



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00021/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.008992/2024-70

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

1. Consulta sobre a interpretação do art. 124, VII, da Lei n.º 9.279, de 1996.
2. Irregistrabilidade de sinais ou expressão empregados apenas como meio de propaganda.
3. Definição de expressão ou sinal de propaganda (art. 73 da Lei n.º 5.772, de 1971) revogada pela Lei n.º 9.279, de 1996.
4. Poder e dever do INPI de construir uma definição para a expressão "empregados apenas como meio de propaganda" que respeite as balizas legais.
5. Possibilidade de registro de sinais que exerçam a função de propaganda e de marca, desde que atendidos os requisitos legais.

I. Relatório

1. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) submete à Procuradoria, por meio do Despacho (1057682), consulta a respeito de nova interpretação do art. 124, inciso VII, da Lei n.º 9.279, de 1996, que dispõe sobre a irregistrabilidade dos sinais ou expressões empregados apenas como meio de propaganda.

2. Na Nota Técnica/SEI nº 5/2024/ INPI /SEGEC /COGIR /DIRMA /PR, relata-se que:

"Observou-se, primeiramente, que não havia impedimento expresso no Código de Propriedade Industrial de 1971 a que um mesmo sinal fosse protegido simultaneamente por registro de marca e por registro de expressão de propaganda. Esse impedimento passou a constar da prática administrativa do INPI após a edição do Parecer INPI/PROC/DITAC N. 25/1988 (Documento SEI nº 1056990), que considerou o sinal "FAÇA A MELHOR MUDANÇA EM SEU VERANEIO" irregistrável como marca. A lógica sustentada no referido Parecer foi a de que, como o CPI apresentava artigos diferentes para a definição de Marcas, sob o art. 64, e de propaganda, sob o art. 73, a expressão mencionada não poderia ser compreendida como marca, apenas como propaganda. Assim, o Parecer não se baseou em nenhum caráter proibitivo do CPI ao duplo registro, o que, como já destacado, não se observa, mas se apoiou na lógica de que um mesmo sinal não poderia exercer essa dupla função".

3. Acrescenta, ainda, a Diretoria que a Lei n.º 9.279, de 1996, não repetiu a proteção da expressão de propaganda por meio de registro próprio, pois se trata de "criação intelectual já protegida pela lei do direito autoral", como indica o item 23 da exposição de motivos documento SEI nº 1056996). Ademais, passou-se a considerar irregistrável como marca 'sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda'. Observa-se, todavia, que as marcas podem guardar interseções com o Direito Autoral".

4. Por esse motivo, a DIRMA e Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade defendem a necessidade de reinterpretação do inciso VII, do art. 124 da Lei, de maneira a considerar que a norma não veda:

"o registro de todo e qualquer sinal que contenha expressão de propaganda, mas sim a garantir que as marcas registradas sejam capazes de exercer a função distintiva para a qual são concedidas, **incidindo a proibição apenas sobre sinais incapazes de serem percebidos como marca pelo público consumidor em razão de sua exclusiva atuação como meio de propaganda**".

5. Segundo a área técnica, as marcas identificam e distinguem um produto ou serviço em relação aos demais, mas também contribuem para atrair a atenção dos usuários e incentivar o consumo. Assim, somente seriam indeferidos os sinais que contivessem expressões de propaganda, se apenas exercessem tal função publicitária, sem qualquer distintividade e originalidade.

6. Argumenta-se, ainda, que o novo procedimento administrativo se aproximaria da prática da grande maioria dos escritórios de Propriedade Industrial, como apontado no (documento SEI 1057003), e que estaria mais próxima do objetivo do artigo 6º, *quinquies* B da Convenção da União de Paris:

*"Art. 6º *quinquies* B - Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:*

(2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida";

7. Por conseguinte, a Diretoria de Marcas faz o seguinte questionamento à Procuradoria:

"1) se há óbice jurídico à reinterpretação pretendida, segundo a qual esse inciso não se destina a vedar o registro de todo e qualquer sinal que contenha expressão de propaganda porque slogans também podem exercer a função de marca, garantindo que os sinais registrados sejam aqueles **percebidos como marca pelo público consumidor**".

