# Diretrizes de Análise de Marcas

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

# INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo o esclarecimento quanto à interpretação e aplicabilidade das regras referentes à concessão do registro de marca pelo INPI.

Após uma década de vigência da Lei da Propriedade Industrial – LPI, novos entendimentos e procedimentos foram desenvolvidos com o intuito de adequar o exame dos pedidos de registro de marcas às demandas de uma sociedade dinâmica, onde constantemente novos produtos e serviços são criados. Tal dinamismo gera transformações no âmbito da comunicação social e da linguagem e, conseqüentemente, o tratamento dado às marcas deve acompanhar esses movimentos.

Nesse sentido, as Diretrizes de Análise de Marcas vêm se somar ao Manual do Usuário (que fornece o passo a passo para se depositar uma marca) e às informações prestadas no endereço eletrônico do INPI para formar um conjunto capaz de orientar ao usuário como solicitar o registro de sua marca.

Este trabalho contou com a participação de uma parcela significativa dos profissionais da Diretoria de Marcas e é fruto de uma longa discussão interna e externa.

As presentes Diretrizes não têm a pretensão de abranger todas as questões que surgem da riqueza do exame marcário diário. Assim, pretende-se complementar e atualizar permanentemente este documento, de forma a acompanhar o dinamismo dos mercados.

A fim de facilitar a compreensão das regras e dos critérios aplicáveis ao exame dos pedidos de registro de marca, este trabalho foi dividido em 8 capítulos: Disposições Gerais; Sinais Registráveis; Sinais Não Registráveis; Limitação ao Direito: Apostila; Documentação Obrigatória - Marcas Coletivas e de Certificação; Manutenção dos Direitos; Cessão de Direitos: Transferência e, Gravames ao Direito.

# SUMÁRIO


1. **DISPOSIÇÕES GERAIS** ..... 4
1.1. Definição de Marca ..... 4
1.2. Natureza da Marca ..... 4
1.2.1. Marca de Produto ou de Serviço ..... 4
1.2.2. Marca Coletiva ..... 4
1.2.3. Marca de Certificação ..... 5
1.3. Apresentação da Marca ..... 5
1.3.1. Marca Nominativa ..... 5
1.3.2. Marca Figurativa ..... 5
1.3.3. Marca Mista ..... 6
1.3.4. Marca Tridimensional ..... 6
1.4. Princípios Legais ..... 7
1.4.1. Da Territorialidade ..... 7
1.4.2. Princípio da Especialidade ..... 9
1.4.3. Sistema Atributivo ..... 9
1.4.4. Repressão à Concorrência Desleal ..... 9
1.5. Normas Aplicáveis ..... 10
1.6. Legitimação do Requerente ..... 10
1.6.1. Pessoas Legitimadas ..... 10
1.6.2. Efetividade e Licitude da Atividade Exercida ..... 10
2**. SINAIS REGISTRÁVEIS** ..... 12
3. **SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS** ..... 12
3.1. Quanto à Constituição do Sinal ..... 12
3.1.1. Sonoro, Gustativo ou Olfativo ..... 12
3.1.2. Letra, Algarismo e Data ..... 13
3.1.3. Cores ..... 14
3.2. Quanto à Condição de Liceidade do Sinal ..... 15
3.2.1. Em Função do seu Caráter Oficial ou Público ..... 15
3.2.2. Em Função do seu Caráter Contrário à Moral e aos Bons Costumes ..... 19
3.2.3. Em Função do Seu Caráter Enganoso ..... 20
3.3. Quanto à Condição de Distintividade do Sinal ..... 21
3.3.1. Sinal de Caráter Genérico, Necessário, Comum, Vulgar ou Simplesmente Descritivo. ..... 22
3.3.2. Termo Técnico ..... 26
3.3.3. Sinal ou Expressão de Propaganda ..... 27
3.3.4. Forma Necessária, Comum ou Vulgar do Produto ou de Acondicionamento ou que Não Possa ser Dissociada de Efeito Técnico ..... 29
3.4. Quanto à Condição de Disponibilidade do Sinal ..... 31
3.4.1. Marca de Terceiro Registrada ..... 31

3.4.2. Marca de Terceiro que o Requerente Evidentemente não Poderia Desconhecer ..... 36
3.4.3. Dualidade de Marcas ..... 37
3.4.4. Elemento Característico ou Diferenciador de Título de Estabelecimento ou Nome de Empresa ..... 38
3.4.5. Designação ou Sigla de Entidade ou Órgão Público ..... 40
3.4.6. Indicação Geográfica ..... 43
3.4.7. Marca Coletiva e de Certificação Extintas há Menos de Cinco Anos ..... 45
3.4.8. Nome, Prêmio e Símbolo de Eventos Oficiais ou Oficialmente Reconhecidos ..... 45
3.4.9. Nome Civil, Patronímico, Imagem de Terceiros ..... 47
3.4.10. Pseudônimo e Nome Artístico ..... 50
3.4.11. Obras Protegidas Pelo Direito Autoral ..... 52
3.4.12. Desenho Industrial ..... 55
4. **LIMITE AO DIREITO: APOSTILA** ..... 56
4.1. Casos em que a Apostila Não é Aplicada ..... 56
4.2. Casos em que a Apostila é Aplicada: ..... 58
4.3. Demais Casos de Apostila. ..... 61
5. **MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA** ..... 61
5.1. Regulamento de uso de Marca Coletiva ..... 61
5.2. Características do Produto ou Serviço e Medidas de Controle de Marca de Certificação ..... 62
6. **MANUTENÇÃO DOS DIREITOS** ..... 62
6.1. Prorrogação do Registro ..... 62
6.2. Utilização da Marca – Caducidade ..... 63
6.2.1. Legitimação do Requerente ..... 64
6.2.2. Requisito de Admissibilidade e Início de Uso ..... 64
6.2.3. Uso Efetivo ..... 64
6.2.4. Desuso por Razões Legítimas ..... 66
6.2.5. Utilização da Marca em Razão dos Seus Elementos Característicos ..... 66
7. **CESSÃO DE DIREITOS – TRANSFERÊNCIA** ..... 67
7.1. Transferência por Cessão ..... 67
7.2. Transferência por Incorporação ou Fusão ..... 68
7.3. Transferência por Cisão ..... 68
7.4. Transferência em Virtude de Sucessão Legítima ou Testamentária ..... 68
7.5. Transferência Decorrente de Falência ..... 69
8. **GRAVAMES AO DIREITO** ..... 69

# 1. DISPOSIÇÕES GERAIS

## 1.1. Definição de Marca

Marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. O caráter de distintividade é requisito legal e encontra-se consagrado no artigo 122 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI).

Contemporaneamente, embora a distintividade continue sendo a base sobre a qual repousa a função das marcas, esse caráter distintivo passou a considerar não só os elementos gráficos constitutivos das marcas, mas, também, o conjunto das impressões delas decorrentes, que atue individualizando, distinguindo ou certificando produtos e serviços.

## 1.2. Natureza da Marca

A marca, quanto à sua natureza, pode ser **de produto**, **de serviço**, **coletiva** ou **de certificação**.

### 1.2.1. Marca de Produto ou de Serviço

Marca de produto ou de serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso I, da LPI).

### 1.2.2. Marca Coletiva

Marca coletiva é aquela destinada a identificar e distinguir, no mercado, produto ou serviço proveniente de membros de uma pessoa jurídica representativa de uma coletividade, de outros produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa (art. 123, inciso III, da LPI). A marca coletiva possui finalidade distinta das marcas de produto e de serviço. O objetivo precípuo da marca coletiva é indicar ao consumidor que aquele produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade.

### 1.2.3. Marca de Certificação

Marca de certificação é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas, padrões ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (art. 123, inciso II, da LPI). A marca de certificação possui finalidade distinta das marcas de produto e de serviço. O objetivo precípuo da marca de certificação é informar ao público que o produto ou serviço distinguido pela marca está de acordo com as normas ou padrões técnicos específicos.

A marca de certificação, antes de ser introduzida pela Lei nº 9.279/96, já era prevista em nível regulamentar, na área de normalização e qualidade industrial, inclusive como prática do setor privado.

## 1.3. Apresentação da Marca

A marca, quanto à sua forma de apresentação, pode ser **nominativa**, **figurativa**, **mista** ou **tridimensional**.

### 1.3.1. Marca Nominativa

Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VARIG** | **CORONA** | **AtlânTIca** | **9 E 1/5** |
| **IRREVENTE & CIA** | **TREZENTOS E OITENTA** | **XIX (dezenove, em algarismos romanos)** | |

### 1.3.2. Marca Figurativa

Marca figurativa, ou emblemática, é o sinal constituído de:

- desenho, imagem, figura e/ou símbolo;
- 
- qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo;

- Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe, etc;

- Ideogramas de línguas, tais como o japonês e o chinês.

Nas duas últimas hipóteses elencadas, a proteção legal recai sobre a representação gráfica das letras e do ideograma em si, e não sobre a palavra ou expressão que eles representam, ressalvada a hipótese de o requerente indicar no requerimento a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista.

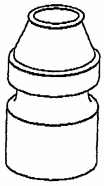
## 1.3.3. Marca Mista

Marca mista, ou composta, é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.

## 1.3.4. Marca Tridimensional

Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva do produto ou do seu acondicionamento ou da sua embalagem.

Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico.



## 1.4. Princípios Legais

### 1.4.1. Da Territorialidade

O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial, quando prescreve: "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular **seu uso exclusivo em todo o território nacional** (...)" (grifos nossos).

A proteção conferida pelo Estado não transcende os limites territoriais do País e somente nesse espaço físico é reconhecido o direito de propriedade e a exclusividade de uso da marca registrada.

**Exceção: Marca Notoriamente Conhecida**

A este princípio, entretanto, cabe uma única exceção, qual seja, a proteção conferida à marca notoriamente conhecida nos termos do art. 6 bis da Convenção da União de Paris (CUP), que dispõe:

> *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.*

Por essa regra unionista, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no País, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art. 126 da LPI).

Tendo em vista que a Convenção 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, no segmento de mercado idêntico ou similar.

A aplicação da norma citada pode dar-se de ofício ou a requerimento do interessado. Ela poderá ocorrer de ofício quando o examinador julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas.

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 devem ser igualmente observadas quando se tratar de marcas de serviço, pois, embora esta norma da CUP não alcance essas marcas, o Brasil reconhece que são igualmente passíveis de possuir certo conhecimento, de modo que mereçam 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 mister a observação do que prescreve o § 2º do art. 158 da LPI.

