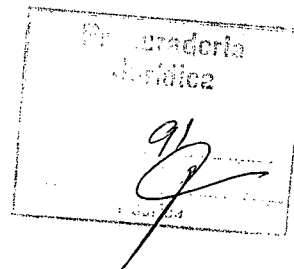




ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO  
(Port. 051/2003)



PARECER/INPI/PROC/CAJ Nº 014/2005

Rio de Janeiro, em 18/11/2005.

Ref.: Processo n.º 819091243

**EMENTA:** Propriedade Industrial - Marca mista DAMASCO, requerida para assinalar os serviços de restaurante. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido em epígrafe, com base no art. 124, inciso VI, da LPI. Procedência. Todo e qualquer sinal marcário, visualmente perceptível, constituído por elementos, cujos significados não mantenham relação direta e imediata com o produto ou serviço assinalado, que seja capaz de identificar e distinguir produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, é passível de registrabilidade como marca a título exclusivo, ressalvado, contudo, o direito da concorrência de utilização do elemento em sua real acepção. Deve ser reformada a decisão recorrida e deferido o pedido de registro.

Senhor Procurador Chefe,

O pedido de registro de marca em exame foi indeferido pela Diretoria de Marcas, por entender aquela autoridade administrativa que o sinal dele objeto, conforme pleiteado, infringe o art. 124, inciso VI, da Lei n.º 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial - LPI, que assim comanda:

*"Art. 124 - Não são registráveis como marca:*

....

*VI - 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;"*

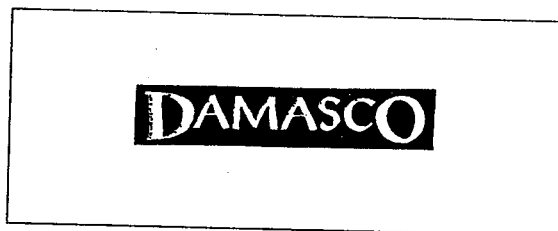
Com a finalidade de modificar esta decisão, foi interposto Recurso ao Senhor Presidente do INPI, cuja instrução técnica encontra-se devidamente exarada nos autos, nos termos da Resolução INPI n.º 099/2003, às fls. 70.

Na referida instrução, é proposta a reforma do indeferimento do pedido de registro, por entender que o sinal se encontra revestido de suficiente distintividade, podendo ser assim concedido "sem exclusividade de uso da palavra damasco".

No mérito, em consonância parcial ao entendimento exarado por aquela Diretoria, concluímos também pela procedência das razões que fundamentaram o recurso, contudo, por entendermos, s.m.j., que o elemento nominativo não se constitui em termo irregistrável a luz do dispositivo aplicado, sendo considerado registrável para a classe reivindicada, de forma diferenciada ao posicionamento exarado por àquela Diretoria, opinamos pelo deferimento do sinal marcário a título exclusivo.

Conceitualmente, marca, segunda a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, ou que certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

No presente caso, constatamos a reivindicação do sinal marcário DAMASCO, sob a apresentação mista, para identificar os serviços de restaurante, por parte da micro-empresa "Sonia Regina Campos – ME".

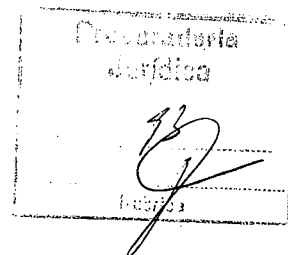


Como se observa no quadro acima, o sinal reivindicado é composto por uma figura geométrica retangular, em negrito, tendo no seu interior o elemento nominativo "damasco", com suas letras estilizadas.

Pesquisando na enciclopédia livre WIKIPÉDIA, disponível na rede mundial de computadores Internet, constatamos que o termo Damasco pode se referir, entre outros, a denominação da capital da Síria e, ainda, ao fruto do damasqueiro.

O damasqueiro é uma árvore da família das rosáceas, de folhas cordiformes ou ovadas, conhecida no Norte da China desde 2000 a.C., sendo muito cultivada em vários países, principalmente devido à sua madeira dura e pelos frutos, o damasco (também chamado de abricó, abricô, abricoque, abricote, alberge, albricoque, alpece, alperce, alperche), comestíveis ao natural e internacionalmente consumidos como passas e em doces. Tendo a denominação do fruto Damasco, por sua vez, segundo o professor Cláudio Moreno, recebido esse nome da famosa cidade Damasco localizada na Síria.