8. Este órgão consultivo pronunciou-se sobre o tema do registro das expressões de propaganda sob égide do antigo Código de Propriedade Industrial de 1971 na seguinte manifestação:

1. PARECER/INPI/PROC/DITAC N. 25/1988;

9. É o relatório.

II. Mérito

10. Conforme relatado, esta Procuradoria foi instada a se manifestar sobre a interpretação do art. 124, inciso VII, da Lei n.º 9.279, de 1996, que dispõe acerca da irregistrabilidade de signos usados apenas como meios ou expressões de propaganda. Eis a consulta novamente:

"1) se há óbice jurídico à reinterpretação pretendida, segundo a qual esse inciso não se destina a vedar o registro de todo e qualquer sinal que contenha expressão de propaganda porque slogans também podem exercer a função de marca, garantindo que os sinais registrados sejam aqueles **percebidos como marca pelo público consumidor**".

11. Inicia-se a análise com a transcrição do dispositivo citado:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

(grifou-se)

12. Verifica-se, do dispositivo transscrito, que entre as hipóteses de irregistrabilidade do sinal, a previsão de um impedimento legal de se registrar um sinal como marca se este é usado **apenas como meio de propaganda**. Assim, tem-se, no inciso legal destacado, uma vedação legal de que sinais usados exclusivamente para **fins publicitários** não podem ser registrados como marca.

13. Nesse sentido, para melhor compreender a dimensão da citada hipótese de irregistrabilidade trazida pelo inciso VII, do art. 124, faz-se necessário abordar o conceito de propaganda.

14. O tema da propaganda e a proteção industrial é um tema tratado na legislação de propriedade industrial desde muito tempo, já sendo mencionado no art.121 do Decreto-lei n.7.903, de 27 de agosto de 1945, Código de Propriedade Industrial de 1945. Confira-se o dispositivo:

Art. 121. Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, frase, combinação de palavras, desenho, gravura, originais e característicos, que, destinem a emprêgo como meio **recomendar** as atividades comerciais industriais ou agrícolas, **realçar** as qualidades dos produtos, e **atraia** atenção dos consumidores.

15. Como se percebe do dispositivo transscrito, as expressões e sinais de propaganda, no sistema do Código de 1945, exerciam três funções principais: recomendavam as atividades comerciais industriais ou agrícolas, realçavam as qualidades dos produtos, e atraíam a atenção de consumidores.

16. A Lei de 1945 admitia, ainda, no § 1º do art. 121, o requerimento do registro da expressão ou sinal de propaganda por parte de todo aquele que exercesse "uma atividade industrial, comercial, agrícola, cultura recreativa, bancária, financeira, de fins de beneficência ou outros lícitos".

17. Permitia-se, também, que a "marca de produto ou de serviço" integrasse a expressão ou sinal de propaganda, segundo o art.122 do Decreto-lei n.7.903, de 1945, quando pertencesse o registro ao mesmo titular.

18. A Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971, conceituou de forma semelhante os sinais e expressões de propaganda:

Art. 73. Entende-se por **expressão ou sinal de propaganda** toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos **que se destinem a emprêgo como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários**.

1º Pode requerer o registro de expressão ou sinal de propaganda todo aquêle que exercer qualquer atividade lícita.

2º As expressões ou sinais de propaganda podem ser usados em cartazes, tabuletas, papéis avulsos, impressos em geral ou em quaisquer meios de comunicação.

19. Em linha com a legislação anterior, as expressões e sinais de propaganda, no sistema de 1971, também realizavam as funções de recomendar os produtos ou serviços, realçar as qualidades dos produtos, mercadorias ou serviços e atrair a atenção de consumidores ou usuários.

20. Além disso, também se previa o registro da expressão ou sinal de propaganda, como maneira de proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, nos termos do art. 2º, c da Lei.

21. As marcas, segundo o art. 64 do Código de Propriedade Industrial de 1971, eram todos aqueles "nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros **sinais distintivos** que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais".

22. O Código classificava, ainda, as marcas consoante a sua utilização:

Art. 61. Para os efeitos dêste Código, considera-se:

- 1) marca de indústria a usada pelo fabricante industrial ou artífice para distinguir os seus produtos;
- 2) marca de comércio a usada pelo comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias do seu negócio;
- 3) marca de serviço a usada por profissional autônomo, entidade ou empresa para distinguir os seus serviços ou atividades;
- 4) marca genérica aquela, que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente, caracterizados por marcas específicas.

