



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Praça Mauá, 7 – 13º andar-Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.081-240  
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Procuradoria Jurídica
Assinatura

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 403/04

Em, 15/09/04

Ref.: Proc. INPI nº 52400.001556/04

**EMENTA: PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL. MARCAS.  
EXEGESE DOS INCISOS XII E  
XIX, DO ARTIGO 124 DA LPI,  
QUANDO DO EXAME DE  
COLIDÊNCIA DE MARCAS DE  
CERTIFICAÇÃO.**

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria.

A Sra. Diretora de Marcas solicita orientação quanto à aplicação dos incisos XII e XIX, do artigo 124, da Lei da Propriedade Industrial, quando do exame de pedidos de marcas de certificação e coletivas, no que tange à colidência, tendo em vista que o inciso XII não restringe a aludida análise a semelhanças ou afinidades mercadológicas, conferindo, assim, proteção em todos os ramos de atividades, enquanto que o inciso XIX considera para tal fim o segmento mercadológico semelhante.

Impõe esclarecer, de início, que no exame de colidência de marcas comuns, deve-se considerar o segmento de mercado em que está inserido o signo pretendido, de forma a não confundir o público consumidor, já que a marca serve, basicamente, de instrumento de proteção do usuário do produto ou serviço por ela indicado, vez que é ele o destinatário da proteção legal.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

7  
0

A par das marcas comuns, a Lei nº 9.279/96 introduziu em seu texto marcas que assinalam a participação em um grupo, chamadas de "marcas coletivas", como também, marcas que certificam que os produtos ou serviços por ela identificados possuem determinado nível de qualidade ou uma origem regional, mesmo que provenientes de empresas diferentes, chamadas de "marcas de certificação".

Correlativas as regras de proteção às marcas comuns estão aquelas pertinentes às marcas coletivas e as de certificação, já que os mecanismos utilizados e considerados são os mesmos, apesar de constituírem tipos específicos de marcas, com regramento próprio, devido as suas peculiaridades, como por exemplo, no que concerne às causas de extinção do registro, tanto de uma como de outra, ocorrerá quando a entidade deixar de existir ou a marca for utilizada em condições diferentes das previstas no regulamento de utilização.

A proteção jurídica conferida pelo sistema de marcas ao visa, de imediato, resguardar o investimento do empresário e, mediatemente, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o produto, quanto a sua qualidade. Logo, a noção de distinção entre produtos idênticos e afins é imprescindível, inclusive, quando se tratar de marcas coletivas e de certificação. Vejamos por quais razões:

*"As marcas coletivas são usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, como, por exemplo, uma cooperativa;"*

*"As marcas de certificação são usadas para atestar conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, especialmente, no que se refere a sua qualidade, natureza, material usado e metodologia empregada."*

Denis Borges Barbosa fez a seguinte observação a respeito:

*"(...) a marca geral (p.e. – FORD), a coletiva (p.e. – CCPL) e a de certificação (p.e. – ABIC) compartilham com a marca específica (p.e. – ESCORT) sua natureza de sinal distintivo, mas têm todas elas finalidades distintas. Contudo, lhes é dispensado o mesmo tratamento jurídico básico, com as diferenças que derivam de suas características singulares."*

Cumpra lembrar, todavia, que é condição para obtenção da proteção marcária que o signo seja novo, isto é, que não tenha sido apropriado por terceiros, dentro dos limites de sua especialidade, de sorte a evitar a colisão com marca já registrada.

É o fenômeno da colidência, que decorre da constatação de que signos idênticos são utilizados para bens e serviços idênticos, presumindo-se uma possibilidade de confusão.

A questão, em verdade, se resume, pois, em demonstrar que deve se revestir a marca pretendida, do requisito da distintividade ou distinguibilidade, posto que no campo jurídico a marca deve se destacar suficientemente do domínio comum, para que possa ser apropriada singularmente, como bem asseverou o especialista na matéria, Dr. Denis Borges Barbosa, ao se reportar ao tema.

No dizer do citado autor *"um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Desta forma, não há possibilidade de engano do consumidor. O campo da especialidade é definido pelo espaço da concorrência."*

Continuando o seu raciocínio: *"O princípio da especialidade implica basicamente numa limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico - onde se dá a efetiva competição."* (*"Uma Introdução à Propriedade Intelectual"*, 2ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003).

