalar "máquinas industriais"	Registrável , tendo em vista que o nome artístico é composto por termo encontrado no vernáculo (designativo de figura mitológica greco-romana) e os produtos assinalados não remetem às atividades desenvolvidas pelo grupo musical TITÃS.

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.

ROMÁRIO para assinalar escolinha de futebol	Irregistrável sem autorização competente de Romário de Souza Faria, tendo em vista que os serviços assinalados podem ser relacionados às atividades desenvolvidas pelo desportista.
PORTINARI para assinalar quaisquer produtos ou serviços	Irregistrável sem autorização competente do detentor do direito da personalidade, tendo em vista o mesmo ser patronímico que se tornou nome artístico de Cândido Portinari.

No exame da registrabilidade destes signos, será verificado 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,

será formulada exigência para apresentação do consentimento do respectivo titular ou dos seus herdeiros ou sucessores, sob pena de indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Autorização para registro de pseudônimo ou nome artístico

.A autorização ou consentimento anteriormente mencionados deverão constar de cada um dos pedidos de registro de marca constituída por direito de personalidade de terceiros, independente de direitos marcários anteriormente adquiridos. Para fins do que dispõe o referido dispositivo legal, são aceitas autorizações para requerimento, solicitação, depósito ou registro do direito personalíssimo como marca. Não são aceitas, contudo, autorizações que compreendem somente o "uso" do direito de personalidade.

No caso de sinal constituído por nome artístico, singular ou coletivo, se o registro foi requerido por pessoa legitimada para tal fim, não será aplicada esta regra legal.

Direito de personalidade de pessoa falecida

Caberá aos herdeiros e sucessores o direito de registrar ou autorizar o registro, como marca, do pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos e o nome artístico de pessoa falecida. A legitimidade para autorização ou registro deverá observar a ordem de sucessão prevista no art. 1.829 do Código Civil:

“Art. 1.829 - A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - Ao cônjuge sobrevivente;

IV - Aos colaterais”.

Observação:

Conforme disposto no art. 1.592 do Código Civil, são parentes em linha colateral, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra (irmãos, tios e primos). Na linha colateral, os graus de parentesco são contados pelo número de gerações, subindo até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente.

Desta forma, os participantes listados no inciso I do art. 1.829 do Código Civil concorrem em igualdade de oportunidade para efetuar ou autorizar o registro da marca. Já os potenciais herdeiros enumerados nos incisos II, III e IV somente terão legitimidade para efetuar ou autorizar o registro na hipótese de inexistência de participantes indicados nos incisos anteriores.

No caso de participantes listados em mesmo inciso, baseando-se no princípio atributivo de direito, prevalecerá o direito ao registro para o primeiro sucessor ou herdeiro a apresentar o pedido de registro de marca, desde que não contestado nos termos da LPI.

O INPI tratará como verídicas, até que sejam contestadas via oposição ou nulidade administrativa, as declarações dos requerentes de pedido de registro de marca que se intitulem herdeiros/sucessores legítimos no que tange o estipulado no inciso XVI do artigo 124 da LPI. Adicionalmente, não se faz necessária a apresentação de consentimento expresso de todos os herdeiros ou sucessores no ato de requerimento do pedido de registro de marca.

Contudo, em caso de impugnação por terceiros, deverá ser apresentada cópia de certidão de óbito do titular do direito de personalidade e demais documentos necessários para fins de comprovação de legitimidade do requerente. Ademais, as oposições ou nulidades administrativas apresentadas por **herdeiro de ordem igual ou superior** na vocação hereditária serão consideradas procedentes quanto à infringência do inciso XVI do art. 124 da LPI, com o conseqüente indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Vale frisar que essas mesmas regras se aplicam às situações em que for apresentada, por terceiros, **autorização para o registro** de sinal identificador do direito de personalidade de pessoa falecida assinada por herdeiro/sucessor.

5.11.15 Obras protegidas por direito de autor

Estabelece o **inciso XVII do art.124 da LPI** 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 consentimento do autor ou titular”*.

Obras literárias são aquelas exteriorizadas verbalmente, incluindo-se os poemas, letras de música, prosas, epopeias, 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. 7 da Lei nº 9.610, de 19/02/1998 - Lei de Direitos Autorais: *“são obras intelectuais as criações do espírito de qualquer modo exteriorizadas”*.

Portanto, não são protegidas ideias, mas apenas as formas exteriorizadas em algum suporte.

A Lei de Direitos Autorais, seguindo a Convenção de Berna 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, ser formulada exigência para que sejam apresentadas provas consistentes quanto à verificação se determinado elemento protegido por direito de autor pertence àquele que o está pleiteando.

Assim, nos casos de marcas constituídas por obra protegida pelo direito de autor, deverá ser formulada exigência para que seja apresentada a autorização do titular do direito, tendo em vista a exceção estabelecida no inciso XVII do art. 124 da LPI (consentimento do autor ou titular).

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.

Observações:

- Caso terceiros, em qualquer classe, requeiram desenho protegido por direito de autor, criado, por exemplo, por Maurício de Souza ou Walt Disney, será formulada 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 pedido de marca será indeferido;
- 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.

Proteção a títulos isolados e nomes de personagens

Os títulos protegidos pelo direito autoral devem ser originais e inconfundíveis, uma vez que não se concede proteção a “títulos isolados”. A LPI não estabelece no seu inciso que tais títulos têm 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, será observado:

- a) Se o nome ou o título da obra, quando associado aos produtos ou serviços pleiteados, é imediatamente associado à obra artística a qual intitula, será formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, o pedido será indeferido.
- b) Se o nome ou título da obra, depositado isoladamente, ainda que grafado em idioma estrangeiro, puder ser confundido ou associado de imediato à obra que nomina, será formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, o pedido será indeferido.
- c) 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.

Os nomes de personagens não estão protegidos pelo 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, nos casos em que o nome do personagem remeta apenas à obra e seja suscetível de causar confusão ou associação com aquela, será formulada exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito autoral, caso não seja o próprio ou terceiros por ele autorizados.

Exemplos:

	Registrável pelo próprio detentor dos direitos autorais ou terceiros com sua autorização. Não sendo o próprio e não constando autorização, deverá ser formulada exigência.
MÔNICA	Irregistrável para assinalar revistas infantis, salvo se requerido pelo titular do direito autoral ou mediante sua autorização. Registrável para assinalar máquinas industriais, pois o título da obra (revistas infantis) não é original.
SUPERMAN	Irregistrável para qualquer produto ou serviço, 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	Registrável para editora de livros, pois já se passaram 70 anos da morte dos autores.
GAROTA DE IPANEMA	Irregistrável para assinalar cds, dvds ou organização de shows, salvo com o consentimento dos titulares dos direitos autorais, uma vez que os títulos mantêm relação com os produtos/serviços.
ANAKIN SKYWALKER	Em casos em que o nome do personagem remeta apenas à obra e seja suscetível de criar confusão ou associação àquela, o sinal é irregistrável , a não ser que seja requerido pelo detentor do direito autoral ou com sua autorização.