Parágrafo único. A marca genérica só poderá ser usada quando acompanhada de marca específica.

23. Pode-se concluir, da leitura dos dispositivos supracitados, que a Lei de 1971 determinava funções diferentes para as expressões de propaganda e para as marcas, e considerava, ainda, as marcas como sinais distintivos, mas as expressões de propaganda, não.

24. Nesse sentido, o PARECER/INPI/PROC/DITAC N. 25/1988 diferencia as expressões de propagandas das marcas, ao analisar o caso do sinal "FAÇA A MELHOR MUDANÇA EM SEU VERANEIO":

"3. Por conseguinte, a expressão em foco não se enquadra no que o legislador entende como marca registrável.

4. Convém destacar que a doutrina define a marca como **todo sinal distintivo aposto facultivamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los dos outros idênticos ou semelhantes de origem diversa**. (In Tratado da Propriedade Industrial, Vol.2).

5. Na obra citada, o ilustre GAMA CERQUEIRA traz à lume a coceituração de Carvalho de Mendonça, para o qual as marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, **destinados a individualizar os produtos de uma empresa, industrial ou de mercadorias postas à venda em casa de negócio, dando a conhecer a sua origem ou procedência**, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado.

6. **Destarte a expressão "FAÇA A MELHOR MUDANÇA EM SEU VERANEIO", consoante ressaltado no item 3 do presente parecer, não pode ser considerada em nenhuma das espécies de marcas conhecidas e muito menos das verbais ou nominativas que se compõem de uma ou mais palavras, compreendendo-se nessa classe as denominações arbitrárias ou de fantasias, as denominações necessárias ou vulgares, as firmas e razões sociais ou nome de pessoas etc.**

7. **Tal expressão, pelas suas características básicas de recomendar indiretamente os serviços de requerente, definido às fls. 1, verso, se ajusta ao conceito disposto do art. 73 do aludido diploma**".

25. Depreende-se, da argumentação acima, que o pedido de registro do sinal "FAÇA A MELHOR EM SEU VERANEIO" foi indeferido por não se identificar nele o requisito da **distintividade**, inerente às marcas, restando apenas o sentido de recomendação, próprio às expressões de propaganda.

26. A lei de propriedade industrial vigente, a Lei n.º 9.279, de 1996, por sua vez, não conceituou o termo "expressão de propaganda", nem estabeleceu os seus requisitos. E, diferentemente da legislação anterior, não se previu mais a possibilidade de registro da expressão ou sinal de propaganda, para obter a proteção de propriedade industrial.

27. Assim, identifica-se, com o advento da Lei n.º 9.279, de 1996, uma mudança substancial no quadro normativo da propriedade industrial em relação ao tema propaganda. O ativo de propriedade industrial expressão ou sinal de propaganda deixou de existir. Isto é, não há mais que se falar em **registro** no âmbito do INPI de **expressão ou sinal de propaganda**. Ademais, também deixou de existir uma definição legal para propaganda ou expressão de propaganda.

28. É preciso registrar, todavia, que a Lei n.º 9.279, de 1996, ainda cuida do tema propaganda em algumas passagens, pois manteve a proteção por meio da repressão aos crimes de uso indevido de sinal e aos atos de concorrência desleal (arts. 191, 194, 195, IV e VII, e 209).

29. Em relação ao cerne da discussão, cumpre reconhecer que não há uma definição legal de propaganda para servir de base para a aplicação da hipótese de irregistrabilidade de um sinal como marca se este é usado **apenas como meio de propaganda**.

30. A ausência de uma definição legal no atual quadro normativo abre espaço para diferentes linhas de argumentação. Há aqueles, como Denis Barbosa, que defendem a aplicação do conceito na Lei antiga (art. 73 da Lei 5.772/1971)^[1], sustentando que a mudança na forma de tutela legal não significou alteração na caracterização dos sinais e das expressões de propaganda.