Conforme observava o saudoso mestre Gama Cerqueira, in *"Tratado da Propriedade Industrial"*, Revista dos Tribunais, 2ª Edição, SP, 1982, vol. 2, p. 779:

*"Nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso."*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

Sobre o princípio da especialidade e os produtos afins, pondera, ainda, o eminente autor:

*“O conflito entre a realidade do mercado relevante e a divisão administrativa das atividades em **classes**, destinadas a facilitar a simples análise de colidência e anterioridade pela administração, fica especialmente evidenciada pela questão da **afinidade**, que vem a ser a eficácia da marca fora da classe à qual é designada, principalmente, pela existência de um mercado relevante que se constitui no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro.”*

Daí, ter o mestre Gama Cerqueira comentado:

*“(...) Esse sistema não resolve todas as dificuldades, pois, se facilita a verificação para não se permitir o registro de marcas iguais ou semelhantes na mesma classe, o risco de confusão por parte do consumidor não fica de todo afastado, uma vez que pode haver afinidade entre os produtos pertencentes a classes diversas.”*

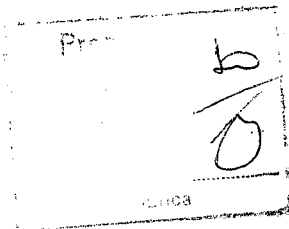
Pois bem. Feitas essas preleções, me permito concluir no sentido de que o pedido de registro de marca coletiva e o de marca de certificação deverão receber o mesmo tratamento jurídico conferido às marcas comuns, devendo, todavia, devido às suas peculiaridades, ser apresentado, no ato do depósito, os correspondentes regulamentos de utilização, quando não integrar o pedido nesta oportunidade, poderá ser providenciado no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do depósito, sob pena de arquivamento.

Devendo, outrossim, ser observado pelo depositante que, na ocorrência de qualquer alteração no regulamento de utilização, o INPI deverá ser comunicado.

Por todo o exposto, entendo que, no que respeita às marcas de certificação, o exame de colidência deverá considerar a semelhança ou a afinidade mercadológica, apenas, entre elas, isto é, entre marcas da mesma natureza inseridas em ramos de atividade idênticos. Em razão disso, aplicar-se-ia o disposto no inciso XIX, do artigo 124 em estudo.

Igual tratamento deverá ser conferido às marcas coletivas, considerando-se que o cotejo ocorrerá somente entre marcas de igual natureza

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL




e que atuem em seguimentos mercadológicos semelhantes e ramos de atividades afins. Logo, por uma questão de lógica, deverá ser aplicado o inciso XIX, do artigo 124 da LPI.

Contudo, a aplicabilidade do inciso XII, do citado dispositivo legal, terá lugar tão-somente quando a irregistrabilidade for em decorrência de marca coletiva ou de certificação, cujo prazo de imunidade à formulação de outro pedido de registro semelhante ou afim, seja no seguimento mercadológico, seja no ramo de atividade em que atua o interessado, não tenha se esgotado, isto é, não tenha completado o prazo de 5 (cinco) anos de sua extinção, consoante previsto no artigo 154 da LPI.

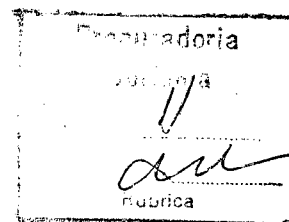
Trata-se de um prazo de desassociação, dentro do qual não se permitirá a re-apropriação por terceiros, como medida de proteção aos consumidores, posto que do contrário poderiam eles incorrer em erro, tendo em vista as qualidades associadas anteriormente ao produto ou serviço (*Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, in "Comentários à Lei da Propriedade Industrial", Ed. Renovar, 2001, p. 304 e 305*).

Era o que cabia informar.

  
Marcia Affonso Moura  
Procuradora Federal  
Mat. SIAPE - 449717  
OAB-RJ 64.091



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Coordenação Jurídica de Consultoria



Ref.: Processo/INPI/nº 1556/2004.

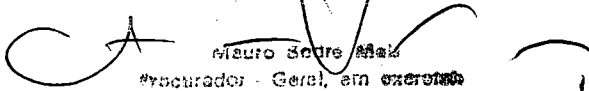
Em 28.09.2007.

Primeiramente, é imprescindível, aqui, apresentar sinceras escusas pelo lapso transcorrido desde a formulação da consulta, que se deu em virtude de estar o presente processo - ao que tudo indica, há muito tempo -, equivocadamente, apensado a outro, sem qualquer conexão com a matéria, razão pela qual a consulta deixou de ser atendida contemporaneamente a sua apresentação.

Assim, diante da absoluta impossibilidade de um pronunciamento conclusivo no âmbito desta Coordenação sobre a questão vertida no presente até então e diante do manifesto interesse atual do órgão consulente em ver a consulta atendida, eis que é sabido que estão sendo ultimados os trabalhos destinados à formalização do Manual de Procedimentos de Análise de Marcas, faço-o nesta data, manifestando minha concordância com os termos da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 403/2004.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora

DE ACORDO.  
A. J. M.  
03.12.07  
  
Aécio Soares Maia  
Procurador - Geral, em exercício  
Mat. SIAPE 449801