5.11.16 Casos específicos no exame da disponibilidade

Alguns tipos de sinais, seja pela frequência com que são reivindicados como marca ou pela sua própria natureza, exigem cuidado adicional no momento da apreciação de sua disponibilidade. A seguir, são indicadas algumas orientações específicas para a avaliação da possibilidade de colidência de alguns gêneros de sinais.

Nomes de lugares

Deverá ser observada a frequência com que o nome de lugar reproduzido ocorre em marcas registradas de terceiros ("desgaste"), bem como a semelhança ideológica entre os conjuntos em questão.

Exemplos:

Registro	Pedido em exame	Observações
HOTEL SÃO PAULO assinalando serviços de hotelaria	RESORT ESTADO DE SÃO PAULO para assinalar serviços de hotelaria	Sinais suficientemente distintos. Em que pese a afinidade mercadológica e a reprodução da expressão distintiva "SÃO PAULO", a não colidência entre os sinais é resultante do fato de a expressão "SÃO PAULO" constar de diversos sinais marcários no segmento de hotelaria e turismo e as marcas possuem conjuntos distintos.
FACULDADE DE PINDAMONHANGABA assinalando serviços de ensino	ESCOLA DE PINDAMONHANGABA para assinalar serviços de ensino superior	Sinais colidentes , uma vez que o termo "PINDAMONHANGABA" não consta de diversos sinais marcários, fazendo parte do conjunto de apenas um titular.

O mesmo princípio utilizado para os nomes de lugar será aplicado aos gentílicos (carioca, paulista, mineiro). Para aqueles que constem de diversos sinais marcários, será tolerada a convivência, desde que as marcas possuam conjuntos distintos. No caso de o gentílico não constar de diversos sinais marcários, a exclusividade ao uso do termo será daquele que primeiro obtiver o registro, devendo ser observado o grau de semelhança gráfica, fonética e ideológica entre os conjuntos, bem como a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.

Patronímico, nome de família e nome civil

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

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

Exemplos:

Registro	Sinal em exame	Observações
PEREIRA assinalando conserto de ar-condicionado	PEREIRA para assinalar reparo e instalação de eletrodomésticos	Indeferimento pelo XIX do art. 124 da LPI. Não obstante "PEREIRA" constitua patronímico do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art. 124 da LPI, não podendo constituir marca em função dos interesses do titular do registro e do consumidor.
GOMES assinalando bebidas não alcoólicas	MACIEL GOMES para assinalar bebidas não alcoólicas	Deferimento , uma vez que a associação de patronímico composto ao novo conjunto marcário cria a impressão de pessoa distinta do registro anterior.
CLARA assinalando perfumes	ANA CLARA para assinalar cosméticos e artigos de perfumaria	Deferimento , uma vez que a associação de dois prenomes cria a impressão de pessoa distinta do titular do registro.
CLAUDIA assinalando serviços de ensino	CLÁUDIA! para assinalar serviços de ensino	Indeferimento pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. Não obstante "CLAÚDIA" seja prenome do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art.124, não podendo constituir marca em função dos interesses do primeiro titular do registro e do público consumidor.

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	Pedido em exame	Observações
XMTP assinalando computadores	XMTP para assinalar notebooks e cds	Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Siglas idênticas para assinalar produtos semelhantes.
YSL assinalando serviços de pesquisa de opinião	ISL para assinalar serviços de marketing	Deferimento . Sinais distintos graficamente.
ZRP - Zilda Rodrigues Pinto assinalando serviços jurídicos	ZRP - Zacarias Rezende Pereira para assinalar 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.

<p style="text-align: center;">ZRP Zilda Rodrigues Pinto</p> <p>assinalando serviços jurídicos</p>	<p style="text-align: center;">ZRP Zacarias Resende Pereira</p> <p>para assinalar serviços jurídicos</p>	<p>Indeferimento pelo inciso 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.</p>
<p>ZRP - Zilda Rodrigues Pinto assinalando serviços jurídicos</p>	<p style="text-align: center;">ZRP</p> <p>para assinalar serviços jurídicos</p>	<p>Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. O sinal posterior reproduz parcialmente marca anteriormente registrada.</p>
<p style="text-align: center;">AATT assinalando serviços jurídicos</p>	<p style="text-align: center;">AATT - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS para assinalar serviços jurídicos</p>	<p>Indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. O sinal posterior reproduz com acréscimo marca anteriormente registrada.</p>

5.12 Análise de pedidos com oposição

A petição de oposição é a peça por meio da qual terceiro se manifesta contra pedido de registro de marca, visando o seu indeferimento integral ou parcial, em vista de infringência de proibições previstas em lei. Já a manifestação à oposição é o instrumento de defesa do requerente do pedido, de caráter opcional, por meio do qual são apresentados argumentos contrários às alegações da impugnante.

A análise da oposição começa pela verificação de sua tempestividade, sendo checado se a mesma foi protocolada dentro do prazo legal de 60 dias contados a partir da publicação do pedido. Caso a petição tenha sido apresentada fora do prazo, a mesma não será conhecida, em vista do disposto no inciso I do art. 219 da LPI. Se ela tiver sido juntada tempestivamente, o exame prossegue.

Também é feita a verificação da tempestividade da manifestação à oposição, cujo prazo legal para protocolo expira após 60 dias contados a partir da notificação da oposição na RPI. Da mesma forma, as manifestações intempestivas não são conhecidas em função do contido no inciso I do art. 219 da LPI. Confirmada a tempestividade da manifestação, é dado prosseguimento ao exame com a apreciação dos argumentos e documentos apresentados nos autos e a análise dos resultados das buscas.

5.12.1 Orientações gerais para exame de pedidos com oposição

Petição com características de oposição protocolada fora do prazo legal

As petições contendo argumentos e alegações características de oposição que tenham sido protocoladas fora do prazo previsto no caput do art. 158 da LPI não serão conhecidas em vista do disposto no inciso I do art. 219 do mesmo diploma legal:

Art. 219 - Não serão conhecidos a petição, oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

Caso a petição tenha sido protocolada dentro do mencionado prazo, será verificado o efetivo recolhimento da retribuição referente ao serviço de oposição, cabendo a formulação de exigências para a complementação da taxa em caso de pagamento a menor.

Exigências para a oponente

Cabe à impugnante apresentar seus argumentos de maneira clara e objetiva, comprovando suas alegações com a documentação cabível. Desta forma, a princípio, não serão formuladas exigências para apresentação de provas adicionais ou para esclarecimentos de divergências argumentativas.