Pertencente da comunidade árabe a capital da Síria é a cidade habitada mais velha no mundo, sendo o fruto damasco, conhecido mundialmente



como insumo nos pratos de proveniência da cozinha árabe.

Com este pequeno estudo podemos concluir que o termo "DAMASCO", quando utilizado como sinal marcário para os serviços de restaurante, poderá ser, no máximo, considerado como um sinal evocativo, ou seja, um sinal que mantém uma relação mediata ou indireta com o serviço de alimentação reivindicado, visto que poderá apenas induzir ao usuário a idéia de ser um restaurante especializado em comidas árabes.

Diante disso, vislumbramos que não há a possibilidade da palavra "damasco" ser considerada de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo, desta atividade, tampouco, designativa de características, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade, desta prestação de serviço.

De fato, no momento em que um determinado comerciante/produtor ou prestador de serviços retira do patrimônio comum determinada palavra/símbolo ou expressão que, a princípio, mantém relação indireta com a sua atividade mercantil, porém é capaz de individualizar seu produto ou serviço como um sinal marcário, conotando um caráter fantasioso ao sinal, posto que apenas, evoca ou sugere, de forma indireta, uma determinada idéia, entendemos ser perfeitamente possível a registrabilidade de tal elemento como marca sugestiva/evocativa, a título exclusivo, àquele que primeiro assim a requerer.

Este elemento, enquanto sinal marcário de fantasia e distintivo do produto ou serviço que visa assinalar, não poderá impedir a utilização deste, por parte de seus concorrentes, enquanto identificador do produto/serviço em sua real acepção. Todavia, de forma diversa, garantida a exclusividade do elemento como sinal marcário, os seus concorrentes não poderão utilizá-lo como marca para identificação dos seus produtos/serviços.

Assim é que, no presente caso, a utilização da palavra damasco pela requerente, na forma de apresentação requerida, enquanto identificadora de marca para os serviços de restaurante, não terá o condão de impedir o uso da palavra enquanto identificadora do próprio alimento/fruto/sabor, por parte dos concorrentes do segmento de alimentação, porém, o registro concedido lhe assegurará a propriedade e o direito exclusivo de sua utilização como sinal marcário neste segmento.

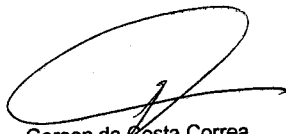
Tal entendimento encontra respaldo em diversas decisões anteriores da própria Diretoria de Marcas, quando concedeu como marca, a título exclusivo, a palavra "damasco", sob apresentação nominativa e mista, em diversas áreas do segmento alimentício (documentos às fls. 71 e 74).

Por todo o exposto, considerando a registrabilidade da palavra damasco, como marca, para a identificação dos serviços de alimentação e a não aplicabilidade, ao caso, da inteligência contida no art. 124, inciso VI da LPI, opinamos pela reforma do indeferimento para que seja deferido o pedido de registro.

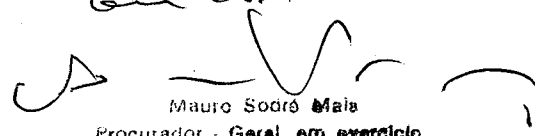
No entanto, de forma a garantir o direito do requerente e deixar definida a abrangência da proteção marcária, sugerimos que quando da concessão do registro, fique consignado em seu Certificado de Registro, em forma de apostila, a ressalva de que **"a concessão do registro não exclui do patrimônio comum o direito dos concorrentes de utilização da palavra" damasco "enquanto identificadora do fruto/alimento/sabor"**.

Por último, por não ser este o entendimento atualmente adotado pela Diretoria de Marcas na interpretação do art. 124, inciso VI, da LPI, sugerimos que seja solicitado a Diretora da DIRMA, após a decisão do Senhor Presidente do INPI, a ampla divulgação deste parecer aos tecnologistas daquela Diretoria.

É o parecer que submetemos à consideração de V. S.<sup>a</sup>, e posterior encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI para a sua decisão.

  
Gerson da Costa Correa  
Procurador Federal  
Matrícula 0449359

DE ACORDO.  
Em 26.12.05

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador - Geral, em exercício  
Mat. SIAPE 449601

Obs: Encaminhado  
Processo 819091243 com Parecer nº 014/DT  
Marca "DAMASCO"  
Reva CAS - D. Gerson Correia  
Em, 26/12/05