## 1.4.2. Princípio da Especialidade

A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.

**Exceção: Marca de Alto Renome**

> *À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade* (art. 125 da LPI).

Ao contrário do que se observou no item 1.4.1, ou seja, a não obrigatoriedade de registro prévio no Brasil para a observância do disposto no art. 6 bis da CUP, esta proteção especial, que derroga o princípio da especialidade, só é possível se a marca já estiver devidamente registrada nos termos da Lei. É o que se depreende do art. 125, acima transcrito.

Reconhecido o alto renome da marca, consoante a Resolução/INPI nº 121/05, o INPI fará a anotação correspondente em seus cadastros e toda reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou prejuízo para sua reputação será proibida.

## 1.4.3. Sistema Atributivo

O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.

O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade.

Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido milita a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção, qual seja, àquela denominada direito do usuário anterior.

**Exceção: Usuário Anterior**

Segundo esse princípio, a pessoa que, de boa-fé, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para o mesmo fim ou fins análogos, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto:

a) Fundamentar a sua reivindicação, 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.

Esta exceção, contudo, não derroga o princípio atributivo do direito, pois que o reconhecimento dessa precedência não dispensa o registro para o fim de conferir a propriedade e o uso exclusivo da marca no território brasileiro.

### 1.4.4. Repressão à Concorrência Desleal

O sistema jurídico brasileiro de repressão à concorrência desleal repousa em lei especial e dispositivos decorrentes de tratados internacionais e legislação nacional.

Nenhuma lei interna define a concorrência desleal. A definição comumente aceita pela doutrina é aquela constante do art. 10 bis (2) da CUP, que assim, expressa:

> *Art. 10 bis: (...)*
> *2 - Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.*

Desta norma unionista, consta uma lista, não exaustiva, de atos que devem ser reprimidos por constituírem concorrência desleal. Dentre esses atos, interessa-nos destacar os seguintes:

a) Qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, uma confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

b) As indicações ou alegações cuja utilização, no comércio, seja suscetível de induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias.

Para a aplicação das normas que reprimem a concorrência desleal, mais especificamente no que diz respeito à aplicação de um dos meios pelos quais o legislador considerou possível proteger os direitos relativos à propriedade industrial (art. 2º, inciso V, da LPI), o examinador de marcas observará, no contexto das impugnações a ele submetidas, se:

a) Existe uma relação de concorrência entre as empresas ou as pessoas, em razão das atividades sociais desenvolvidas;

b) O ato do depósito configura uma prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial;

c) O impugnante tem o direito alegado amparado por legislações específicas.

A repressão à concorrência desleal na esfera administrativa cinge-se aos fatos que poderão ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de propriedade industrial, tais como práticas adversas às regras éticas de competição mediante registro de marcas, que induzam a um desvio fraudulento de clientela.

Configurada a hipótese de, pela legitimação do uso do sinal mediante registro, haver confusão ou associação indevida entre estabelecimentos, produtos ou atividades industriais ou comerciais de um concorrente, o registro deve ser denegado à luz da disposição contida no art. 2º, inciso V, da LPI e demais normas que se afigurarem pertinentes à espécie.

## 1.5. Normas Aplicáveis

a) Constituição Federal;

b) Os tratados ou convenções dos quais o Brasil seja signatário, ou aqueles a que o País vier a aderir;

c) Lei nº 9.279, de 14.05.96;

d) Toda norma que tenha vinculação ou relação com o Direito da Propriedade Industrial, em seu sentido **lato**, ainda que contidas em outros Diplomas legais, tais como as legislações civil e comercial e a relativa a Direito de Autor.

## 1.6. Legitimação do Requerente

### 1.6.1. Pessoas Legitimadas

O art. 128 da LPI dispõe que só podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

Este artigo faz referência às pessoas de direito privado, sem qualquer distinção sobre a sua nacionalidade.

Contudo, o art. 127 da LPI prescreve, literalmente, que a pessoa domiciliada no exterior (independentemente do caráter público ou privado) também pode requerer registro de marca no Brasil, com ou sem a reivindicação de prioridade prevista no artigo 4º da CUP, observado a norma do art. 217 da LPI;

### 1.6.2. Efetividade e Licitude da Atividade Exercida

Com relação à atividade do requerente, o art. 128, § 1º, da LPI estabelece que: ***"As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativa 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."***

A exigência legal de haver compatibilidade entre os produtos ou serviços assinalados 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 do pedido ou nulidade do registro.

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

Os requerentes de pedidos de registro de marca coletiva podem exercer atividade distinta daquela exercida por seus membros e devem requerer os respectivos pedidos para assinalar os produtos ou serviços provindos dos membros da coletividade (art. 128, § 2º, da LPI).

Os requerentes de pedidos de registro de marca de certificação não podem exercer atividade que guarde relação direta ou imediata com o produto ou serviço a ser certificado (art. 128, § 3º, da LPI).

A atividade exercida pelo depositante não pode ser fictícia, pois que deve ser efetiva, nem, muito menos, contrária às regras do direito comercial e civil, já que deve ser lícita.

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

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 se verificar se, efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal.

Exemplo:

| | |
|---|---|
| **Classe:** NCL 37 | Serviço de instalação, manutenção e reparação de aparelhos elétricos e eletrônicos. |
| **Atividade declarada:** | 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 deve ser realizado levando-se em conta o conteúdo da cláusula vigente à época do depósito.

Essas disposições legais se aplicam, também, aos pedidos de registro em cujos requerimentos tenha sido reivindicada prioridade unionista.

# 2. SINAIS REGISTRÁVEIS

São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. (art. 122 da LPI)

Dispõe, portanto, esta norma legal, que:

a) A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível;

b) Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade, para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais, de procedência diversa;

c) A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade ou da sua condição de disponibilidade.

# 3. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

## 3.1. Quanto à constituição do sinal

A lei vigente dispõe sobre a proibição de registro de determinados sinais em função da sua própria constituição, seja por sua forma, seja pelo seu não enquadramento na categoria de sinais visualmente perceptíveis.

### 3.1.1. Sonoro, Gustativo ou Olfativo

Embora toda expressão contida em uma marca tenha um conteúdo sonoro, não há possibilidade de se registrar marca constituída somente de som, ainda que o sinal sonoro possa ser representado graficamente. Essa representação visual não se

confunde com aquela enquadrada como marca figurativa, pois esta se destina a ser exclusivamente vista e não decodificada.

Igual entendimento se aplica aos sinais gustativos e olfativos. Embora já se vislumbre a possibilidade de tais sinais virem a existir como marcas distintivas de produtos ou serviços a LPI, ao exigir que o sinal reivindicado como marca seja visualmente perceptível, veda o registro de sinal sonoro, gustativo ou olfativo.

### 3.1.2. Letra, algarismo e data

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.

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

Estabelece este inciso que letras, algarismos e datas 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, devendo ser 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 tendo o titular direito de limitar ou impedir terceiros de usarem e/ou registrarem estes mesmos elementos no segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.

Exemplos:

| **Irregistrável:** | **Registrável:** |
|---|---|
| **6**<br>**04 DE MAIO DE 2010**<br>**H** | **SEIS**<br>**04 DE MAIO** |

**51**

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

Exemplos:

### 3.1.3. Cores

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.

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

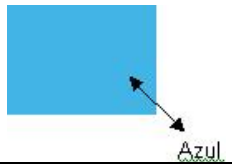
O conjunto formado das cores há de ser distintivo para que a marca seja considerada idônea.

O exame comporta matéria fática que somente pode ser apreciada casuisticamente.

Algumas diretrizes, entretanto, foram estabelecidas, resultantes de análises pretéritas de inúmeros pedidos de registro. Assim, tem-se que: ***"nomes comuns associados a cores, designando uma cor associativa, serão passíveis de registro se esta resultante não guardar relação com o produto."***

Exemplos:

| Pedido de Marca | Produtos/Serviços | Registrabilidade |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
|  | Quaisquer produtos ou serviços | Irregistrável |
| **AZUL** | Quaisquer produtos ou serviços | Irregistrável (denominação de cor isolada). |
| **VERDE-E-ROSA** | Frutas, a saber: goiabas. | Irregistrável (as denominações das cores não estão isoladas, mas referem-se a estado inerente do produto que a marca visa a assinalar) |
| **VERDE-E-ROSA** | Shows musicais (Escola de samba). | Registrável sem ressalvas (o sinal marcário se constitui de combinação de denominação de cores distintivas que não guarda relação com o serviço assinalado). |

## 3.2. Quanto à condição de liceidade do sinal

Considera-se como condição de liceidade do sinal a sua não interdição legal por motivo de ordem pública, por razão da moral e dos bons costumes ou, ainda, por seu caráter enganoso.

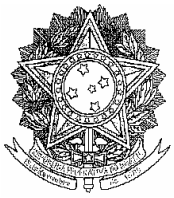
### 3.2.1. Em função do seu caráter oficial ou público

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

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. 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.

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

Considera-se, ainda:

> **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 pelo inciso I do art. 124 da LPI ao pedido de registro de marca que reproduza ou imite um símbolo nacional se estende a qualquer requerente, inclusive ao próprio Estado brasileiro. A leitura do dispositivo legal indica que não há distinção entre as espécies de requerente, uma vez que o mesmo estabelece proibição de caráter absoluto, não importando se há autorização expressa da entidade representada pelo símbolo oficial. Sua utilização, no entanto, não é vedada, e a proteção de tais símbolos está prevista no Art. 6 ter da CUP.

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.

Exemplos:

| | | |
|---|---|---|
| | Irregistrável(em função da reprodução de elemento característico da bandeira do Líbano). | |
| | Irregistrável(em função da reprodução de elemento característico do brasão de Israel). | |

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 que sejam o "próprio nome" do símbolo serão indeferidos com base no inciso I do art. 124 da LPI. Devem ser 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:

**BIG BEN –** Irregistrável;

**PALÁCIO DO CATETE –** Irregistrável;

**TORRE EIFFAL -** Irregistrável, uma vez que a marca é constituída por imitação fonética da denominação do monumento "Torre Eiffel".

