



Ministério da Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame – CPAPD

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2017

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2017


Ementa: Inciso VI do art. 124 da LPI. Registrabilidade de conjuntos formados pela combinação de termo não distintivo e da palavra “BRASIL”. Distintividade.

1. O Manual de Marcas, em seu item 5.9.9, estabelece a possibilidade de registro de marcas compostas por termos que, isoladamente, não são considerados distintivos para assinalar os produtos ou serviços reivindicados, mas cuja distintividade emana da combinação não usual de tais elementos.
2. Neste sentido, foram trazidas, ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas (CPAPD), dúvidas quanto à aplicação de tal entendimento quando da análise de conjuntos formados pela combinação de **termo não distintivo** e da palavra “**BRASIL**”.
3. Considerando a ausência de exemplos específicos do tratamento de tais casos no Manual de Marcas e a fim harmonizar a interpretação das normas em vigor, o CPAPD estabelece as orientações a seguir.
4. Na composição de sinais marcários, o termo “BRASIL” é comumente disposto de forma a funcionar como identificador da origem dos bens ou dos serviços ou, ainda, da nação onde os mesmos serão comercializados ou fornecidos. Em tais circunstâncias, o mesmo seria, portanto, de uso comum para estes produtos ou empreendimentos, conforme expresso no inciso VI do art. 124 da LPI, sendo, conseqüentemente, irregistrável isoladamente à luz do referido dispositivo legal.


5. Contudo, há casos em que o referido vocábulo, quando combinado a outros termos ou expressões, não enseja o estabelecimento de uma relação inequívoca entre o conjunto requerido e a nacionalidade/proveniência dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar, deixando de exercer função de identificador de nacionalidade e passando a funcionar como parte distintiva do conjunto. Trata-se de hipóteses em que “BRASIL”, por figurar com conotação destinada a apenas sugerir conceitos, ideias, imagens associadas ao País, termina compondo conjunto passível de registro, resultando, a rigor, em marca tão somente evocativa.

6. Quando diante desta hipótese, não se aplica o disposto no art. 124, inc. VI, da LPI, uma vez que o conjunto resultante possuiria suficiente distintividade, sendo passível, portanto, de registro – ressalvada, obviamente, a incidência de demais proibições legais.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
	Aparelho ou instrumento de segurança.	Registrável. Embora irregistráveis quando isolados, ao serem combinados, os termos “ANCORAGEM” e “BRASIL” formam expressão suficientemente distinta e passível de registro. Vale ressaltar que, no sinal em questão, o termo “BRASIL” não estabelece relação inequívoca de nacionalidade.

	<p>Comércio de churros.</p>	<p>Registrável.</p> <p>Embora irregistráveis quando isolados, ao serem combinados, os termos “CHURROS” e “BRASIL” formam expressão suficientemente distinta e passível de registro. Vale ressaltar que, no sinal em questão, o termo “BRASIL” não estabelece relação inequívoca de nacionalidade.</p>
	<p>Comércio de minérios.</p>	<p>Registrável.</p> <p>Embora irregistráveis quando isolados, ao serem combinados, os termos “BRASIL” e “MINERAÇÃO” formam expressão suficientemente distinta e passível de registro. Vale ressaltar que, no sinal em questão, o termo “BRASIL” não estabelece relação inequívoca de nacionalidade.</p>
	<p>Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos.</p>	<p>Registrável.</p> <p>Vale notar que, no conjunto em questão a expressão “AÇOS DO BRASIL” identifica o produto e sua origem nacional, sendo, portanto, inapropriável isoladamente à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.</p>
	<p>Cimento, argamassa e concreto.</p>	<p>Registrável.</p> <p>Observa-se que, no sinal em tela, o termo “BRASIL” exerce função secundária de indicador da nacionalidade/ proveniência dos produtos que o sinal visa assinalar, sendo inapropriável isoladamente em vista do disposto no inciso VI do art. 124 da LPI.</p>

	<p>Postes não metálicos para linhas de transmissão de eletricidade.</p>	<p>Registrável.</p> <p>No conjunto em questão, o termo “BRASIL” exerce função secundária de indicador da nacionalidade/proveniência dos produtos que o sinal visa assinalar, sendo inapropriável isoladamente em vista do disposto no inciso VI do art. 124 da LPI.</p>
---	---	---

7. Dê-se ciência a todas as Divisões de Exame Técnico e à Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas para imediata aplicação das orientações estabelecidas no presente documento.

8. Publique-se a presente nota no portal do INPI, apensando-a ao Manual de Marcas do INPI, por força do disposto na Portaria INPI/PR nº 216/15, de 14/07/2015.

André Luis Balloussier Ancora da Luz
**Diretor de Marcas, Desenhos Industriais
e Indicações Geográficas**

Leila Silva Campos
Coordenadora-Geral da CGMAR I

Marcelo Luiz Soares Pereira
Coordenador-Geral da CGMID

Gerson da Costa Correa
Coordenador-Geral da CGREC

Christiano dos Santos Timbó
Coordenador da COGIR