31. Acrescenta, ainda, Denis Barbosa que:

Na atual legislação, a definição continua aplicável, eis que, no contexto da concorrência desleal, a função dos sinais e expressões de propaganda continua intacto; alerta-se, apenas, o título de proteção, que passa de exclusivo, através de registro, a não exclusivo - mas tutelado no contexto da concorrência; ou, igualmente exclusivo, no contexto do Direito Autoral (pag. 783)^[2]

32. Consolidando seu entendimento, a APBI, na Resolução nº 38, de 2002 , sustentou a aplicação da definição dos sinais e das expressões de propaganda do art. 73 da Lei 5.772/1971.

33. Elaborando a partir desta definição, Rodrigo Gomes de Mendonça apresenta seu entendimento sobre “expressão empregada apenas como meio de propaganda”, prevista no inc. VII, do art. 124:

significa dizer que os sinais ou expressões utilizados exclusivamente como meio de recomendar, exaltar a qualidade ou atrair a atenção dos consumidores ou usuários de produtos e serviços não podem ser objeto de proteção como marca^[31].

34. Segundo nessa linha, a questão chave passaria a ser, então, como determinar se uma expressão é empregada apenas como meio propagandístico ou quando exerce a função de marca. Renata Cavalcante Carneiro da Cunha vai argumentar pela impossibilidade do registro de expressão de propaganda por motivo da função exercida por cada uma, sustentando que "a publicidade faz com que o consumidor crie seus elos com a marca e consequentemente com os seus produtos e serviços. No entanto, é a função distintiva que viabiliza a registrabilidade"^[41].

35. Em reforço de sua argumentação, a autora apresenta julgados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

"TRF2 - APELAÇÃO CIVEL: AC 435612 RJ 2006.51.01.504728-3. Propriedade Industrial. Marca. Ausência de Distintividade. Expressão de Propaganda. Impossibilidade de Registro Como Marca. Aplicabilidade do Artigo 124, Inciso VII, da LPI.

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. EXPRESSÃO DE PROPAGANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO COMO MARCA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 124, INCISO VII, DA LPI.

I - A função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência.

II - Dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim.

III - As marcas sub-judice não preenchem os requisitos de registrabilidade exigidos pela legislação marcária, uma vez que a combinação de seus elementos não lhes confere significado e formas originais (distintividade).

IV - **O que distingue a marca da expressão de propaganda é a função exercida pela palavra, conjunto de palavras ou figura. Ambos são sinais, porém a marca distingue, individualiza, identifica, enquanto a expressão de propaganda recomenda, atrai, realça.**

V - Resta evidente que a marca da autora é MARBA, servindo as expressões “A MELHOR FATIA DO MERCADO” e “A MELHOR FATIA DO VERÃO” para realçar a qualidade dos produtos da mesma ou incitar o público ao consumo, enquadrando-se, perfeitamente, na definição de expressão ou sinal de propaganda prevista no artigo 73 n, da Lei nº 5.772/71, do revogado Código da Propriedade Industrial.

VI - Impossibilidade de registro de expressão de propaganda como marca, de acordo com o artigo 124, inciso VII, da LPI.

VII - Apelação provida. [...]

. (grifo nosso)

(TRF-2 - AC: 435612 RJ 2006.51.01.504728-3, Relator: Juiz Federal Convocado ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 05/05/2009, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:01/06/2009 - Página::59)

Analisando marca "TELEBAHIA UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" constata-se que realmente a expressão "UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" tem cunho de propaganda conforme afirmado pelo Juizo a quo, na medida em que recomenda as atividades da companhia telefônica, realçando as qualidades de amizade, companheirismo, vínculo, atraindo, desta forma, a atenção dos consumidores e usuários. Impossibilidade de registro de expressão de propaganda como marca, nos termos do artigo 124, VII da LPI; 3- Ainda que se cogitasse da concessão do registro somente compondo todo termo "TELEBAHIA", excluindo-se a expressão "UMA FORTELIGAÇÃO COM VOCÊ", tal situação incidiria realmente na vedação prevista no art. 124, XX da LPI, na medida em que a apelante já possui o registro nº 006.327.664, referente à marca mista "TELEBAHIA", na mesma classe do registro anulando, ou seja, 38:10;" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 2009.51.01.802136-1, DJ 09.09.2011. (grifo nosso)