O **inciso XI do art. 124 da LPI** estabelece que não é registrável como marca: ***"reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza".***

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

Exemplos:

| | |
|---|---|
| <br>Qualquer produto de origem animal | Irregistrável, uma vez que reproduz fielmente o carimbo do *Serviço de Inspeção Federal* (S.I.F.) que atesta o padrão sanitário dos alimentos. |
| S.I.F<br>Serviço: produção de espetáculos ao vivo (banda musical). | Registrável, uma vez que não reproduz fielmente o carimbo do *Serviço de Inspeção Federal* (S.I.F.) que atesta o padrão sanitário dos alimentos. |
| <br>Serviço: reparos de relógios.<br>Produto: colares e pulseiras. | Irregistrável, tendo em vista a reprodução de sinais utilizados na França para atestar a pureza do ouro. |

De acordo com o **inciso XIV do art. 124 da LPI**, não é registrável como marca: ***"reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país".***

A proibição contida neste inciso refere-se a título, apólice, moeda e cédula de uso corrente, e depende, também, do produto/serviço reivindicado, isto é, defeso será o registro, ainda que o sinal esteja revestido de suficiente forma distintiva, se o produto/serviço guardar relação com sinal, decorrente de sua significação.

Os sinais constituídos pela representação figurativa dos elementos constantes nesta norma não serão passíveis de registro, independentemente do produto/serviço. A designação correspondente destes, todavia, não se enquadra na mesma diretriz, salvo quando guardar relação direta e imediata com o produto/serviço.

Exemplos:

| | |
|---|---|
| <br>Quaisquer produtos ou serviços. | A representação gráfica das moedas **correntes** EURO e REAL são irregistráveis (proibição absoluta). |

| | |
|---|---|
| <br>Quaisquer produtos ou serviços. | Registrável sem ressalvas, tendo em vista que a moeda **não é corrente**, ou seja, está em desuso.<br>Obs.: A PESETA ESPANHOLA foi substituída pelo EURO. |
| **EURO**<br>Serviço: agências bancárias.<br>Produto: cartão magnético para transações bancárias. | Irregistrável, pois assinala produto/serviço que mantém relação com a denominação da moeda utilizada na União Européia. |
| **EURO**<br>Serviço: veterinária.<br>Produto: vassoura. | Registrável. |

### 3.2.2. Em função do 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 idéia 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, deve ser observado se a expressão, desenho ou figura são, de per se, atentatórias a essas regras, independentemente do produto ou serviço que visam a assinalar;

**BUNDAS**
(ou qualquer tipo de palavrão ou palavra chula)

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

a) 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;

b) Se o sinal, pelo simples fato de conter referência a crença, culto religioso ou à idéia ou sentimentos dignos de respeito e veneração, pode denegrir

Exemplos:

irregistrável para qualquer produto ou serviço;

**KU KLUX KLAN** irregistrável para qualquer produto ou serviço;

**SÃO JORGE:** irregistrável para preservativos;

**SÃO JORGE:** registrável para velas.

### 3.2.3. Em função do seu caráter enganoso

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

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**

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

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

Em virtude dessa disposição, é proibido registrar-se como marca sinal designativo de naturalidade ou nacionalidade conhecida em relação ao produto ou serviço que visa distinguir e de onde o produto ou serviço em questão efetivamente não provém.

Exemplos:

| | |
|---|---|
| **VINHO DA FRANÇA**<br>Para assinalar bebidas<br>(requerente brasileiro) | Irregistrável, por ser um sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a França é país |

| | |
|---|---|
| | conhecido por produzir vinhos. |
| **SWISS MILITARY**<br>Para assinalar relógios<br>(requerente dos Estados Unidos) | Irregistrável, por ser um sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a Suíça é país conhecido por produzir relógios. |
| **AZEITE DE OLIVEIRA**<br>**O PURO ACEITE DE OLIVA**<br>**ESPANHOL - SEVILHA**<br>Para assinalar azeite<br>(requerente brasileiro) | Irregistrável, por ser um sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a Espanha é país conhecido por produzir azeite. |

**Sinal constituído por falsa indicação quanto à natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço.**

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

| | |
|---|---|
| **IN NATURA**<br>para assinalar molho de tomate | Irregistrável, uma vez que um produto industrializado não pode ser in natura. |
| **CURAGRIPE**<br>para assinalar medicamento | Irregistrável, uma vez que não há medicamento que possa curar gripe. |
| **INQUEBRÁVEL**<br>para assinalar louças | Irregistrável, uma vez que não há louça totalmente inquebrável. |
| **SEM FRITURA,** para batata frita | Irregistrável, por não existir batata frita sem fritura. |
| <br>para assinalar creme<br>de aplicação local | Irregistrável, uma vez que não existe produto dessa natureza. |

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.

| | |
|---|---|
| <br>Para assinalar “mel” | Deferimento com a apostila da expressão “in natura”. |

## 3.3. Quanto à condição de distintividade do sinal

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

Na aferição do caráter distintivo do sinal, devem ser consideradas todas as circunstâncias de fato, tal como a duração de uso da marca.

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 ao Examinador aferir a existência ou não desta condição, examinando se o sinal se enquadra nas seguintes hipóteses:

### 3.3.1. SINAL DE CARÁTER GENÉRICO, NECESSÁRIO, COMUM, VULGAR OU SIMPLESMENTE DESCRITIVO.

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

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

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

1ª. **Situação e Condição**: **sinal que tenha relação com o produto ou o serviço**”. Para a aferição da incidência da proibição e se o sinal é genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, é indispensável levar consideração se o mesmo guarda vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir. Se o vínculo for indireto e longínquo a condição não está presente e a

proibição não se aplica, podendo se tratar de marca fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que são, em princípio, tecnicamente registráveis.

Considera-se:

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

Exemplos:

**VESTUÁRIO (**irregistrável para assinalar roupas**);**

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

**VEÍCULO** (irregistrável para assinalar motos, carros e bicicletas).

b) **Sinal de Caráter Necessário:** o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou, ainda, seus insumos;

Exemplos:

**AZEITE** – para assinalar azeites (irregistrável);

**FAST FOOD** – para assinalar serviço de alimentação (irregistrável).

c) **Sinal de Caráter Comum:** o 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** – para assinalar veículo (irregistrável);

**PINA COLADA** – para assinalar bebidas (irregistrável).

d) **Sinal de Caráter Vulgar: tratam-se das gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço**.

Exemplos:

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

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

e) **Sinal Simplesmente Descritivo:** o termo ou expressão nominativa que não se preste a distinguir produto ou serviço, mas que vise a indicar seu destino, sua aplicação, ou a descrevê-lo em sua própria constituição;

Exemplos:

**MARCAHORA** – para assinalar relógio de ponto – (irregistrável);

**LAVAROUPA** – para assinalar lavadora de roupa – (irregistrável).

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

Considera-se:

**a) sinal empregado comumente para designar ... -** aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagração na linguagem comercial corrente para denominar uma característica do produto ou do serviço;

- **Natureza:** a origem produtora ou geradora do produto ou do serviço;
  Exemplos:

  **ARTESANAL –** para assinalar sorvetes
  **INDUSTRIALIZADO –** para assinalar molho de tomate

- **Nacionalidade:** caráter distintivo de uma nação ou estado daquele que pertence a uma nação;

Exemplos:

**BRASILEIRO** **ANGOLANO** **PORTUGUESA**

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

Exemplos:

**GRAMA** - para assinalar tecidos (registrável);

**QUILO** - para assinalar cereais (irregistrável);

**QUILO** - para assinalar sapato (registrável);

**LIBRA** – para assinalar para pneus (irregistrável);

**LIBRA** – para assinalar para árvore de natal (registrável);

**HP** – para assinalar motores (irregistrável);

**HP**– para assinalar queijo de cabra (registrável).

- **Valor:** mérito, serventia, validade, importância, em relação ao produto ou serviço;

Exemplos:

**PREMIADO** - para animais vivos (irregistrável);

**CINCO ESTRELAS** - serviços de hotelaria (irregistrável);

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

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

Exemplos:

**SABOROSO –** para parafusos (registrável);

**SABOROSO –** para pães (irregistrável);

**INODORA** – para editoração eletrônica (registrável);

**INODORA** – para água mineral (irregistrável).

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

Exemplos:

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

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

**SAFRA** – com a indicação de qualquer ano ou época – para bebidas (irregistrável);

**FUNDADA EM 1820** - para qualquer serviço (irregistrável);

**SAFRA 1942** - para bebidas (irregistrável).

A proibição de que trata esta norma não é de caráter absoluto. Enquadrado o sinal nesta categoria, há que revestir-se de suficiente forma distintiva para que o registro seja válido, não se conferindo qualquer direito, a título exclusivo, sobre o nome ou figura de ***per se***.

Contudo, existem sinais que, embora não denominem o bem assinalado, se constituem pela aglutinação ou justaposição de termos que, de ***per se***, não seriam passíveis de registro ou que constituem prefixo, sufixo ou radical da denominação irregistrável.

São as chamadas **marcas evocativas ou sugestivas**, que, inobstante seu fraco caráter fantasioso, são, em princípio, tecnicamente registráveis.

Exemplos:

**TOMATEX** – para assinalar tomates;

**AUTORADIO** – para assinalar rádios para veículos;

**PLASTICOLA** - para assinalar cola plástica;

**PROPIMEL** - para assinalar para remédio;

**ESQUADRILAC** – para assinalar esquadrias metálicas;

**COLADEX** – para assinalar adesivos;

**MELACETIL** – para assinalar medicamentos.

A representação figurativa ou pictórica fiel de um elemento descritivo ou de uso comum (fotos e desenhos técnicos) é considerada equivalente à sua representação escrita e, portanto, deve ser apostilada conforme a norma aplicável aos elementos meramente nominativos.

Exemplo:

| | | |
|---|---|---|
| | Para assinalar pescados | Irregistrável. |

## 3.3.2. Termo técnico

Prescreve o **inciso XVIII do art. 124 da LPI** que não são registráveis como marca: ***"Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o 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:

- Se a marca (mista ou nominativa) é composta apenas pelo termo técnico, não possuindo figura dissociada do elemento nominativo;

- Se a marca for composta por termo técnico que esteja associado a **elemento figurativo distintivo**, o pedido será deferido, apostilando-se o termo técnico;

- Se a marca for composta por termo técnico, acompanhado de **termo de fantasia**, o pedido de registro de marca será deferido, apostilando-se o termo técnico.

