

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 019/2001

Em, 10/05/2001

Processo nº 818987359

EMENTA: Transformação de pedido de registro de marca figurativa em 2 (duas) dimensões, para marca tridimensional. Possibilidade jurídica de transformação.

Sr. Chefe da DICONS,

Consulta a Diretoria de Marcas sobre a possibilidade de transformar o pedido de registro de marca figurativa em 2 (duas) dimensões, constante às fls 01, para marca tridimensional.

Inicialmente, cumpre observar, que a sociedade holandesa FALCON INTERNATIONAL COSMETICS B.V. requereu em 27 de dezembro de 1995, a marca às fls., sob a forma de apresentação figurativa, na classe 03.20, para assinalar sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentifrícios, produtos para o cuidado do corpo, loções para o corpo, espumas de banho, óleos para banho, óleos para banho e para massagem, xampus e desodorantes.

Ressalto, ainda, que a depositante do pedido de registro em foco, em conformidade com o artigo 68 do CPI (LEI Nº 5772/71), reivindicou prioridade unionista, de acordo com os documentos apresentados.

No caso, o questionamento da Diretoria de Marcas é muito simples e, parece-nos que a resposta encontra respaldo na própria Lei da Propriedade Industrial.

Com o advento da Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, que entrou em vigor em 14 de maio de 1997, excetuando as matérias disciplinadas nos artigos 230, 231, 232 e 239, que passaram a vigorar na data de sua publicação, alguns aspectos inovadores e adequação ao sistema de marcas foram introduzidos.

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 019/2001
Processo nº 818987359

Em, 10/05/2001

Dentre estas inovações podemos citar a própria conceituação de marcas, à sua natureza, às condições de validade do registro, à manutenção dos direitos, obrigações e ao procedimento concessório.

O primeiro artigo do Título III (artigo 122) da Lei da Propriedade Industrial dispõe de maneira clara e objetiva, sobre o que é passível de registro, ou seja, qualquer sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais.

Esta norma, conforme expressada, não deixa mais qualquer dúvida sobre as qualidades de ser, que deve apresentar um sinal para ser passível de registro, quais sejam: ser distintivo e ser visualmente perceptível.

Neste diapasão e principalmente sobre o aspecto da distintividade, releva destacar a possibilidade de registro de marcas tridimensionais.

Embora essas marcas não constituam novidade no direito brasileiro, porque no passado houve leis que as protegeram, certo é que desde 1945 existem restrições ao seu registro, seja porque não autoriza a lei o registro de marcas constituídas pela forma ou embalagens dos produtos, seja porque defeso é o registro de marcas constituídas por elementos passíveis de proteção como modelos ou desenhos industriais.

Vários sistemas jurídicos europeus reconhecem a validade da marca tridimensional por considerá-la passível de desenvolver um papel individualizador ou distintivo do produto. Podemos citar como exemplo o direito marcário francês, cuja previsão de proteção às marcas tridimensionais é expressa no art. 1º da lei.

Portanto, a marca tridimensional deve preencher, da mesma forma que as demais marcas, todas as condições de validade, isto é, ser lícita, distintiva e disponível. Condições outras também foram observadas na LPI, posto que as marcas tridimensionais serão aquelas constituídas pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico. Devendo ser entendido como forma plástica, o formato, a configuração ou a conformação física de produto ou de embalagem.

Raulo M...

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

31
x

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 019/2001
Processo nº 818987359

Em, 10/05/2001

Frise-se, por outro lado, que a requerente do pedido de registro, conforme lhe faculta o art. 68 do CPI, e seus parágrafos, ao depositar o sinal, reivindicou a prioridade unionista indicando o depósito de Repartição de Marcas de Industria e Comércio de BENELUX, sob o nº 850853, datado de vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa e cinco.

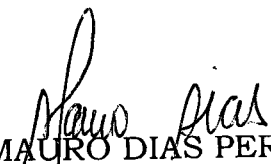
Convém ressaltar que o depósito do sinal em seu país de origem, ocorreu como **“marca tridimensional”**.

Insta observar, ainda, que as datas do depósito no país de origem (27/06/1995) e no Brasil (27/12/95) ocorreram anteriormente ao início que passou a vigorar a LPI, ou seja, 14 de maio de 1997. Portanto, a depositante “FALCON INTERNATIONAL COSMÉTICS B.V.”, à época do requerimento, no Brasil, não poderia indicar outra forma de apresentação da marca, que não fosse a “FIGURATIVA”, já que depositada na égide da lei 5772, de 21/12/1971. (Código da Propriedade Industrial)

Assim sendo, considerando que a Lei da Propriedade Industrial vigente, permite a registrabilidade de marca tridimensional, não se vislumbra, em princípio, qualquer impedimento à transformação em tela.

Por fim, acaso o entendimento aqui exposto venha a lograr a concordância de V.S^a, seria de todo oportuno e conveniente fosse a matéria submetida à apreciação do Sr. Presidente, para os fins de normatizar quanto à possibilidade e as condições de transformação de pedido de registro de marca figurativa em 2 (duas) dimensões, para marca tridimensional.

É o relatório sub censura.


MAURO DIAS PEREIRA
Procurador Federal
Mat. 0449187

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

Processo- 818987359

Procuradoria em, 20.08.2001

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 019/2001.

À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria

À DIRIMA

22/8/01



RICARDO LUIZ MICHEL
Procurador Geral
Port./MICT / n.º 094/98