Se as alegações apresentadas se referirem a processo distinto do examinado, será verificado se a oponente solicitou, via petição, a correção do engano. Caso não conste solicitação de correção, a oposição será considerada improcedente uma vez que o pedido atacado diverge daquele para o qual a oposição foi protocolada.

Vale notar que são formuladas exigências envolvendo questões formais, como procuração ilegível, incompleta ou contendo divergências de informação, para fins de saneamento do processo.

Busca em exames de pedidos com oposição

A busca por anterioridades num processo com oposição poderá levar em consideração colidências em classes mercadologicamente afins, com o objetivo de apurar os argumentos trazidos aos autos pela impugnante e pela oposta, principalmente nos casos de suposta infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI.

Retirada da parte irregistrável da marca

De acordo com o Parecer INPI/PROC nº 48/2003, caso o requerente do pedido, em sua defesa, solicite a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal atacado, será admitida a possibilidade de alteração do sinal se atendidas as seguintes condições:

- a) A retirada do elemento irregistrável não deverá alterar as características principais do sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de republicação do pedido.
- b) O sinal resultante deverá ser formado apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, não sendo permitida a inclusão ou substituição de elementos figurativos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem.

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quando solicitadas pelo usuário e não poderão incluir o acréscimo de elementos figurativos ou nominativos. Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.

Exemplos:

Marca original	Marca alterada por solicitação do requerente	Observações
PÉ-DE-MOLEQUE	PÉ	Não será aceita a alteração já que a retirada da expressão "DE-MOLEQUE" alterou característica distintiva principal do sinal requerido, modificando seu significado.
		Alteração será aceita . O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
		Alteração será aceita . O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
		Alteração será aceita . Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.
		Não será aceita a alteração já que a substituição de parte do elemento figurativo modifica característica distintiva principal do sinal requerido.

5.12.2 Oposição com base em concorrência desleal

A repressão à concorrência desleal encontra-se prevista no **inciso V do art. 2º da LPI** e no **art. 10º bis da CUP**, abaixo transcritos:

Lei nº 9.279/96 - LPI

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

(...)

V - repressão à concorrência desleal".

Convenção da União de Paris - CUP

"Art. 10 Bis

- 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
- 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial".

Tais normas possuem o papel de princípios jurídicos de sustentabilidade de aplicação dos dispositivos legais específicos que versam sobre a irregistrabilidade de sinais como marca, elencados notadamente nos artigos 124, 125 e 126 da LPI. Desta forma, conforme orientações constantes do Parecer Normativo INPI/PROC/DIRAD nº 20/2008, os arts. 2º, inciso V, da LPI e 10 bis da CUP, referentes à repressão à concorrência desleal, não são apontados como motivo para o indeferimento de pedidos de registro de marca.

5.12.3 Oposição com base no art. 125 da LPI

Com a entrada em vigor da Resolução nº 107/2013, a partir de 10/03/2014, o reconhecimento do alto renome de uma marca passou a ser requerido por meio de petição específica, constituindo uma etapa autônoma, e não mais como matéria de defesa, através de uma impugnação. Dessa forma, passam a inexistir os serviços "Oposição com base em alto renome" e "Nulidade administrativa de registro de marca com fundamento em alto renome".

Assim sendo, para que um titular alegue o art. 125 da LPI em uma oposição ou nulidade administrativa, é necessário que ele já tenha o alto renome de sua marca reconhecido e vigente no INPI ou que já tenha sido peticionado o requerimento de reconhecimento desse status.

5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI

O **artigos 126 da LPI e 6º bis da CUP** encerram a exceção ao princípio da territorialidade, dispondo que:

Lei nº 9.279/96 - LPI

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil".

Convenção da União de Paris - CUP

Art. 6 bis

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta".

Tendo em vista que a Convenção da União de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando se a marca possui certo conhecimento no Brasil, em segmento de mercado idêntico ou similar.

Na aplicação da norma por meio de impugnação, será verificado se o impugnante:

- a) É nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris;
- b) Tem legitimidade para impugnar;
- c) Fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar.

Essas diretrizes também observadas nos casos de marcas de serviço, pois, embora a norma da CUP não inclua tais marcas, a legislação brasileira reconhece que as mesmas são igualmente passíveis de possuir notoriedade e reconhecimento, fazendo jus à proteção além do limite territorial (art. 126, § 1º, da LPI).

Contudo, para o conhecimento das impugnações com fundamento na norma legal do art. 6º bis da CUP, é necessário observar o disposto no § 2º do art. 158 da LPI:

"§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei".

5.12.5 Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI

O **inciso V do art. 124 da LPI** estabelece ser irregistrável 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"*.

O título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei.

Conforme exposto no item **5.11.7 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento** e observando as orientações contidas no Parecer normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 005/2012, quando do exame da possibilidade de confusão ou associação entre sinal marcário e nome empresarial, deverão ser observados os seguintes aspectos:

- a) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
- b) Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;
- c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;
- d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos e/ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e
- e) Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registro da marca.

Vale observar que 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.

Caso os produtos ou serviços assinalados no processo de marca impugnado não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, o INPI poderá formular exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade em questão.

Empresas com o mesmo nome empresarial

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. Todavia, caso o pedido ou registro anterior da opoente se encontrar arquivado ou extinto, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.

Deve ser observada, ainda, a possibilidade de comprovação do uso anterior pelas partes, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI. Vale notar que, caso sejam consideradas procedentes as alegações baseadas no uso anterior da marca pela opoente, o pedido de registro será indeferido com base nos arts. 124, inciso V, e 129, § 1º, da LPI. Caso o requerente do pedido em exame e o impugnante comprovem o pré-uso do sinal marcário há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito, fica afastada a aplicação da norma prevista no § 1º do art. 129 da LPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Empresas estrangeiras

No que tange ao nome de empresa, outra norma positiva também regula sua proteção, que derroga o princípio da territorialidade e dispensa formalização de registro no Brasil. Trata-se do art. 8º da CUP, que prescreve: *"Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio"*.

No caso de impugnantes estrangeiros, além dos procedimentos anteriormente mencionados, é necessário que o mesmo comprove sua atuação no mercado nacional por meio de importação, divulgação na mídia, ou qualquer outro meio de prova admissível em lei, de forma a caracterizar a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais distintivos.

5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI

A exceção ao princípio atributivo do direito de marcas é o usuário de boa fé que comprova a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, nos termos do **§ 1º do Art. 129 da LPI**:

"Art. 129. (...)

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro."