A evidência que o acréscimo da expressão “LUGAR DE GENTE FELIZ” à marca já consagrada “PÃO DE AÇÚCAR” subsume-se perfeitamente à hipótese prevista no artigo 124, VII, da Lei 9.279/96, que coíbe o registro o registro de “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”. O estudo dos autos mostra que o conjunto de palavras PÃO DE AÇÚCAR LUGAR DE GENTE FELIZ” foi propositalmente engendrado para incutir a idéia de que o supermercado PÃO DE AÇÚCAR desperta a sensação de felicidade e bem estar, com o intuito de enaltecer o estabelecimento e seus produtos, e não identificá-lo, configurando-se, por óbvio, em verdadeira propaganda insusceptível de registro pela lei em vigor. Ao contrário do antigo Código de Propriedade Industrial, que garantia essa espécie de título, distinto do registro da marca – sem com ela se confundir – como os slogans “ SE A MARCA É CICA BONS PRODUTOS INDICA”;“SÓ BOMBRIL TEM 1001 UTILIDADES”; “VIAJE BEM, VIAJE VASP”;“KIBON SEMPRE O MELHOR SORVETE”; “MIRABEL A DELÍCIAQUE ALIMENTA”; “COCA-COLA O REFRIGERANTE OFICIAL DOVERÃO” e tantos outros igualmente memoráveis e que se encontram devidamente extintos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª TurmaEspecializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2009.51.01.800151-9, DJ17.09.2012. (grifo nosso)

Nota-se que a falta de distintividade da expressão de propaganda denota que a expressão é usada somente como propaganda"^[41].

36. No mesmo sentido, defende a APBI, na Resolução nº 38, de 2002, alegando que "muitas vezes, a diferenciação entre marca e os sinais, frases e expressões de propaganda somente se dá através da função distintiva ou sugestiva que for respectivamente desempenhada por cada qual, através do uso em concreto que lhe é dado. É o caso, por exemplo, das expressões que, a despeito de aparecerem ser sinais, frases ou expressões de propaganda, são usadas, identificadas e registradas como marcas".

37. Depara-se, assim, com uma difícil e complexa situação para a aplicação da norma pelo INPI, avaliar o emprego da expressão ou do sinal. Em outras palavras, para se determinar o emprego ou função exercida por um sinal, seria preciso avaliar o uso do próprio sinal. E, irremediavelmente, somente com o uso, de forma intensa em campanhas publicitárias, sinais e expressões de propaganda podem adquirir, em algumas hipóteses, a distintividade necessária para o registro como marca. De outro extremo, porém, o uso de um sinal não é condição ou requisito para a aquisição do ativo de propriedade industrial marca, nos termos do art. 129, da LPI.

38. Amanda Fonseca de Siervi ressalta esta questão:

"E para se analisar qual a efetiva função do sinal de propaganda, tornando-o apto ao registro como marca, verificar a forma de uso de tal expressão é fundamental, o que se apresenta certa dificuldade, tendo em vista que o nosso sistema de registro não privilegia o uso:

'A norma proibitiva leva, porém, a um impasse. É que para se verificar se um sinal de propaganda é, também, empregado como marca, de modo a se tornar apto a registro apenas para essa função, seria necessário colher e examinar a prova de uso. Ora, no sistema brasileiro, o uso não constitui condição de registro, apenas sendo exigível, a requerimento de terceiros legitimados, a partir de cinco anos da concessão do título (CORREA, 2007, p.231)' [\[5\]](#).