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

Exemplos:

| Pedido de Marca | Produtos/Serviços | Registrabilidade |
|---|---|---|
| **FERRITE**[1] | Aparelhos de comunicação. | Irregistrável. |
| **BUTAZONA** | Medicamentos | Irregistrável (elemento químico). |

[1] Ferrite é um material feito de cerâmica com propriedades eletromagnéticas, normalmente utilizado como núcleo de transformadores elétricos. É comum encontrar este material dentro de rádios de ondas curtas, onde funciona como uma espécie de antena, devido a suas propriedades eletromagnéticas.

| | | |
|---|---|---|
| **BUTAZZONA** | Medicamentos | Irregistrável uma vez que o acréscimo da letra "z" não descaracteriza o termo técnico "Butazona". |
| **VELADURA**[2] | Serviços de pintura artística. | Irregistrável. |
| **VELADURA** | Serviços de pintura artística. | Registrável, mas sem direito ao uso exclusivo do termo "Veladura". |

### 3.3.3. 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.

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, verificar-se-á se a expressão que compõe o sinal marcário contém:

a) Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa a assinalar;

b) Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes;

c) 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.

[2] Veladura ou Velatura: 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 na pintura a óleo.

Exemplos de expressões de propaganda:

**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?**

Entretanto, nem todos os sinais que contém palavra(s) ou expressão(ões) com conotação apelativa são considerados propaganda.

Exemplo:

| Marca | Especificação |
|---|---|
| **I CAN'T BELIEVE IT'S YOGURT** | Serviços de alimentação |
| **YOU CAN DANCE** | Serviços de entretenimento |
| **SUPERAÇÃO PETROBRÁS** | Patrocínio financeiro de eventos musicais |
| **PARIS. A CASA DO ESPELHO** | Espelhos e artigos de mobiliário. |

### 3.3.4. Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento ou que não possa ser dissociada de efeito técnico.

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 necessária do produto ou do acondicionamento** – Aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo.

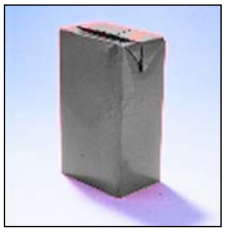
Exemplos:

| Pedido de Marca | Produtos/Serviços | Registrabilidade |
|---|---|---|
| | Para bola de futebol. | Irregistrável. A forma esférica é necessária. |
| | Para bola de futebol americano. | Irregistrável. A forma elíptica é necessária. |
| | Para pneu. | Irregistrável. A forma circular é necessária. |

**Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento** – aquela que, embora não seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, à época do depósito já era habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seus respectivos segmentos de mercado.

Exemplos:

| Pedido de Marca | Produtos/Serviços | Registrabilidade |
|---|---|---|
| | Para botijão de gás. | Irregistrável. A forma cilíndrica dos botijões é comum para o acondicionamento de gás |

| | | |
|---|---|---|
| | Para garrafas. | Irregistrável. A forma cilíndrica das “pets” é comum para o acondicionamento de bebidas |
|  | Para caixa de leite. | Irregistrável. A forma de paralelepípedo é comum para acondicionar laticínios e outros alimentos |

**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:

| Pedido de Marca | Produtos/Serviços | Registrabilidade |
|---|---|---|
| | Para brinquedos. | Irregistrável. Os pinos são imprescindíveis ao desempenho da função a que o brinquedo se propõe. |
| | Para sapatos antiderrapantes. | Irregistrável. As saliências do solado proporcionam melhor aderência ao solo, auxiliando o desempenho do produto. |
| | Para produto de limpeza. | Irregistrável. O bico borrifador é essencial ao funcionamento do produto, enquanto as ondulações do gargalo auxiliam o desempenho, proporcionando melhor encaixe da mão. |

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

- 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;

- Se a forma tridimensional reivindicada se reveste do requisito da distintividade, relativamente ao produto ou serviço a que se aplica;

- 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,

- 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.

## 3.4. Quanto à condição de disponibilidade do sinal

A condição de disponibilidade é uma das condições essenciais para que haja a outorga de direitos marcários. O sinal deve estar livre para ser apropriado. E essa 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.

### 3.4.1. 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 idéia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação a**brange, 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.

**Exemplos de Imitação:**

| | | |
|---|---|---|
| **CAVALINHO AZUL**<br>para roupas infantis. | **X** | **CAVALINHO BLUE** ou **CAVALO AZULADO** ou **KAVALLO AZULADO**<br>para assinalar roupas. |
| **JOLY**<br>para assinalar laticínios. | **X** | **JOLLI ou JOLIE**<br>para assinalar iogurte. |
| **MEU MANDACARU**<br>para assinalar vestuário. | **X** | **MANDAKKARU**<br>para assinalar calçados. |
| **INDALT BRAS**<br>para assinalar produtos químicos. | **X** | **INDALBRAZ**<br>para assinalar produtos químicos. |
| **VERCOL**<br>para assinalar produtos isolantes de borracha e matéria plástica. | **X** | **VERKOLL ADD**<br>para assinalar plástico |
| **RAPHA'S**<br>para assinalar móveis. | **X** | **RAFAS T**<br>para assinalar artigos de mobiliário |

**REPRODUÇÃO NO TODO** - cópia integral ou identidade fiel de marca anterior alheia.

Exemplos:

| | | |
|---|---|---|
| **JOGO DO AMOR**<br>para assinalar perfumes. | **X** | **JOGO DO AMOR**<br>para assinalar cosméticos. |
| **DOMINGO NO PARQUE**<br>para assinalar organização de programas de televisão. | **X** | **DOMINGO NO PARQUE**<br>para assinalar organização de eventos. |
| **MISTER EGO**<br>para assinalar serviços de salão de cabeleireiro. | **X** | **MISTER EGO**<br>para assinalar serviços de estética pessoal. |

**REPRODUÇÃO EM PARTE** - cópia ou identidade parcial de marca anterior alheia, ou a reprodução total da sua parte fonética.

Exemplos:

| | | |
|---|---|---|
| **PLIN BOST**<br>para assinalar produtos químicos. | **X** | **BOST**<br>para assinalar produtos químicos. |
| **ETIMERT**<br>para assinalar relógios. | **X** | **TIMERT**<br>para assinalar cronômetros esportivos. |

**REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO** - a reprodução, na íntegra, de marca anterior alheia no bojo do sinal registrando.

Exemplos:

| | | |
|---|---|---|
| **LIZON**<br>para assinalar roupas. | **X** | **TOUT LIZON**<br>para assinalar roupas de couro. |
| **ITAPUCA**<br>para assinalar bebidas alcoólicas. | **X** | **ITAPUCA INN**<br>para assinalar sucos. |
| **ETIMERT**<br>para assinalar relógios. | **X** | **ETIMERT PLUS**<br>para assinalar relógios. |

**MARCA ALHEIA REGISTRADA** - o sinal protegido via registro, cuja instância administrativa concessória se tenha exaurido.

**PRODUTOS OU SERVIÇOS IDÊNTICOS** - aqueles compreendidos na mesma espécie.

Exemplos:

| | | |
|---|---|---|
| **Camisa** (manga curta) | **X** | **Camisa** (executiva) |
| **Saia** (curta) | **X** | **Saia** (longa) |

**PRODUTOS OU 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.

Exemplos:

**HORTALIÇAS X CEREAIS** (semelhança em relação ao gênero);

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

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

Para a aplicação desta norma do inciso XIX do art. 124 da LPI, algumas diretrizes serão observadas, consecutivamente:

a) O exame da colidência restringir-se-á ao princípio da especialidade, pelo qual verificar-se-á a existência ou não de identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços;

b) Estabelecido que há identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços, proceder-se-á à análise dos sinais, a fim de se verificar a existência ou não de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo;

c) Configurada a colidência por imitação ou reprodução de qualquer natureza, examinar-se-á a possibilidade de os fatos anteriormente constatados serem **suscetíveis de causar confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação (estabelecimento de correspondência) com a marca anterior**, caso em que deverá ser observado, cumulativamente:

- As características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada, especificidade do serviço, comportamento de mercado):

  Exemplo:

  **FETO** (para assinalar avião) x **FETO** (para assinalar trator) - sinais idênticos; inexistência de afinidade mercadológica; impossibilidade de confusão, em face das características tecnológicas dos produtos, da sua utilização específica e do comportamento de mercado individualizado.

- As características do público-alvo (consumidor comum, consumidor especializado):

  Exemplo:

  **PHATO (**NCL(8) 09 para assinalar pipetas) x **FATO** (NCL(8) 09 para assinalar discos óticos) - sinais semelhantes; identidade de classe; produtos específicos; consumidor especializado; impossibilidade de conflito.

- A importância da marca no produto ou na prestação do serviço (marca como principal elemento individualizador x marca e dados técnicos como elementos de individualização):

  Exemplo:

  **PHETO (**NCL(8) 09 para assinalar apitos para cães) X **FETO** (NCL(8) 09 para assinalar microscópio) - sinais semelhantes; identidade de classe; especificidade de produtos; existência de outros elementos de individualização e/ou de escolha; público-alvo especializado; impossibilidade de confusão.

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

Exemplo:

**PHATO** (NCL(8) 12 para assinalar veículos terrestres) X **FATO** (NCL(8) 37 manutenção de veículos terrestre) - sinais semelhantes; afinidade entre produto e serviço; possibilidade de confusão pela impressão auditiva.

- Se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, têm significados próprios e distintos:

Exemplos:

**GATO** (NCL(8) 29 para assinalar doces em compota) X **PATO** (NCL(8) 29 - doces);

**BODY** - corpo, em inglês, na (NCL(8) 30 para assinalar mel X **BODE** - nome de animal na (NCL(8) 30 para assinalar chocolate com mel e amêndoas);

**JAMÓN** - presunto, em espanhol, na (NCL(8) 16 para assinalar livros X **JABÓN** - sabão, em espanhol na (NCL(8) 16 para assinalar publicações impressas);

**BONE** - osso, em inglês (NCL(8)25 para assinalar bermudas) X **CONE** - cone, em inglês, figura geométrica (NC(8) 25 para assinalar bonés)
Em todos os casos mencionados: sinais semelhantes; identidade de produtos; impossibilidade de confusão pela impressão auditiva; diferença quanto aos significados de cada sinal.

- Se os sinais cujo registro como marca se pleiteia guardam colidência ideológica ou intelectual:

Exemplos:

**CIDADE DOS AUTOMÓVEIS**
para assinalar veículos.

**CIDADE DOS CARROS**
para assinalar veículos e peças automotivas.

**REPÚBLICA DAS MASSAS**
Serviços de alimentação

**REPÚBLICA DA LAZANHA**
Serviços de alimentação

LACOSTE
para assinalar roupas

JÁ CARECE
para assinalar roupas infantis

**REI DO CHÁ**
Serviços de alimentação

**KING OF TEA**
Serviços de alimentação

| | |
|---|---|
| **SOTTO ZERO**<br>para sorvetes | **ABAIXO DE ZERO**<br>para sorvetes |

Em todos os casos mencionados: afinidade mercadológica; consumidores comuns; colidência ideológica; possibilidade de conflito.

Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto:

Exemplo:

**RIO DAS PEDRAS** (NCL (8) 25 roupa para ginástica) X **RIO** (NCL(8) 28 – artigos para esporte) - reprodução parcial; afinidade mercadológica; distintividade em razão do contexto das marcas; impossibilidade de confusão.

### 3.4.2. Marca de terceiro que o requerente evidentemente 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 **registrada no exterior, não notoriamente conhecida**, nos termos do art. 6 bis da Convenção da União de Paris – CUP, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, em razão de atuar em segmento de mercado idêntico, semelhante e/ou afim, ou em razão de ter havido uma relação empresarial entre as partes, seja de natureza jurídica, contratual ou de qualquer outra forma.

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

A aplicação da norma contida no inciso XXIII, do art. 124 da LPI, está condicionada à presença dos seguintes pressupostos cumulativamente:

1. O titular da marca para a qual se reivindica a proteção é sediado ou domiciliado no Brasil ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento;

2. O titular da marca para a qual se postula a proteção comprovou estar a marca protegida em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, em data anterior ao depósito, no Brasil, do pedido de registro ou do registro da marca por ele impugnado;

3. A marca objeto de pedido de registro ou do registro impugnado reproduz, no todo ou em parte, ou imita a marca para a qual se solicita a proteção;

4. Os produtos ou serviços a serem distinguidos pelo sinal requerido como marca são idênticos, semelhantes ou afins àqueles indicados pela marca para a qual se requer a proteção, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida com essa marca;

5. O requerente do pedido de registro ou o titular do registro da marca impugnada, em razão da sua atividade empresarial, não poderia desconhecer a existência anterior da marca para a qual se reivindica a proteção;

6. O titular da marca para a qual se pleiteia a proteção apresentou elementos de prova suficientes a evidenciar que o requerente do pedido de registro, no ato do depósito, no Brasil, não poderia, em razão da sua atividade empresarial, desconhecer a existência daquela marca;

7. O titular da marca para a qual se reinvidica a proteção efetuou o depósito do pedido de registro da marca no Brasil, junto ao INPI, com observância do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da impugnação por ele oferecida ao pedido de registro, na forma do art. 158, § 2º, da Lei nº 9.279/96.

### 3.4.3. 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, pois que o redepósito do registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

No exame da registrabilidade destes sinais, será verificado cumulativamente:

- Se as marcas são idênticas;

- Se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são idênticos.

Exemplos:

| Registro | Sinal Marcário em análise | Procedimento |
|---|---|---|
| **MARIANNE** (nominativa, classe 30.10, para assinalar café) | **MARIANNE** (nominativa, NCL 30 para assinalar café) | Irregistrável – reprodução total de sinal registrado pelo mesmo titular para assinalar o mesmo produto |
| **MARIANNE** (nominativa, classe 30.10, para assinalar café) | **MARIANNE** (nominativa, NCL(8) 30 para assinalar café, farinhas e biscoitos) | Registrável com a exclusão, à época do exame, do produto "café" da especificação, visto já estar protegido por marca idêntica anterior. |
| **MARIANNE** (nominativa, classe 30.10, para assinalar café) | (NCL 30 para assinalar café) | Registrável. |
| (NCL 30 para assinalar café) | (NCL 30 para assinalar café) | Registrável. |

### 3.4.4. Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa

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 pertinente.

Exemplos:

Casas **Bahia** - Título de Estabelecimento;

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

**Globex** Utilidades S.A. - Nome de Empresa.

O registro desses elementos só pode ser efetivado em nome do legítimo titular, ou de terceiros devidamente autorizados, e esses direitos devem ter sido constituídos anteriormente à data do depósito da marca.

No exame da registrabilidade de sinais constituídos por elementos de fantasia integrantes de títulos de estabelecimentos, ou de nomes de empresas serão observadas as seguintes diretrizes, no que respeita ao requerente do pedido de registro e à constituição da marca:

- Se o requerente é o titular do título de estabelecimento ou do nome de empresa no qual está inserida a marca pretendida, ou terceiro por ele autorizado;

- Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
- Se a marca solicitada atende às condições de distintividade e de liceidade.

Na análise de colidência, resultante da impugnação por terceiros, o examinador do INPI observará:

- A quem primeiro foi concedida proteção do título de estabelecimento ou nome de empresa;

- O grau de confundibilidade dos elementos, em face de suas próprias constituições;

- O grau de confundibilidade em vista das atividades sociais desenvolvidas pelas partes interessadas.

Havendo possibilidade de confusão ou associação indevida entre os elementos, se:

- A prioridade militar em favor do requerente do registro da marca, a impugnação será rejeitada;

- A prioridade militar em favor do impugnante e existir possibilidade de confusão ou associação de qualquer natureza, a impugnação será acatada;

- Ambas as partes forem legitimadas a requerer registro para a marca no ato do depósito, a decisão será favorável à parte que primeiro obteve proteção ao título de estabelecimento ou nome de empresa;

- A marca objeto do requerimento for mera variação de outra anteriormente registrada e o requerente tiver legitimidade para registrá-la, a impugnação será rejeitada;

- A marca pretendida for depositada anteriormente à constituição do título de estabelecimento ou nome de empresa do impugnante, a impugnação será rejeitada, ainda que o depositante da marca não seja titular de título de estabelecimento ou nome de empresa que contenha o sinal requerido como marca.

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: ***"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".***

Para a aplicação desta regra unionista, observam-se as mesmas diretrizes anteriormente elencadas, inclusive quando se tratar de marca de serviço.

Exemplos:

| | |
|---|---|
| **NECCHI**<br><br>Para assinalar máquinas de refrigeração industrial | 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/afim, comprovado com documentação o registro na Junta Comercial, em data anterior ao pedido de registro da marca. |
| atos | Irregistrável, uma vez que o elemento nominativo da marca é fonética e graficamente idêntica ao elemento característico ou diferenciador do nome da empresa do impugnante **ATOS** S.P.A., (IT), atuando em segmento de mercado idêntico/semelhante/afim, comprovado com documentação a constituição da empresa, em data anterior ao pedido de registro da marca. |

## 3.4.5. 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.

Exemplos:

| | |
|---|---|
| **Poder Executivo** | *Presidência da República, Ministérios, suas respectivas Secretarias, Governos Estaduais, Prefeituras.* |
| **Poder Legislativo** | Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmaras de Vereadores, Tribunal 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), TJRJ, TJSP, 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:

Exemplos:

| | |
|---|---|
| **Autarquias**<br>(natureza jurídica de direito público) | *INPI, INMETRO, INSS, RADIOBRÁS, UFRJ, UFF, ANCINE, IBAMA, BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN), INCRA.* |
| **Empresas Públicas**<br>(natureza jurídica de direito privado) | *BNDES, Correios (ECT), Caixa Econômica Federal (CEF), DATAPREV, SERPRO.* |
| **Sociedades de Economia Mista**<br>(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**<br>(natureza jurídica de direito público) | *FIOCRUZ, FUNAI, IBGE, Biblioteca Nacional.* |

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

A proibição de que trata este inciso não é absoluta, sendo passível o registro do sinal, quando reivindicado pela própria entidade ou órgão público.

A proibição de que trata este inciso independe do produto ou do serviço a que o sinal se aplica.

Estão incluídas também nas proibições deste inciso, o registro de sinal que contenha designações ou siglas de entidades ou órgãos públicos estrangeiros.

A proteção se estenderá às instituições intergovernamentais. Exs.: MERCOSUL, ONU, UNESCO, OMPI.

Designações e siglas de órgãos e entidades já extintos, ou ainda aquelas que caíram em desuso (tendo sido substituídas por outras, para identificar o mesmo órgão ou entidade), não mais serão objeto de proteção.

Entidades autônomas regulamentadoras/fiscalizadoras de classe serão protegidas, tendo em vista que, além de exercerem funções de interesse público (desempenhando papel absoluto dentro de seus respectivos segmentos), possuem natureza jurídica correspondente à das autarquias. Exs.: OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), CRM (Conselho Regional de Medicina), e congêneres.

Exemplos:

| | |
|---|---|
| **BACEN**<br>Para qualquer produto/serviço | Irregistrável, na medida em que reproduz sigla relativa ao Banco Central do Brasil. |
| **CRP**<br>para assessoria em psicologia | Irregistrável , por reproduzir a sigla do "Conselho Regional de Psicologia", entidade privada com natureza jurídica correspondente à de autarquia. |
| **IBC**<br>para pesquisa agrícola | Registrável sem ressalva , tendo em vista que o "Instituto Brasileiro do Café", autarquia federal, foi extinta em 1990. |
| **INSS**<br>para serviços médicos | Irregistrável, por reproduzir sigla relativa ao Instituto Nacional da Seguridade Social, para assinalar atividades afins, havendo possibilidades de confusão ou associação indevida entre os mesmos. |
| **INMETRO**<br>**Instituto de Materiais e Testes Rápidos de Objetos**<br>para serviços de teste de materiais | Irregistrável, por reproduzir a sigla "INMETRO", relativa ao "Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial". Ainda que a sigla esteja discriminada de forma diferente da denominação da entidade. |

### 3.4.6. 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 e humanos.

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

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

Exemplos:

| | |
|---|---|
| **VINHOS VERDES DE LA SIERRA**<br>para assinalar vinhos, requerente da Argentina | Irregistrável, por ser a "REGIÃO DOS VINHOS VERDES" denominação de origem para vinhos. |
| **SACRAMENTO FRANCIACORTA**<br>para assinalar bebidas, requerente da Itália | Irregistrável, por ser "FRANCIACORTA" denominação de origem para vinhos. |
| **CAMPANHA MERIDIONAL**<br>para assinalar embutidos, requerente do Brasil | Irregistrável, por ser "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL" indicação de procedência para carnes. |

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

Exemplos:

| | |
|---|---|
| **REGIÃO DOS VINHEDOS VERDES**<br>para assinalar vinhos | Irregistrável, por imitar a denominação de origem para vinhos “REGIÃO DOS VINHOS VERDES”. |
| **CAMPAÑA MERIDIONEL**<br>para assinalar embutidos | Irregistrável, por imitar parte da indicação de procedência para carnes “PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL”. |
| **VAL DEL VIÑEDOS**<br>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**<br>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**<br>para assinalar carnes. Requerente de Portugal<br><br> <br>Para assinalar relógios. Requerente do Brasil. | Irregistrável, por ser um sinal que induz falsa indicação geográfica, pois “PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL” é indicação de procedência do Brasil, para carnes.<br><br>Irregistrável, por ser um sinal que induz falsa indicação geográfica, pois SUÍÇA é indicação de procedência para relógios |

Estabelece o art. 181 da LPI que:

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

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

Exemplos:

| | |
|---|---|
| **PARIS**<br>para assinalar sorvete | Registrável |
| **NOVA FRIBURGO**<br>para assinalar sal | Registrável |
| **CAMPOS DOS GOYTACAZES**<br>para assinalar calçados | Registrável |

### 3.4.7. Marca coletiva e de certificação extintas há menos de cinco 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".***

De acordo com o art. 154 da LPI:

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

Desta norma legal depreende-se que:

- Só poderão ser indeferidos os pedidos que colidam com marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 (cinco) anos;

- Apenas o titular do registro extinto pode requerer novo pedido de marca coletiva ou de certificação sem obedecer ao prazo de 5 (cinco) anos;

- A colidência se dará apenas nos casos em que a marca vise identificar ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim;

### 3.4.8. Nome, prêmio e símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos

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

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

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

- O seu caráter oficial ou oficialmente reconhecido;

- A apresentação de consentimento da autoridade competente ou entidade organizadora do evento.