Assim, a pessoa que, de boa-fé, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto:

- a) Fundamentar sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI;
- b) Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Período de emissão ou publicação das provas

Para fins de comprovação do disposto no § 1º do art. 129 da LPI, o conjunto probatório apresentado pelo impugnante deverá evidenciar o uso continuado do sinal há pelo menos 6 (seis) meses contados da data de prioridade ou depósito do pedido de registro de marca impugnando, sob pena de serem consideradas improcedentes as alegações fundamentadas no referido dispositivo legal. Adicionalmente, só serão considerados hábeis para comprovação do direito de precedência ao registro os documentos emitidos ou publicados nos 5 (cinco) anos que antecederam a data da prioridade ou do depósito do pedido de registro da marca objeto da oposição.

A comprovação do uso anterior do sinal somente em período inferior a seis meses e/ou superior a cinco anos da data de depósito ou prioridade do pedido impugnando não se prestará à comprovação do direito de precedência, não sendo considerada para fins de aplicação da mencionada norma legal.

Caracterização da boa-fé do usuário

São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior.

Trâmite dos pedidos envolvidos em oposições baseadas no §1º do art. 129 da LPI

A aplicação do § 1º do art. 129 da LPI está condicionada à concessão do registro de marca em nome da oponente. Desta forma, caso seja comprovado o uso anterior do sinal, o pedido da oponente ficará sobrestado até a decisão final do pedido da oponente.

Deverá ser observada a priorização do pedido da oponente, que não será sobrestado pelo pedido anterior da oponente. Será informado, no despacho de conclusão do exame do pedido posterior, o fato de o direito de precedência ter sido reconhecido em oposição interposta contra pedido de terceiro.

Se concedido o registro em favor da impugnante, serão consideradas procedentes as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI, sendo indeferido o pedido anterior com base no mencionado dispositivo legal combinado com o

inciso XIX do art. 124 da LPI. Caso contrário, será afastada a aplicação da referida norma legal, com o devido prosseguimento do exame do pedido da oposta.

5.13 Análise de pedidos de marca tridimensional

A marca tridimensional encontra-se inserida no rol dos sinais “não tradicionais” e refere-se unicamente à forma plástica de objeto para identificar produtos ou serviços. No entanto, seu exame também obedecerá, no que couber, a todas as normas e diretrizes de registrabilidade aplicadas às marcas ditas “tradicionais”, como a percepção de conjunto, observância das proibições legais e buscas dos elementos que a compõem.

5.13.1 Instruções para exame de marca tridimensional

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 trata, sobretudo, do sinal tridimensional não registrável como marca. Desta norma legal, depreende-se que será registrável como marca toda forma plástica de objeto que não seja necessária nem comumente utilizada em seu segmento de mercado, nem esteja essencialmente atrelada a uma função técnica.

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.

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

- a) **Forma plástica:** formato do objeto em suas três dimensões, sua configuração/constituição física.
- b) **Forma necessária do produto ou do acondicionamento:** aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo.

Exemplos:

 <p>para assinalar bola de futebol</p>	<p>Irregistrável, já que a forma esférica é necessária.</p>
	<p>Irregistrável, já que a forma circular é necessária.</p>

para assinalar pneus	
----------------------	--

- c) **Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento:** aquela que, embora não seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, já é habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seu segmento de mercado.

Exemplos:

 <p>para assinalar garrafas</p>	<p>Irregistrável, já que a forma cilíndrica das garrafas PET é comum para o acondicionamento de bebidas.</p>
 <p>para assinalar caixas para alimentos e bebidas</p>	<p>Irregistrável, já que o formato de paralelepípedo é comum para acondicionar laticínios e outros alimentos.</p>

- d) **Forma que não pode ser dissociada do efeito técnico:** aquela intrinsecamente relacionada a uma função técnica, ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho.

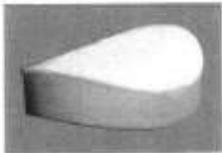
Exemplos:

 <p>para distinguir brinquedos</p>	<p>Irregistrável, pois os pinos são imprescindíveis ao desempenho da função a que o brinquedo se propõe.</p>
---	---

 <p>para assinalar produtos de limpeza</p>	<p>Irregistrável, já que o bico borrifador é essencial ao funcionamento do produto, enquanto as ondulações do gargalo auxiliam o desempenho, proporcionando melhor encaixe da mão.</p>
---	---

Será, portanto, passível de registro a forma plástica do objeto que apresente cunho distintivo para identificar um produto junto ao consumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes, ainda que não constitua a forma do próprio produto ou de sua embalagem/acondicionamento e desde que esteja dissociada de efeito técnico. Ou seja, toda forma plástica distintiva poderá identificar produtos, não devendo necessariamente “ser” o próprio nem sua embalagem.

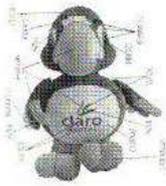
Exemplos:

 <p>para distinguir sabonetes</p>	<p>Registrável.</p>
 <p>para assinalar chocolate</p>	<p>Registrável.</p>

 <p>para assinalar óculos ou artigos do vestuário</p>	<p>Registrável.</p>
--	----------------------------

Também será considerada passível de registro a forma plástica que possua suficiente cunho distintivo para identificar um serviço junto ao consumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes e desde que possa dissociar-se de efeito técnico.

Exemplos: personagens, totens, formato de prédios ou stands.

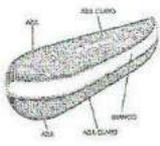
 <p>para assinalar serviços financeiros e imobiliários</p>	<p>Registrável.</p>
 <p>para assinalar serviços de telecomunicações</p>	<p>Registrável.</p>

Conclui-se, então, que o sinal tridimensional apenas será registrável como marca quando constituído pela forma plástica singular, não habitual e não estritamente funcional em relação ao produto/acondicionamento ou ao serviço a que se destine.

Note-se que o exame de marca tridimensional afere primordialmente se o objeto em análise apresenta forma plástica potencialmente distintiva, reunindo características físicas que o tornem capaz de ser reconhecido pelo consumidor e por ele ser associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.

O exame da marca tridimensional obedecerá ao princípio da estabilidade da forma. Ou seja, não serão passíveis de registro os sinais relativos a objetos cuja constituição física não possua um mínimo de firmeza e estabilidade, sendo compostos por matéria de fácil deformação.

Exemplos:

 <p>para assinalar creme dental</p>	<p>Irregistrável, uma vez que o objeto não possui formato estável, apresentando consistência pastosa e extremamente maleável. Um creme dental assumirá forma plástica diferente a cada vez que for pressionado a sair do tubo que o acondiciona.</p>
--	---

Por ocasião do exame da marca tridimensional, serão observadas as seguintes regras:

- a) 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;
- b) Se a forma tridimensional reivindicada se reveste do requisito da distintividade, relativamente ao produto ou serviço a que se aplica;
- c) Se a forma tridimensional 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;
- d) Se a forma tridimensional reivindicada não incide nas demais proibições legais (por exemplo, garrafas em forma de monumentos ou que ofendam à moral);
- e) Se há outros elementos do sinal que incidam em alguma proibição legal, como, por exemplo, parte nominativa que infrinja direitos de terceiros; e
- f) Se a forma tridimensional reivindicada é estável.