39. Nada obstante essa questão fundamental colocada, o entendimento pela possibilidade de registro como marca do sinal usado como propaganda, que por suas características distintivas também funciona como marca, é cada vez mais respaldada pela Jurisprudência. Vale citar recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDOS DE REGISTRO. INDEFERIMENTO. MARCA MISTA. THERASKIN HARMONIA NA PELE. ART. 124, VII, DA LEI 9.279/96. CARACTERIZAÇÃO DA MARCA APENAS COMO MEIO DE PROPAGANDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Ação distribuída em 6/9/2018. Recurso especial interposto em 25/7/2022. Autos conclusos à Relatora em 29/3/2023.
 2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez dos atos administrativos que indeferiram pedidos de registro de marca mista formulados pela recorrente.
 3. Segundo a legislação de regência, "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais" (art. 122 da LPI).
 4. No art. 124 da citada lei encontram-se previstas as hipóteses em que o registro de marcas é vedado. No que interessa à espécie, destaca-se o que dispõe o inciso VII desse artigo: não é registrável como marca "sinal ou a expressão empregada apenas como meio de propaganda".
 5. A doutrina esclarece que, na proibição legal, recai a legenda, o anúncio, a palavra e/ou combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos, destinados exclusivamente à publicidade com o objetivo de atrair usuários.
 6. O Manual de Marcas do INPI estabelece que "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".
 7. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, "a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração".
 8. Destarte, **a mera circunstância de um signo ser constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda é insuficiente para conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal, como um todo, não preencha os pressupostos necessários para exercer a função de marca.**
 9. No particular, o que se verifica dos pedidos de registro efetuados pela recorrente é que, apesar de o conjunto marcário conter, de fato, elemento com finalidade publicitária (representado pela expressão HARMONIA NA PELE), este não se revela determinante para caracterizar a marca em questão apenas como sinal de propaganda, sobretudo em razão da presença de outros elementos nominativos e figurativos que lhe asseguram a distintividade exigida pela LPI. Registrabilidade da marca reconhecida.
 10. À recorrente, todavia, não se pode conferir direito de exclusividade quanto ao uso isolado da expressão HARMONIA NA PELE, pois sua configuração como sinal de propaganda torna-a insusceptível de apropriação. Necessidade de apostilamento da restrição.
 11. Recurso especial provido.
- (REsp 2105557 / RJ, TERCEIRA TURMA, Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do julgamento: 13/08/2024, DJe 15/08/2024). (grifos acrescidos)

40. De nossa parte, diante do dispositivo legal expresso (inc. VII, do art. 124), entende-se que inevitável avaliar de alguma forma a maneira como é empregada o sinal, de modo a se determinar a função exercida é condizente com a registrabilidade ou não como marca. Assim, entende-se que um sinal pode exercer ao mesmo tempo a função de propaganda e de marca, podendo a ser registrado como marca, desde que atenda os requisitos exigidos pelos arts. 122 e 123.

41. De outro lado, porém, ainda que seja relevante para aplicação em outros domínios, como o direito autoral, não se entende que deve o INPI seguir a definição de **expressão ou sinal de propaganda** prevista no art. 73, da Lei n.º 5.772, de 1971, pelos seguintes motivos.

42. O Código da Propriedade Industrial, Lei n.º 5.772, de 1971 foi revogado pela LPI, a Lei n.º 9.279, de 1996, nos termos do § 1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657, de 1942. O CPI que disciplinava inteiramente a matéria de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial foi integralmente substituído pela LPI, que atualmente regula inteiramente os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Assim, entende-se que definições, previsões, direitos e exigências previstos no CPI não vigem mais, devendo serem somente observadas em temas de direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, as definições, direitos e obrigações previstos na LPI.

43. Demais disso, utilizar definições do CPI para a aplicação de direitos e obrigações relativos à propriedade industrial previstos na LPI não apenas tende a congelar no tempo e engessar a aplicação da nova legislação, mas também pode contrariar frontalmente a racionalidade subjacente de suas previsões e institutos. Não é desprezível referir que o CPI foi editado em 1971, ou seja, está se lidando com previsões legislativas de mais de 50 anos, editadas sob uma realidade que cada vez fica mais em descompasso com os tempos atuais de tecnologia, informação, mudanças e integração global. E o risco de contrariar a racionalidade subjacente das previsões e institutos da LPI é destacado porque justamente esta legislação foi editada para se adequar a uma nova dinâmica global de proteção aos direitos de propriedade industrial, sendo suficiente mencionar o TRIPS^[6].

44. Por essas razões, entende-se que o INPI não deve seguir a definição de **expressão ou sinal de propaganda** prevista no art. 73, da Lei n.º 5.772, de 1971, mas sim apresentar sua própria definição com suporte em seu poder normativo de executar as normas gerais que regulam a propriedade industrial, nos termos do art. 2º, da Lei nº 5.468, de 1970.