São considerados eventos oficiais aqueles realizados ou promovidos por **entidade ou órgão público, nacional ou estrangeiro**.

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

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

- 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.

- Não sendo **oficial nem oficialmente reconhecido**, o sinal será examinado como sinal inicialmente disponível.

Exemplos:

| | |
|---|---|
| **GRAN PRIX DE F1** | Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento (FIA Federation de l'Industrie Automobile) |
| **OSCAR** | Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento (Academy of Motion Pictures Arts and Sciences - AMPAS) |
| | Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento (Academy of Motion Pictures Arts and Sciences - AMPAS) |

| | |
|---|---|
| | Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento (empresa All-England Lawn Tennis and Croquet Club) |
| **OLIMPÍADAS DO CHOPP**<br>serviços: restaurante. | Registrável, tendo em vista ser a expressão fantasiosa. |
| | Irregistrável, de acordo com o parágrafo 2º do art. 15 da Lei 9981/00 (Lei Maguito Vilela), publicada no D.O. em 17/07/2000, "É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro – COB e do Comitê Paraolímpico Brasileiro – CPOB o uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paraolímpicos, assim como das denominações "jogos olímpicos", "olimpíadas", "jogos paraolímpicos" e "paraolimpíadas", permitida a utilização destas últimas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educacional e de participação." (NR)" |

## 3.4.9. Nome civil, patronímico, 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".***

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

Pedidos de registro que apresentem sinais constituídos por **nome civil, assinatura e imagem de terceiros (notórios ou não**), 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.

Considera-se como próprio titular do direito da personalidade a pessoa física ou empresa individual, sendo desnecessária a autorização. 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.

A autorização para o registro como marca também é necessária quando o sinal for constituído por nome de família e patronímico de **pessoa notória**, na medida em que sem o consentimento do detentor de tal direito, poderá constituir-se em

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

aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria quanto pela CUP (Convenção da União de Paris).

Nos casos de direito da personalidade de **pessoa falecida**, a autorização para registrar como marca deverá ser concedida por seus herdeiros ou sucessores legais, conforme o estabelecido no Código Civil, ou seja, "*em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto gra*u". A interpretação desta norma legal determina que se considere tanto a relação de quem representa o direito da personalidade de pessoa falecida quanto o espaço temporal de vigência de tal direito.

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

## 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 idênticos, 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.

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

São cinco as restrições elencadas na norma legal:

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

Exemplos:

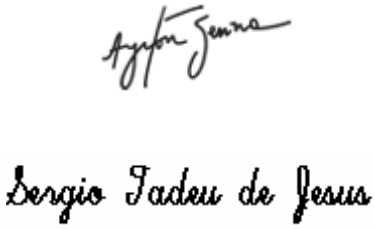
| | | |
|---|---|---|
| **João Pacheco** | **João Pacheco** | **João Silvestre** |

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

**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:



Sendo o requerente do pedido de registro titular do nome civil, ou existindo autorização para o registro como marca, esta norma não se lhe oporá.
Em caso contrário o pedido será indeferido com base neste dispositivo legal.

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

Exemplos:

**Pacheco** **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** | Caso não haja anterioridade impeditiva o registro será possível. |
| **SENNA** | Sendo o requerente do pedido de registro detentor do direito da personalidade notória ou existindo a autorização para o registro como marca, esta norma não se lhe oporá. 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.

Sendo o requerente do pedido de registro detentor do direito da personalidade notória ou existinto a autorização para o registro como marca, esta norma não se lhe oporá. Em caso contrário, o pedido será indeferido com base neste dispositivo legal.

## 3.4.10. Pseudônimo e 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".***

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

| | |
|---|---|
| **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.

| | |
|---|---|
| **GUGA** | apelido do tenista Gustavo Kuerten |
| **ZICO** | apelido do jogador Arthur Antunes |
| **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).

| | |
|---|---|
| **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 defeso seu registro para qualquer produto ou serviço, como são os casos de Chitãozinho e Xororó e Zeca Pagodinho, uma vez que tais expressões remetem apenas à dupla de cantores ou ao cantor de pagodes.

Por sua vez, em casos em que o nome artístico (coletivo ou singular) é constituído por termos ou expressões encontradas no vernáculo, é lícito seu registro, desde que este não assinale produtos ou serviços que estabeleçam associação com as atividades desenvolvidas pelo(s) artista(s).

Exemplos:

| | | |
|---|---|---|
| **GUGA**<br>(apelido do tenista Gustavo Kuerten) | Produtos ou serviços relacionados ao esporte tênis. | Irregistrável, se não houver autorização do tenista Gustavo Kuerten. |
| **PELÉ**<br>(apelido do jogador Edson Arantes do Nascimento) | Para assinalar quaisquer produtos ou serviços. | Irregistrável, se não houver autorização do Edson Arantes do Nascimento. |
| **ZECA PAGODINHO**<br>(nome artístico de Jessé Gomes da Silva) | Para assinalar discos e fitas /ou/ qualquer produto/serviço. | Irregistrável, se não houver autorização do Jessé Gomes da Silva. |
| **TITÃS**<br>(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.

Exemplos:

| | | |
|---|---|---|
| **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, formular-se-á exigência para apresentação do consentimento do respectivo titular ou dos seus herdeiros ou sucessores, sob pena de denegação do pedido ou invalidação do registro.

A exigência acompanhará, quanto ao tempo e legitimidade de quem representa pessoa falecida, o estabelecido pelo Código Civil[1] para os direitos da personalidade, ou seja: “em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente e seus herdeiros, e na falta destes, qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau” (tempo aproximado de 200 anos para formulação de exigências).

Em se tratando de sinal constituído por nome artístico, singular ou coletivo, se o registro foi requerido por pessoa legitimada para tal fim, não será aplicada esta regra legal.

## 3.4.11. Obras protegidas pelo direito autoral

Estabelece o **inciso XVII do Art.124** da Lei da Propriedade Industrial que não são registráveis como marca: ***“obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular”.***

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

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

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 de Direitos Autorais: "*são obras intelectuais as criações do espírito de qualquer modo exteriorizadas*". Portanto, não são protegidas idéias, mas apenas as formas exteriorizadas em algum suporte.

A Lei de Direitos Autorais, seguindo a Convenção de Berna[1] que, assim como a CUP, estabelece normas mínimas de proteção para as criações intelectuais, dispensa o registro como procedimento prévio para a aquisição do direito do autor sobre sua criação. O registro de obra de direito autoral é facultativo, não cabendo ao INPI promover exigência para a apresentação de registro em órgão competente de matéria protegida pelo direito autoral. Poderá, sim, o examinador formular exigências para que sejam apresentadas provas consistentes quanto à verificação se determinado elemento protegido por direito de autor pertence àquele que o está pleiteando.

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

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

**Títulos Isolados**

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

No exame de marca constituída por **título** de obra, será observado:

- Se o nome ou o título da obra, quando associado aos produtos ou serviços pleiteados, é imediatamente associado à obra artística a qual intitula, deverá ser formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, deverá ser indeferido o pedido.

- Se o nome ou título da obra, depositado isoladamente, ainda que grafado em idioma alienígena, 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.

- 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, em casos 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 o examinador formular exigência. |

[2] Art.8º: "Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta lei:... "VI- os nomes e títulos isolados;" Art.10 - "A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor."

| | |
|---|---|
| **MÔNICA**<br>para revistas infantis | Irregistrável, salvo com consentimento do titular do direito autoral. |
| **MÔNICA**<br>para assinalar máquinas industriais | Registrável, pois o título da obra (revistas infantis) não é original. |
| **SUPERMAN**<br>para assinalar qualquer produto ou serviço | Irregistrável, tendo em vista a clara associação ao personagem que intitula obra protegida pelo direito de autor. |
| **O ATENEU, O ALIENISTA ou MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS**<br>para editora de livros | Registrável, pois já se passaram 70 anos da morte dos autores. |
| **GAROTA DE IPANEMA, e SAMBA DO AVIÃO**<br>para cds, dvs ou para organização de shows | Irregistrável, salvo com o consentimento do titular 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. |

## 3.4.12. Desenho Industrial

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".***

Esta proibição tem caráter absoluto, sendo defeso 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.

Contudo, em sendo o registro requerido pelo próprio titular do desenho industrial esta regra não se lhe oporá, desde que observados os requisitos de liceidade, distintividade e disponibilidade.

De acordo com o art. 95 da LPI:

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

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

Exemplos:

| | |
|---|---|
| <br>Para qualquer produto ou serviço | Em caso de impugnação com comprovação de titularidade do registro de desenho industrial (ainda em vigência[3]) do pedido de marca, o sinal será considerado irregistrável. Caso não haja impugnação, considera-se o mesmo como registrável. |

## 4. LIMITE AO DIREITO: APOSTILA

Apostila é uma ressalva de caráter técnico quanto a elementos que componham a marca requerida. A ressalva é atribuída por ocasião do deferimento do pedido de registro, e determina o âmbito da proteção conferida à marca. A apostila deve constar no certificado de registro.

### 4.1. Casos em que a apostila não é aplicada:

Marcas contendo elemento de uso comum, mas cujo conjunto tem significado próprio.