Assim como no exame das marcas tradicionais, a análise da marca tridimensional se dará sobre a totalidade do conjunto – no caso, sobre a totalidade da forma plástica do objeto examinado, como se apresenta no mercado, e não sobre partes da mesma.

Exemplos:

 <p>para assinalar perfumes</p>	<p>Uma tampa de frasco reivindicada isoladamente não será considerada passível de análise enquanto marca tridimensional, mas sim o frasco como um todo, do qual a tampa é apenas uma parte.</p>
--	---

Elementos que não conferem distintividade ao sinal tridimensional

- a) **Cores, imagens e rótulos apostos ao objeto:** a análise de marca tridimensional se aterá sempre à forma plástica do objeto em exame, sendo imprescindível que o formato do mesmo apresente alguma(s) característica(s) peculiar(es) em relação à forma comum. Portanto, elementos nominativos ou figurativos aplicados por meio de impressão à superfície do objeto tridimensional – imagens, rótulos ou indicações de cores – não serão considerados como fatores capazes de atribuir-lhe cunho distintivo, uma vez que não interferem em sua forma plástica.
- b) **Relevos:** marcas tridimensionais em cuja superfície constarem elementos figurativos em relevo (desenhos, padrões ou texturas) terão seu cunho distintivo avaliado caso a caso, na medida em que tais elementos podem, conforme sua singularidade e intensidade, interferir significativamente ou não na forma plástica do objeto em análise.
- c) **Elementos ocultos ou não imediatamente perceptíveis:** não serão considerados como aspectos distintivos os detalhes da marca que não puderem ser percebidos/observados e, portanto, identificados pelo consumidor, não interferindo no ato da aquisição do produto ou serviço assinalado.

5.14 Análise de pedidos de marca coletiva

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.

O pedido de marca coletiva é analisado observando as condições expressas nos arts. 147 e 149 da LPI, onde está estabelecido que deve constar dos autos o regulamento de utilização da marca, dispondo sobre as condições de utilização e as proibições de uso do sinal. Quaisquer alterações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI através do protocolo de petição contendo as mudanças efetuadas, sob pena de não ser considerada tal modificação.

O exame verificará se o documento apresentado contempla todas essas informações, cabendo a formulação de exigência nos casos pertinentes, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias contados a partir da sua publicação. Em caso de não cumprimento da exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Se a exigência for cumprida mas não sanar a dúvida ou sua formulação for contestada, seguirá o exame com a apreciação do regulamento de utilização.

5.14.1 Instruções para exame de 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".

Portanto, a ocorrência de anterioridades impeditivas nas condições acima mencionadas acarretará o indeferimento com base no art. 124, 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. Cabe observar, ainda, que qualquer colidência realizada envolvendo marcas coletivas será 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.

Requerente do pedido

Conforme a definição desta natureza de marca e de acordo com o disposto no § 2º 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, serão consideradas as evidências presentes no objeto social declarado ou constantes do contrato social anexado aos autos, a fim de se verificar se a entidade requisitante 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 que podem ser trazidos para corroborar a legitimidade do requerente do pedido de registro de marca coletiva. 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.

Vale mencionar que, apesar de distinta, a atividade do requerente deverá guardar afinidade com a atividade dos membros da coletividade, assim como com os produtos ou serviços que visa assinalar.

Regulamento de utilização da marca coletiva

O pedido de registro de marca coletiva deve vir acompanhado do regulamento de utilização da marca, de acordo com o disposto no art. 147 da LPI e conforme a Instrução Normativa nº 19/2013. Caso o regulamento não acompanhe o pedido, este documento deve ser protocolizado no prazo de até 60 (sessenta) dias da data do depósito da referida marca, sob pena de arquivamento definitivo do pedido, em conformidade com o disposto no parágrafo único do mesmo artigo.

O regulamento submetido pelo requerente deve conter os itens a seguir, sob pena de formulação de exigência para eventual correção ou clarificação:

- a) Descrição da entidade coletiva requerente, indicando sua qualificação, objeto, endereço, e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;
- b) Condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia ao registro da marca (parcial ou total), caso as mesmas não estejam previstas no contrato social, em observância ao art. 152 da LPI;
- c) Pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal em exame, devendo ser descritos quaisquer requerimentos ou condições necessárias para a utilização do sinal;
- d) Condições de utilização do sinal, caso as mesmas existam. No caso de falta de detalhamento das condições de uso do sinal, entende-se que as condições aplicáveis limitam-se ao estabelecido pelas normas legais;
- e) Sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado do sinal, caso as mesmas existam. Se o requerente não detalhar a definição de uso inapropriado, este será entendido como o emprego da marca coletiva de forma contrária ao estabelecido pelas condições previstas no item "d".

Quaisquer outras disposições gerais podem ser adicionadas pelo requerente/titular da marca, caso seja de sua vontade. Deve ser ressaltado que, se o regulamento de utilização fizer referência a qualquer documento pertinente à aplicabilidade do contido neste regulamento, o referido documento deve constar como anexo, sob pena de formulação de exigência para adequação a esta regra.

Cabe observar que, de acordo com o disposto no art. 149 da LPI, as modificações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI através de petição descrevendo tais alterações, sob pena de as mesmas não serem consideradas.

O regulamento de utilização contendo as alterações será 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 apresentado anteriormente.

Caso as alterações ao regulamento de utilização encontrem-se de acordo com o estabelecido anteriormente, tal alteração é aceita, sendo comunicada através de despacho adequado na RPI.

5.15 Análise de pedidos de marca de certificação

O pedido de marca de certificação deve ser analisado observando as condições expressas nos art. 148 da LPI:

Art. 148 - O pedido de registro de marca de certificação conterá:
I - as características do produto ou serviço objeto de certificação, e
II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Desta forma, o requerente do pedido de marca de certificação deverá apresentar documentação contendo:

- **As características do produto ou serviço a ser certificado**, constando a descrição do tipo de produto ou serviço, quanto à qualidade, natureza, material utilizado, procedimentos de produção ou prestação de serviço, dentre outras que o requerente considerar significativas. Caso exista legislação específica, norma ou especificação técnica que disponha sobre o produto ou serviço a ser certificado, esta deverá ser anexada ao processo.
- **As medidas de controle** que o titular utilizará para atestar a conformidade do produto ou serviço a ser certificado, assim como as sanções aplicadas no caso de uso indevido da marca.

Cabe ressaltar que essa documentação deve acompanhar o pedido quando do seu depósito ou ser protocolada em até 60 dias subsequentes, sob pena de arquivamento do pedido. É importante ainda ressaltar que o requerente de marca de certificação não pode exercer atividade que guarde relação comercial ou industrial com o produto ou serviço objeto da certificação.