45. O exercício de tal poder não é estranho ao INPI, muito pelo contrário. São inúmeras as situações em que o INPI fez uso de seu poder normativo para criar definições ou concretizar procedimentos não previstos ou não integralmente disciplinados. Suficiente citar a criação da **definição de Marca de Alto Renome** que não consta na LPI (Parecer N° 0012-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.O) ou a criação da **definição de Marcas de Posição** que também que não consta na LPI (PARECER n. 00037/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU).

46. Assim, entende-se que é o INPI que detém o poder e o dever de construir uma definição de propaganda para a adequada aplicação da hipótese de irregistrabilidade prevista no inciso VII, do art. 124, da LPI.

47. Reitera-se que é dever do INPI construir uma definição de propaganda condizente com a prescrição do inc. VII, do art. 124, da LPI, de modo a (i) assegurar a aplicação uniforme e coerente da hipótese de irregistrabilidade do sinal e (ii) não tornar letra morta a expressão "empregada apenas como meio de propaganda".

48. A aplicação uniforme e coerente não demanda comentário, até mesmo porque o INPI tem como praxe adotar instruções e manuais de modo a orientar e uniformizar a atuação das equipes e dos respectivos exames.

49. A ressalva, porém, de não tornar letra morta a expressão "empregada apenas como meio de propaganda" acredita-se merece maior atenção. Isso porque o legislador fez uma opção expressa em destacar que, para ser registrável, um sinal, além de preencher os requisitos dos arts. 122 e 123, não pode ser empregado **apenas como meio de propaganda**, inc. VII, do art. 124.

50. Nesse sentido, ao construir a definição, deve o INPI observar os limites impostos pelo legislador. Não se pode, frise-se, sob pena de corromper a lógica das proibições legais da própria LPI, construir uma definição da expressão "**apenas como meio de propaganda**" que esvazie completamente seu objeto. No limite, não se admite, porque o legislador expressamente distinguiu, que se equipare a função da propaganda com a função da marca.

III. Conclusão

51. Diante de todo o exposto, responde-se à consulta feita. Quanto ao questionamento feito na consulta:

"Se há óbice jurídico à reinterpretação pretendida, segundo a qual esse inciso não se destina a vedar o registro de todo e qualquer sinal que contenha expressão de propaganda porque slogans também podem exercer a função de marca, garantindo que os sinais registrados sejam aqueles **percebidos como marca pelo público consumidor**".

52. Entende-se que, nos termos do atual texto da Lei n.º 9.279, de 1996, em especial a previsão do inciso VII, do art. 124, e com fundamento no art. 2º, da Lei nº 5.468, de 1970, deve o INPI construir uma definição para **meio de propaganda, de modo a distinguir a função da marca da função de meio de propaganda**.

53. Entende-se, também, da interpretação do inc. VII, do art. 124, que um sinal pode exercer tanto a função de propaganda quanto a função de marca, cabendo o respectivo registro do mesmo como marca desde que atenda os requisitos legais, em especial o caráter distintivo.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO
Procurador Federal

Notas

1. [▲] CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. *Uma breve abordagem nacional e internacional sobre a proteção legal de sinais e expressões de propaganda*. *Revista de Direito Mercantil*, n. 157, p. 199-219, 2011, p.201.
2. [▲] BARBOSA, Denis Borges. *Introdução à Propriedade Intelectual*. 2^a edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 783.
3. [▲] MENDONÇA, Rodrigo Gomes de. *Marcas e Sinais ou Expressões de Propaganda Interpretação do Inciso VII do Artigo 124 da Lei nº 9.279/96*. *Boletim Informativo*, 2005.
4. ^{a, b} *Demandas das expressões de propaganda e suas proteções. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa. Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI. Orientador: Denis Borges Barbosa. Coorientadora: Patrícia Peralta. Rio de Janeiro, 2014*, p.53.
5. [▲] *Comentários à lei da propriedade industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres/organização Kone Prieto Furtunato Cesário [et al.]* São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 199.
6. [▲] <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-374644-exposicaodemotivos-149808-pl.html>



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1619017429 e chave de acesso de424be1 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 02-10-2024 14:13. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