Exemplo:

**LUA DE MEL** para assinalar o produto “mel”. Ainda que “MEL” seja irregistrável para o produto em questão, a expressão possui significado próprio.

Marcas nominativas contendo elementos de uso comum 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).

Exemplo:

**PURAVEIA** para assinalar o produto “cereais”.

Marcas constituídas pela aglutinação e justaposição de termos de uso comum com elementos de fantasia.

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

Devido à presença do elemento de fantasia, não será aplicada apostila ao termo irregistrável.

Exemplos:

**MOBILÓTICA** para assinalar “instrumentos óticos”.

**COMAVES** para assinalar ”carnes, aves e ovos”.

Marcas constituídas pela aglutinação ou justaposição de termos evocativos isoladamente.

Termos 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, sufixos e radicais, podendo fazer parte de diversos conjuntos marcários distintos.

Exemplos:

**AGROFERT** para assinalar “fertilizantes”.

**ORTOMED** para assinalar ”equipamentos médicos”.

Marcas constituídas pela aglutinação ou justaposição de termos evocativos com termos que sugerem quantidade ou qualidade.

Exemplos:

**ULTRACHOC** para assinalar “chocolates”.

**HIPERPHARMA** para assinalar ”comércio de medicamentos”.

**MULTFLEX** para assinalar “tubos e canos”.

Marcas constituídas por termos/prefixos/sufixos/vocábulos que compõem diversos conjuntos marcários para assinalar determinados produtos e serviços, acompanhados de elementos de fantasia, quer por aglutinação, quer por justaposição.

Exemplos:

**AGROELIANE** para assinalar “arroz, feijão, trigo, soja, milho”.

**NUTRITOL** para assinalar “massas alimentícias”.

**SUPRISERV** para “máquinas manuais de etiquetar e grampear”.

## 4.2. Casos em que a apostila é aplicada:

Marcas compostas de expressões de uso comum e de fantasia.

| Marca | Especificação | Texto da apostila |
|---|---|---|
| **BISCOITO PALHAÇO** | Biscoitos. | SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “BISCOITO”. |
| **CLÍNICA DE OLHOS SEROPÉDICA** | Serviços médicos. | SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “CLÍNICA DE OLHOS”. |
| **BANCO BRADESCO** | Serviços bancários. | SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “BANCO”. |
| **CIDADE DO AUTOMÓVEL** | Compra e venda de veículos novos e usados. | SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “AUTOMÓVEL” (ainda que a expressão “CIDADE DO AUTOMÓVEL” possa ser considerada fantasiosa pelo fato de não existir tal localidade). |
| **HOSPÍCIO DO CHOPP** | Bar e restaurante. | SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “CHOPP” (ainda que a expressão “HOSPÍCIO DO CHOPP” possa ser considerada fantasiosa pelo fato de não existir tal instituição). |
| **MR. PASTEL** | Serviços de alimentação. | SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “PASTEL” (ainda que a expressão “MR. PASTEL” possa ser considerada fantasiosa pelo fato de não existir tal alcunha ou denominação). |
| **REI DOS FOGÕES** | Instalação e reparo de equipamentos de aquecimento. | SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “FOGÕES” (ainda que a expressão “REI DOS FOGÕES” possa ser considerada fantasiosa pelo fato de não existir tal pessoa, ou tal título não possa ser reclamado por nenhum indivíduo). |

Marcas constituídas pela aglutinação e justaposição de termos de uso comum com elementos de fantasia, onde o termo de uso comum encontra-se destacado.

| | | |
|---|---|---|
| | carnes, aves e ovos | SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “AVES” |

Marcas compostas de elementos de uso comum justapostos.

| Marca | Especificação | Texto da apostila |
|---|---|---|
| **BOMCAFÉ** | Café. | 1. Nominativa: NENHUMA. Indeferimento com base no inciso VI do art. 124 da LPI;<br>2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "BOMCAFÉ". |
| **BIGSACO** | Sacos. | 1. Nominativa: NENHUMA. Indeferimento com base no inciso VI do art. 124 da LPI;<br>2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "BIGSACO". |

Marcas compostas por expressões irregistráveis e de termos como: "& CIA", "& CO" ou "COMPANHIA".

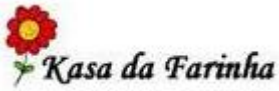
| MARCA | ESPECIFICAÇÃO | TEXTO DA APOSTILA |
|---|---|---|
| **AVESTRUZ & CO** | Carnes, aves e ovos. | SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS EXPRESSÕES "avestruz" e "Co", isoladamente; |
| **COMPANHIA DO CABELO** | Produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos. | SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS EXPRESSÕES "companhia" e "cabelo", isoladamente. |

Marcas cujas fonéticas sejam o próprio produto ou serviço.

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

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

| Marca | Especificação | Texto da apostila |
|---|---|---|
| **CAMYSA** | Roupas | 1. Nominativa: NENHUMA. Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI;<br>2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "CAMYSA". |

| | | |
|---|---|---|
| **K-MYZZA** | Roupas | NENHUMA. Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124 da LPI, uma vez que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria esforço de associação mental. A constituição do sinal é fantasiosa. |
| | Tapetes | 1. Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI, por tratar-se de expressão foneticamente equivalente a termo irregistrável em moldura banal. |
| **KARRPHET** | Tapetes | NENHUMA. Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124 da LPI, uma vez que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria esforço de associação mental. A constituição do sinal é fantasiosa. |
| **KARRO** | Carro | 1. Nominativa: NENHUMA. Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI;<br>2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “KARRO”. |
|  | Farinhas [uso alimentício] | SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “KASA DA FARINHA”. |
| **PHARMÁCIA** | Serviço de manipulação | 1. Nominativa: NENHUMA. Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI;<br>2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “PHARMÁCIA”. |

Marcas contendo nomes de domínio.

A sigla “www” e os *top-level domains* (com, gov, org, com e br.) são irregistráveis para qualquer produto ou serviço.

| MARCA | ESPECIFICAÇÃO | TEXTO DA APOSTILA |
|---|---|---|
| **www.pontofrio.com.br** | Comércio de eletrodomésticos, móveis e utilidades domésticas. | Sem direito ao uso exclusivo das expressões “WWW” e “.COM.BR”. |
| **www.internet.com** | Serviços de comunicação. | 1. Nominativa: NENHUMA. Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI;<br>2. Mista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO WWW.INTERNET.COM. |

Marcas mistas compostas de expressão e figura de uso comum.

| MARCA | ESPECIFICAÇÃO | PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| FUTEBOL | Bola de futebol | Indeferimento com base no inciso VI do art. 124 da LPI; |

## 4.3. Demais casos de apostila.

Há sinais em que as expressões são apostiladas por força não só do disposto no inciso VI, como também nos incisos II, VIII e XVII do art. 124 LPI.

| MARCA | ESPECIFICAÇÃO | PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| **LINE T** | Máquinas e equipamentos para aquecimento, geração de vapor, refrigeração, secagem, ventilação e dispositivos para distribuição de líquido e gás. | Deferimento com apostila: sem direito ao uso exclusivo da expressão “LINE” e da letra “T”, isoladamente. |
| **POSTO 1** | Abastecimento de gasolina e outros combustíveis. | Deferimento com apostila: sem direito ao uso exclusivo da expressão “POSTO” e do algarismo “1”, isoladamente. |
| **04 DE MAIO DE 2010 VITTER TT** | Massas alimentícias em geral | Deferimento com apostila: SEM DIREITO AO USO DA EXPRESSÃO “04 DE MAIO DE 2010”. |
| **MARIA ALICE GRATTAGE** | Para assinalar serviços de pintura | Deferimento com apostila: SEM DIREITO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “GRATTAGE”. (GRATTAGE é termo técnico na área de pintura) |

# 5. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA - MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO

## 5.1. Regulamento de Uso de Marca Coletiva

Os arts. 147 e 149 da LPI determinam que no pedido de Marca Coletiva deve constar o regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. Esse regulamento, quando não acompanhar o pedido, deve ser protocolizado no prazo de 60 dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Alterações no regulamento devem ser comunicadas ao INPI via petição protocolizada.

O regulamento deverá conter:

- As pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal objeto de registro;

- As condições de utilização do sinal;

- As sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado do sinal.

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

## 5.2. Características do Produto ou Serviço e Medidas de Controle de Marca de Certificação

O art. 148 da LPI determina que do pedido de Marca de Certificação devem constar as características do produto ou serviço objeto da certificação e medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Essa documentação, quando não acompanhar o pedido, deve ser protocolizada no prazo de 60 dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

A documentação deverá conter:

- As características do produto ou serviço a ser certificado: descrição detalhada, tipo de produto ou serviço, matéria-prima, procedimentos de produção ou prestação de serviço, dentre outras. No caso de existir norma ou especificação técnica que disponha sobre essas condições, deverá ser anexada cópia dessa norma.

- As medidas de controle que o titular da marca utilizará para fiscalizar o uso da marca, assim como as sanções que deverão ser aplicadas no caso de uso indevido.

# 6. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

## 6.1. PRORROGAÇÃO DO REGISTRO

Dispõe o art. 133 da LPI que “o registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos”.

Condições:

a) O pedido de prorrogação deve ser formulado durante o último ano de vigência do registro (§ 1º do art. 133 da LPI), ou, se não houver sido apresentado nesse período, o titular poderá fazê-lo no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia imediatamente subseqüente ao dia do término de

vigência do registro, mesmo que este não seja útil, mediante o pagamento de retribuição adicional (§ 2º do art. 133 da LPI);

b) O pedido de prorrogação deve ser formulado pelo titular do direito;

c) A efetuação do pagamento da retribuição correspondente, no exato valor estabelecido na Tabela de Retribuições pelos Serviços do INPI, não sendo necessária sua comprovação por meio de petição específica, seja em papel, seja eletrônica;

d) A declaração, quando da emissão da GRU, de que a atividade social do titular continua compreendendo os produtos ou serviços assinalados no registro;

e) O titular do registro de marca coletiva e de certificação deverá continuar a observar as condições legais estabelecidas nos §§ 2º e 3º do artigo 128 da LPI, respectivamente, sob pena de não ser concedida a prorrogação;

## 6.2. UTILIZAÇÃO DA MARCA – CADUCIDADE

Dispõe o art. 143 da LPI:

> ***"Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:***
>
> ***I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou***
>
> ***II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.***
>
> ***§ 1º - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.***
>
> ***§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas"****.*

Da leitura deste texto, vê-se que a lei determina o prazo de 5 (cinco) anos para o início da utilização da marca no Brasil, e o prazo máximo de 5 (cinco) anos para a interrupção do seu uso.