O exame do pedido de registro de marca de certificação será realizado com base no atendimento destas condições. O exame verificará se os documentos apresentados contemplam todos os requisitos, cabendo a formulação de exigência nos casos pertinentes, que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias. Em caso de não cumprimento da exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Se a exigência for cumprida, mas não sanear a dúvida ou sua formulação for contestada, o exame prosseguirá.

5.16 Buscas e outras referências

Busca por anterioridades

Durante a busca por anterioridades impeditivas, serão utilizadas as alternativas oferecidas pelos sistemas informatizados, explorando as possibilidades e combinações de letras, similaridades fonéticas, com atenção a potenciais colidências ideológicas. Cabe ressaltar que, conforme determinado pela Resolução nº 88/2013, as buscas por anterioridades se limitarão exclusivamente à classe reivindicada no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas de classificação distintos.

Instruções específicas para as buscas nos casos de pedidos com oposição podem ser obtidas no item **5.12.1**

Orientações gerais para exame de pedidos com oposição.

Pesquisas na internet

A internet é outra fonte valiosa 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 a erro.

Referências em dicionários

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

5.17 Convivência entre marcas

Acordos de convivência

Conforme o Parecer Técnico INPI/CPAPD nº01/2012, os documentos rotulados de "acordo de convivência" ou "acordo de coexistência" de marcas servirão apenas como elemento de subsídio ao exame do pedido de registro da marca, sendo considerados elementos adicionais para a formação de convicção quanto à registrabilidade do sinal.

Ou seja, será acolhido para que se possa avaliar se tal documento é suficientemente convincente em afastar a possibilidade de associação ou confusão do sinal em exame com a marca alheia anteriormente registrada, além da eventual apresentação de manifestação do titular do direito anterior nesse sentido, possibilitando que os sinais em cotejo possam conviver naquele segmento de mercado assinalado.

Se, mesmo diante da existência de tal acordo, for julgado ser inviável o convívio dos sinais em análise, em função dos produtos ou serviços em conflito ou da constituição dos sinais em exame, poderá ser formulada exigência ao requerente ou ao titular do direito anterior a fim de que se restrinja o escopo da proteção pretendida, de modo a afastar, de forma suficiente, o risco de confusão ou associação entre os signos em questão. Tal exigência poderá ser formulada, inclusive, em relação ao próprio sinal pretendido como marca, mas apenas nos casos em que a retirada de um determinado elemento marcário propicie suficiente distância quanto à marca anteriormente registrada, sem alterar o cunho distintivo do sinal, conforme orientações dispostas no item **9.1 Alteração da marca**.

Convivência de marcas de titulares do mesmo grupo econômico

O Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/08 estabelece ser possível a convivência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico, sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados. Vale ressaltar que a relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovada por meio de documento hábil, não sendo aceita a mera declaração, autorização ou, ainda, o fato de ambas as sociedades possuírem, como sócios, pessoas físicas em comum. Na ausência de tal documentação, será formulada exigência para a parte interessada.

Por fim, é necessário observar a possibilidade de violação do inciso XX do art. 124 da LPI, que proíbe a dualidade de marcas de um mesmo titular.

5.18 A decisão quanto à registrabilidade

A decisão quanto à registrabilidade do sinal marcário levará em consideração todos os fatores relevantes para o caso, a legislação e as normas em vigor, bem como as decisões administrativas e judiciais pregressas envolvendo signos ou circunstâncias idênticas ou semelhantes.

Decisões pregressas

O histórico de decisões do órgão forma um acervo valioso no auxílio ao exame da registrabilidade. Portanto, embora não sejam vinculantes, as decisões anteriores envolvendo sinais idênticos ou similares à marca em análise (do requerente do pedido ou de terceiros) serão observadas e consideradas, mesmo nos casos de pedidos ou registros que se encontrem arquivados ou extintos, com especial ênfase às decisões de segunda instância ou judiciais.

Todavia, é preciso atenção às diferentes legislações, diretrizes e normas em vigor à época de tais decisões.

5.19 Despachos aplicáveis

O exame de mérito é a análise em si do pedido de registro de marca, o momento no qual é verificado se o sinal em trâmite está de acordo com o previsto na Lei da Propriedade Industrial. Dessa etapa, o pedido pode passar a quatro situações: Exigência, Sobrestamento, Deferimento e Indeferimento.

5.19.1 Exigência

A exigência é o despacho de natureza interlocutória pelo qual uma das partes envolvidas é convocada a prestar esclarecimentos, promover alterações ou apresentar documentos necessários para o andamento do exame do processo. A mesma deverá ser respondida em até 60 dias de sua publicação, conforme o que dispõe o art. 159 da LPI.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

As seguintes hipóteses ensejam a formulação de exigência no exame substantivo:

Especificação de produtos ou serviços inadequada

É formulada exigência quando se constata que a especificação de produtos ou serviços é genérica, contém produtos e serviços de diferentes classes, inclui termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos ou, ainda, amplia o escopo da especificação constante no documento de comprovação da prioridade unionista, se for o caso. Orientações específicas sobre o exame da especificação e as circunstâncias que acarretam a formulação de exigências podem ser obtidas na seção **5.4 Análise da especificação de produtos e serviços**.

Falta de autorização para registro de nome civil, assinatura, imagem, pseudônimo e nome artístico de terceiros

Há a necessidade de complementação de dados quando o signo pleiteado é formado por nome civil, imagem, pseudônimo ou nome artístico de terceiros, uma vez que se faz necessária a apresentação de autorização do titular do direito de personalidade, conforme disposto nos incisos XV e XVI do art. 124 da LPI.

Falta de autorização para registro de nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro

Também há a necessidade de complementação de dados quando o signo pleiteado é formado por nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro, uma vez que se faz necessária a apresentação de autorização do titular, conforme disposto nos incisos XIII e XVII do art. 124 da LPI.

Atividade declarada divergente dos produtos ou serviços reivindicados na especificação

Outro caso de formulação de exigência é quanto à atividade informada. Em que pese o formulário de petição de marca dar a oportunidade de o usuário marcar sob as penas da lei que exerce atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados, com base no art. 128 da LPI, no momento da análise, pode ser solicitado que o requerente esclareça alguma dúvida quanto ao exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados.

Procuração ilegível, incompleta ou contendo divergências de informação ou ausente (no caso de pedidos protocolados em papel)

Será formulada de exigência nos casos de procuração ilegível, rasurada, desacompanhada de tradução, fora do prazo de validade, que omita dados obrigatórios ou que apresente informações divergentes, conforme orientações dispostas no item **5.6.1 Procuração**.

Serão igualmente alvo de exigência os pedidos depositados em papel desacompanhados de procuração, nos quais a quadrícula referente à procuração (campo "Documentos anexados") esteja marcada e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas.

Em casos de pedidos com titulares estrangeiros, o artigo 217 da LPI obriga o requerente a constituir representação legal no Brasil, podendo o advogado ou agente apresentar o documento de procuração em até 60 dias do primeiro ato da parte, sob pena de arquivamento.

Documentos de comprovação da prioridade unionista incompletos, ilegíveis ou desacompanhados de tradução ou ausentes (no caso de pedidos protocolados em papel)

Em casos de pedidos com prioridade unionista, a exigência pode ser formulada quando os documentos apresentados estiverem incompletos (seja tradução, especificação ou dados da marca) ou ilegíveis a ponto de impedir a identificação das informações necessárias, conforme orientações contidas na seção **5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista**.

Também serão objeto de exigência os pedidos depositados em papel desacompanhados de documento comprobatório da prioridade unionista, nos quais as quadrículas referentes aos "Documentos relativos à reivindicação de prioridade" ou à "Prova de depósito no país de origem" (campo "Documentos anexados") estejam marcadas e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas.

Marca contendo indicação geográfica registrada no Brasil

Caso o sinal em exame contenha reprodução ou imitação de indicação geográfica registrada no Brasil, poderá ser formulada exigência para que o requerente declare seu desejo de prosseguir seu pedido com a retirada de tal termo, se respeitadas as condições estabelecidas no item **5.11.9 Indicação geográfica**.

Regulamento de utilização de marca coletiva ilegível, incompleto ou inadequado

Serão objeto de exigência os regulamentos de utilização de marca coletiva ilegíveis ou que não atenderem os requisitos dispostos seção **5.14.1 Instruções para exame de marca coletiva**. O mesmo é válido para as modificações do regulamento apresentadas posteriormente pela titular do registro.

Documentação técnica de marca de certificação ilegível, incompleta ou inadequada

Os pedidos de marca de certificação contendo documentação técnica ilegível, incompleta ou inadequada ao disposto na seção **5.15 Análise de pedidos de marca de certificação** também serão objeto de exigência.

Acordos de convivência e empresas do mesmo grupo econômico

Caberá a formulação de exigência para adequação da especificação ou do sinal marcário referente a pedido objeto de acordo de convivência no qual for julgado inviável o convívio dos sinais envolvidos, conforme orientações presentes no item **5.17 Convivência entre marcas**. Nos casos de marcas de titularidade de empresas do mesmo grupo econômico, poderá ser formulada exigência para que as partes comprovem tal relação empresarial por meio de documento hábil.

Exigência para oponente em oposição baseada no inciso V do art. 124 da LPI

Quando do exame de oposições com base no inciso V do art. 124 da LPI, nos casos em que os produtos ou serviços reivindicados no pedido oposto não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, poderá ser formulada exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade alegada, conforme instruções constantes do item **5.12.5 Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI**.

Retirada da parte irregistrável da marca no âmbito de resposta ou contestação a exigência

Se, em resposta a uma exigência, o requerente do pedido solicitar, em sua defesa, a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal, será admitida a possibilidade de alteração da marca nos termos do Parecer INPI/PROC nº 48/2003, se atendidas as seguintes condições:

- a) A retirada do elemento irregistrável não deverá alterar as características principais do sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de republicação do pedido;

- b) O sinal resultante deverá ser formado apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, não sendo permitida a inclusão ou substituição de elementos figurativos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem.

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quando solicitadas pelo usuário antes do deferimento ou indeferimento do pedido e não poderão incluir o acréscimo de elementos figurativos ou nominativos. Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.

Exemplos:

Marca original	Marca alterada por solicitação do requerente	Observações
		Em resposta à exigência para apresentação de autorização para registro como marca de obra artística, o requerente solicita a retirada da imagem protegida por direito autoral de terceiro do sinal pleiteado. A alteração será aceita e o signo subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
		Alteração será aceita . Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cumprimento de exigência
Código	340
Informações adicionais	3.7.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência Tabela de Retribuições

5.19.2 Sobrestamento

Sobrestamento é o despacho de natureza preliminar pelo qual, antes do pronunciamento quanto ao mérito do pedido de registro, decide-se postergar seu exame até que se conclua o trâmite de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo.

Tal hipótese pode contemplar as seguintes situações de anterioridades:

- a) Pedido em aguardo do pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência de registro e emissão de certificado;
- b) Pedido em aguardo do prazo de interposição de recurso contra indeferimento total ou parcial;
- c) Pedido em aguardo do exame de recurso contra indeferimento total ou parcial;
- d) Pedido em aguardo da decisão definitiva sobre procedimento de transferência;
- e) Registro em aguardo da decisão definitiva sobre processo administrativo de nulidade (PAN);
- f) Pedido ou registro sub judice.

Exceção ao sobrestamento

Conforme previsto no art. 4º, § 3º, da Resolução nº 88/2013, sempre que pelo menos uma das anterioridades apontadas na busca já estiver devidamente registrada, ainda que deste rol constem demais pedidos ou registros pendentes de decisão final, o sinal sob análise será indeferido em função desta marca registrada, restando às demais anterioridades serem apontadas no teor da decisão a ser publicada na RPI, a fim de subsidiar eventual recurso contra o indeferimento, observada a incidência de proibições legais diversas.

5.19.3 Deferimento

O deferimento do pedido de registro ocorre quando o sinal examinado não infringe nenhum dispositivo legal e atende às condições de registrabilidade previstas. Dessa forma, o pedido recebe o deferimento e cabe ao titular efetuar o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência da marca e emissão de certificado, seja no prazo ordinário (60 dias após a publicação do despacho na RPI) ou no prazo extraordinário (30 dias após o término do prazo ordinário), sob pena de arquivamento do pedido de registro.

Informações adicionais sobre a concessão do registro de marca podem ser obtidas no item **6.1 Concessão do registro**.

5.19.4 Indeferimento

O indeferimento é o despacho de natureza terminativa pelo qual é denegado o pedido de registro de marca pela infringência de proibição prevista em lei. A retirada, de ofício, de itens da especificação é uma limitação ao direito, no sentido que determina o escopo de proteção conferido à marca. Desta forma, quando um sinal é deferido com alteração de ofício de sua especificação, ocorre um indeferimento parcial, passível de recurso conforme estabelecido pelo Parecer Normativo INPI/PROC/DICONS nº 04/2001.

O titular do pedido indeferido, total ou parcialmente, poderá recorrer da decisão proferida, observando os termos do art. 212 da LPI:

“Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.”

5.19.5 Outros despachos

No decorrer do exame substantivo, o pedido de registro e as petições a ele vinculadas podem ser objeto de outros tipos de despacho, como:

Republicação

A republicação tem a função de permitir que terceiros se manifestem contra pedido de registro já publicado que sofreu alterações significativas em seus dados bibliográficos. Dentre as situações que ensejam a republicação do pedido de registro, destacam-se:

- a) Alteração de especificação genérica solicitada em cumprimento de exigência, conforme disposto no item 9.2 Alteração relacionada à classe e à especificação de produtos e serviços;
- b) Alteração de especificação contendo produtos ou serviços análogos a atividades ilícitas solicitada em cumprimento de exigência, nos termos do item **5.4.5. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos;**
- c) Perda da prioridade unionista (retirada de ofício ou por desistência), tratada nas seções **5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista** e **5.4.1. Especificação de pedidos com prioridade unionista;**
- d) Correção de erros de digitação na marca nominativa, conforme disposto no item **9.1 Alteração da marca;**
- e) Correção de erros ou omissão na reivindicação de cores, tendo em vista o indicado na seção **9.1 Alteração da marca;**
- f) Correção no nome do requerente;
- g) Inclusão de dados da data prioridade unionista omitidos em publicações anteriores;
- h) Correção de dados da data de prioridade unionista;
- i) Inclusão de itens na especificação omitidos na implantação de dados no sistema (pedidos em papel e pedidos eletrônicos com anexo depositados antes do formulário de especificação livre); e
- j) Correção de imagem da marca reivindicada em cores erroneamente publicada em preto e branco por incorreção na digitalização (pedidos em papel).

Vale notar que, em princípio, a retirada de itens da especificação (de ofício ou a pedido) e a adequação de divergência entre a declaração da parte nominativa e a imagem da marca não ensejam a republicação do pedido.

Arquivamento por falta de procuração

São arquivados os pedidos ou petições protocolados por intermédio de procurador cujo instrumento de mandato não foi anexado aos autos no prazo de 60 dias contados a partir da data do depósito/protocolo, conforme disposto no § 2º do art. 216 da LPI. Vale lembrar que os instrumentos de procuração ilegíveis ou rasurados devem ser objeto de exigência se anexados dentro do prazo mencionado.

Anulação de despacho

Estão sujeitos à anulação os despachos efetuados equivocadamente em função de erros formais, tais como:

- a) Não observação de prazos legais;
- b) Não observação de petições tempestivas;
- c) Não observação da ausência de documentos obrigatórios, como procuração, regulamento de uso de marca coletiva, entre outros; e
- d) Demais falhas formais que ensejam formulação de exigência ou alteram o andamento do exame dos processos ou petições envolvidos.

Retificação de despacho

São passíveis de retificação os despachos com texto incorreto ou incompleto e os despachos com omissão de informações como anterioridades impeditivas, fundamentação legal da decisão, entre outros. A **retificação** do despacho distingue-se da **anulação** por não alterar o andamento do processo.

Decisão de não conhecer petição

Nos termos do art. 219 da LPI, não serão conhecidas as petições, oposições ou recursos:

- a) Apresentados fora do prazo legal;
- b) Sem fundamentação legal; ou
- c) Desacompanhados de comprovante de pagamento da retribuição correspondente.

Convém observar que, conforme indicado no item 5.12.1 Orientações gerais para exame de pedido com oposição, as petições com argumentos e alegações características de oposição protocoladas fora do prazo legal não serão conhecidas, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 219 da LPI..

Ato de prejudicar petição

Será prejudicado o exame de petições que carecem de objeto, ou seja, cujo ato pretendido não seja aplicável em virtude da situação processual em que se encontra o pedido, registro ou petição no momento do protocolo da solicitação, dentre os quais, se destacam:

- a) Petições de oposição em pedidos arquivados por falta de procuração, por desistência ou por não cumprimento de exigência;
- b) Petições de manifestação a uma oposição arquivada, não conhecida ou prejudicada;
- c) Petições de transferência em pedidos arquivados/indeferidos sem interposição de recurso à época de seu protocolo; e
- d) Petições de transferência em registros extintos à época de seu protocolo.

Decisão de atender/não atender petição

Eventualmente, as partes envolvidas no trâmite do pedido ou registro podem solicitar a correção de dados ou atos relativos ao processo por meio de petição. A validade das correções solicitadas é avaliada, sendo atendido ou não atendido o pleito do peticionário.

Vale lembrar que os questionamentos envolvendo discussão sobre o mérito de decisões (recursos, manifestações etc.) são objeto de serviços específicos, não se enquadrando na categoria de retificação por erro do INPI, destinada exclusivamente à correção de erros formais ou materiais.

Decisão de deferir/indeferir petição

Durante o exame substantivo, podem ser objeto de deferimento ou indeferimento as petições de:

- a) Desistência do pedido de registro;
- b) Desistência da petição;
- c) Nomeação, destituição ou substituição de procurador;
- d) Reivindicação suplementar de prioridade unionista;
- e) Renúncia a mandato de procuração;
- f) Renúncia a registro de marca;
- g) Devolução de prazo; e
- h) Correção de dados no processo devido à falha do interessado.

Das decisões de deferir ou indeferir tais petições cabe recurso, conforme previsto no art. 212 da LPI.

5.20 Desistência do pedido de registro

Para desistir do pedido de registro de marca ou de uma oposição, o requerente deve apresentar uma petição, acompanhada, se for o caso, de procuração onde o outorgado comprove ter poderes para tal procedimento junto ao INPI. No item **3.7.8 Petições de desistência ou renúncia**, estão disponíveis informações sobre como apresentar uma petição de desistência.

Pedido de registro

O requerente que desejar desistir do pedido de registro deve fazê-lo através de petição própria, que pode ser apresentada a qualquer momento antes da concessão da marca. Caso a petição de desistência tenha sido protocolada por intermédio de procurador, é necessário que o mesmo possua poderes expressos para desistir.

Petição de desistência

A petição de desistência pode ser apresentada em qualquer momento até a concessão do registro ou de outro procedimento, como transferência, sendo necessário estar acompanhada de procuração com poderes expressos para desistir caso a desistência tenha sido protocolada por intermédio de representante legal.

As petições de desistência nomeadas equivocadamente pelo usuário como "renúncia" serão aceitas, em aproveitamento dos atos da parte, desde que a procuração anexada outorgue poderes para desistir do pedido **ou** renunciar ao registro.

Procuração com poderes específicos para desistir

A presença de tal documento nos autos é necessária no caso de pedidos de desistência protocolados por intermédio de procurador. Caso ainda não conste dos autos instrumento de procuração outorgando poderes para desistir, será necessário anexá-lo à petição de desistência. Sua ausência dos autos acarretará o indeferimento da petição de desistência.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Desistência de pedido de registro
Código	383
Informações adicionais	3.7.8 Petições de desistência ou renúncia Tabela de Retribuições

Histórico de alterações

1ª revisão (11/07/2017)

Item	Descrição
5.8.2	Substituída a palavra "denegrir" pelo vocábulo "desrespeitar".