Se requerida a caducidade do registro sob alegação de desuso da marca, caberá ao titular comprovar o seu uso efetivo dentro dos 5 (cinco) anos anteriores à data da apresentação do pedido de caducidade, ou justificar o seu desuso por razões legítimas, conforme estabelece o § 2º do artigo 143 da LPI.

A caducidade do registro poderá ser parcial, conforme preceitua o artigo 144 da LPI. Assim, em se tratando de marca para identificar uma variedade de produtos ou de serviços, não será declarada a caducidade em relação aos produtos ou serviços semelhantes ou afins àqueles cujo uso tiver sido comprovado.

A desistência do pedido de caducidade somente será homologada se requerida anteriormente à decisão de primeira instância.

### 6.2.1. Legitimação do Requerente

O requerente do procedimento de caducidade deverá justificar seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento do pedido ***in limine***.

### 6.2.2. Requisito de Admissibilidade e Início de Uso

O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se:

a) Na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 (cinco) anos da data da concessão do registro;

b) Na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos;

c) Desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Prazo a partir do qual o registro está sujeito à Caducidade

O prazo para o início efetivo do uso é de 5 (cinco) anos contados da data da concessão do registro, ato jurídico este que só acontece uma única vez, razão pela qual não se pode admitir que a data da transferência de titularidade do registro, ou da sua prorrogação, seja entendida como nova concessão do registro. Se assim o fosse, estaria o registro sujeito às medidas contempladas nos arts. 168/169 e 173/174 da LPI, ainda que decorridos todos os prazos neles previstos.

### 6.2.3. Uso Efetivo

O titular deverá usar a marca, efetivamente, ou seja, não poderá utilizá-la de maneira esporádica ou a título simbólico.

**Prazo para investigação de uso**

O prazo conta-se, preteritamente, da data constante do protocolo do requerimento da caducidade.

**Meio de Prova**

a) Na apreciação do uso efetivo da marca, serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito;

b) Serão admitidas as provas apresentadas pelo titular do registro da marca, pelo licenciado ou por terceiro autorizado a usar a marca, independentemente da averbação do respectivo contrato de licença no INPI, admitida a simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca;

c) Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data;

d) A quantidade de provas necessárias à comprovação de uso efetivo da marca será determinada levando-se em conta a natureza e o gênero dos produtos ou serviços a que a mesma se destina, assim como as características de mercado;

e) As provas constituídas de Notas Fiscais, que não poderão ser os originais da primeira via, deverão conter informações relacionadas com o objeto do registro, seu titular ou seu licenciado ou autorizado;

f) No caso de titulares domiciliados no exterior e de produtos não fabricados no Brasil, a prova de uso da marca deverá ser feita mediante documento comprobatório da internação ou nacionalização dos produtos no País;

g) Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, dispensada a legalização consular;

h) Considera-se comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro, cujo uso esteja sendo investigado;

i) O uso conjunto de diversas marcas registradas em nome do mesmo titular será admitido como prova hábil de uso de cada uma delas, desde que seja possível identificar os produtos ou serviços que visam assinalar cada uma de per se;

j) Em se tratando de marca mista, figurativa ou tridimensional, será admitido como prova de uso complementar, qualquer documento de natureza não fiscal, devidamente datado, que contenha a marca conforme originalmente registrada;

k) Em se tratando de prova de uso emitida por titular cessionário, serão considerados os documentos emitidos por este a partir da data constante do contrato de cessão;

l) Em se tratando de marca que vise a distinguir uma variedade de produtos ou de serviços, será declarada a caducidade em relação aos produtos ou serviços não semelhantes ou afins, indicados no certificado de registro, cujo uso não for comprovado, conforme determinado no art. 144 da LPI;

m) Em se tratando de marca coletiva, o uso da marca deverá ser comprovado exclusivamente pelos membros legitimados da entidade representada pelo titular e nas condições previstas no regulamento de utilização da marca, nos termos do art. 151 inciso II, da LPI;

n) Em se tratando de marca de certificação, o uso da marca deverá ser comprovado pelo titular do direito e nas condições previstas no regulamento de utilização da marca, na forma do art. 151, inciso II, da LPI.

### 6.2.4. Desuso por Razões Legítimas

O desuso da marca ou a interrupção do seu uso, no Brasil, só elidirá juridicamente a caducidade do registro quando forem legítimas as razões da inércia do titular do direito.

A comprovação do desuso da marca ou da interrupção do seu uso será apreciada segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção pelo titular do direito, em obediência ao princípio da liberdade das provas, sendo admitidos quaisquer meios lícitos para a produção de prova, desde que moralmente legítimos, conforme acepção que empresta o art. 332 do Código de Processo Civil e segundo orientação do art. 30 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Assim, qualquer meio de prova, além dos prescritos nestas diretrizes, é lícito, desde que não obtido de forma moralmente ilegítima.

Para fins de apreciação da legitimidade das razões apresentadas pelo titular do direito para comprovar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso, no Brasil, deverá o Examinador observar as seguintes diretrizes:

a) Se as alegações apresentadas pelo titular do direito constituem razões legítimas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso, no Brasil;

b) Se as provas produzidas pelo titular do direito comprovam, de fato e de direito, as alegações apresentadas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso, no Brasil;

c) Se as provas apresentadas evidenciam a materialização de sérias e efetivas providências por parte do titular do direito para usar a marca no Brasil.

### 6.2.5. Utilização da Marca em Razão dos seus Elementos Característicos

**Marca Nominativa -** Como regra geral, a marca nominativa deve ser usada sob a forma manuscrita ou em caracteres datilográficos. Entretanto, admite-se, também, como prova, a marca sob a forma de apresentação mista, desde que mantidos os elementos nominativos originais.

**Marca Mista -** No caso de marca mista, deve o uso ser comprovado na forma originalmente registrada, ou de forma que não tenha havido alteração essencial do seu caráter distintivo, não sendo admitida qualquer outra forma de apresentação.

**Marca Figurativa -** Embora a marca figurativa deva ser usada tal qual registrada, admite-se, também, como prova, a forma de apresentação mista, desde que não haja alteração essencial do caráter distintivo do elemento figurativo protegido.

**Marca Tridimensional -** A comprovação do uso de marca tridimensional deve ser feita por meio de documentos que comprovem o uso da forma plástica originalmente registrada.

# 7. CESSÃO DE DIREITOS – TRANSFERÊNCIA

Dispõe o art. 134 da LPI que: ***"O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro".***

Para a anotação da cessão de direitos, exigem-se os seguintes documentos:

a) Requerimento de transferência, devidamente preenchido e apresentado pelo cessionário;

b) Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;

c) Instrumento comprobatório da cessão, que deverá conter a qualificação completa do cedente e do cessionário, com os poderes de representação dos signatários do documento de cessão, e suas respectivas assinaturas, o número do pedido ou do registro, a marca cedida e a data na qual foi firmado o documento de cessão. Excetuam-se os casos de transferência por incorporação, fusão ou cisão (onde deverão ser apresentados os atos relativos ao respectivo tipo de reorganização, bem como os atos constitutivos da nova sociedade quando for o caso) e transferência por sucessão testamentária (onde o documento cabível será o alvará judicial determinando a transferência);

d) Instrumento comprobatório da cessão de prioridade, se for o caso;

e) Procuração, se for o caso;

f) Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes, incluindo o documento de prioridade;

## 7.1. Transferência por Cessão

*Estabelece o art. 135 da LPI que:*

> ***"A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos".***

Desta regra legal se extrai que o exame da transferência por cessão deve observar o princípio estabelecido pelo art. 135 da LPI, i.e., a impossibilidade da convivência de sinais iguais ou semelhantes para assinalar produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico ou afim. Portanto, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros de marcas não transferidas, iguais ou assemelhadas, que visem assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins.

Em caso de incompatibilidade de atividades, o pedido de anotação de transferência será indeferido, à vista do que dispõem os arts. 134 e 128, § 1º da LPI, excetuando-se os casos em que se caracterize a condição jurídica de controladora e controlada.

## 7.2. Transferência por Incorporação ou Fusão

Para que seja promovida a transferência derivada de incorporação de sociedade(s), deverão ser apresentados os atos da incorporação, averbados no órgão competente.

Em se tratando de transferência decorrente de fusão de sociedades, deverão ser apresentados os atos relativos à fusão e constitutivos da nova sociedade, averbados no órgão competente.

A sociedade incorporadora e a nova sociedade resultante da fusão deverão promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes, respectivamente, em nome da(s) sociedade(s) incorporada(s) e das sociedades fundidas. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI.

## 7.3. Transferência por Cisão

Para que seja anotada a transferência decorrente de cisão de sociedade, deverão ser apresentados os atos da cisão e os atos constitutivos da nova sociedade que sucederá na titularidade dos pedidos ou registros de marca existentes em nome da sociedade cindida, inscritos no órgão competente.

A sociedade sucessora deverá promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da sociedade cindida. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objeto dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI.

No caso de a empresa cindida permanecer na titularidade dos pedidos de registro e dos registros existentes, não haverá transferência, mas, apenas, alteração do nome empresarial e, eventualmente, de sede.

## 7.4. Transferência em virtude de Sucessão Legítima ou Testamentária

O documento de transferência para o espólio deverá ser assinado pelo inventariante. Ao sucessor que, no formal de partilha, for adjudicado o direito à marca em virtude da sucessão, cumprirá observar as prescrições dos arts. 128, § 1º e 134 da LPI, no que couber.

## 7.5. Transferência decorrente de Falência

Para a promoção de transferência de pedido de registro ou de registro de marca que esteja incluído na universalidade de bens de Massa Falida, é indispensável instruir a petição correspondente com os seguintes documentos:

a) Alvará judicial autorizando a cessão dos direitos relativos à marca;

b) Documento de cessão devidamente assinado pelo Síndico da Massa Falida ou pelo Curador Fiscal nomeado judicialmente, observadas, ainda, as demais formalidades legais.

# 8. GRAVAMES AO DIREITO

O direito civil conhece uma série de gravames que podem incidir sobre os bens em geral. No caso das marcas, consideradas bens móveis, diversos gravames podem incidir sobre o direito, tais como, o penhor e o usufruto.

Assim, nos termos do art. 136, inciso II, da LPI, cabe ao INPI, quando motivado pela parte interessada, munida de documentação hábil, proceder às anotações pertinentes no processo correspondente, de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro.