



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

Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 2006.

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 017/06

Processo n.º 820202517.

EMENTA: Propriedade Industrial – Marcas. Recurso. A utilização das palavras “KARNE” e “KEIJO” pela recorrente, na forma de apresentação requerida, enquanto identificadora de marca para produtos do ramo alimentício, não terá o condão de impedir o uso das palavras “CARNE” e “QUEIJO” enquanto identificadoras dos próprios produtos (carnes, laticínios), por parte dos concorrentes no segmento de alimentação. Sinal mantém apenas relação indireta e mediata com os produtos a que se refere. Deve ser reformada a decisão recorrida, para que seja alterada a apostila.

Senhor Procurador Chefe,

Trata-se de recurso interposto pela Diretoria de Marcas contra decisão que indeferiu parcialmente o pedido de registro referente à marca “KARNE KEIJO”, por entender que o sinal seria constituído de termos necessários ou apenas descritivos para o ramo de atividade a que está relacionado.

Neste sentido, tal processo foi encaminhado para esta Procuradoria, com o fito de ser declarado o entendimento da mesma a respeito da supramencionada questão.

DOS FATOS:

A empresa “CARNE E QUEIJO IND. E COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA” requereu, em 07/08/97, a marca “KARNE KEIJO”, sob a forma de apresentação mista, para assinalar os produtos da classe 31, código de produtos 10, para assinalar “laticínios em geral”.

16

Obedecendo ao trâmite administrativo, houve a publicação do pedido, do deferimento e da concessão do registro, conforme se verifica às fls. 07, 15 e 24, respectivamente.

A marca em análise foi deferida pela Diretoria de Marcas com a ressalva de não exclusividade dos seus elementos nominativos, quais sejam, "KARNE" e "KEIJO".

Com a finalidade de modificar esta decisão, a empresa "CARNE E QUEIJO IND. E COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA", requerente da marca, interpôs Recurso ao Senhor Presidente do INPI, cuja instrução técnica encontra-se devidamente exarada nos autos, nos termos da Resolução INPI 099/2003, conforme publicação na RPI n.º 1617, de 02/01/2002 (fl. 38).

Em 03/04/2001, na RPI n.º 1578 houve a anulação da concessão do registro publicada na RPI 1515, de 18/01/2000, tendo em vista a interposição de recurso apresentada tempestivamente (fl. 36).

A admissibilidade de um recurso interposto contra o deferimento de um pedido de registro de marca, foi objeto de análise por esta Procuradoria, em 25/08/2001, por meio do Parecer/INPI/PROC/DICONS/N.º 004/2001, no qual ficou consignado a possibilidade de admissão de recursos, observados os prazos legais, contra as decisões de 1ª instância que no ato de deferimento de uma marca, o faz com restrições, por entender esta Procuradoria que aquele ato deve ser considerado como um indeferimento parcial do pedido, e como tal o pleito de revisão deve ser analisado pela instância superior.

DO MÉRITO

Depois de analisadas as argumentações que fundamentaram o recurso, em posicionamento contrário ao Parecer Técnico exarado pela Diretoria de Marcas, que optou pela manutenção do indeferimento parcial, concluímos pela procedência das mesmas, pelas razões a seguir expostas.

Segundo a legislação brasileira, marca 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 caso em questão, o sinal "KARNE KEIJO" seria, numa análise primeira, tido como irregistrável, se nos baseássemos na idéia de que o mesmo seria composto pelos termos "CARNE" e "QUEIJO", produtos alimentícios comuns para o ramo de atividade a que sua titular se propõe explorar.

474

No entanto, o que se observa é que o sinal reivindicado é composto por uma figura geométrica retangular, em negrito, tendo no seu interior os elementos nominativos "KARNE" e "KEIJO", escritos não com sua grafia típica de nosso vernáculo, qual seja, com "C" e "QU", mas com a letra "K".

Logo, levando em consideração a forma como o sinal se apresenta, entendemos que ele não se revela tecnicamente irregistrável a luz do art. 124, inciso VI da LPI – Lei da Propriedade Industrial que dispõe:

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 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.

Neste sentido, caso os elementos de composição da marca em exame fossem "CARNE" e "QUEIJO" haveria de se falar em incidência da proibição legal, visto que teria relação direta e imediata com os produtos que o sinal se propõe identificar, quais sejam, "laticínios em geral".

Contudo, apenas pode-se falar que os termos em questão conferem à marca um caráter sugestivo ou evocativo, uma vez que realmente mantém uma relação mediata e indireta com os produtos com os quais se relacionam.

De fato, no momento em que um produtor ou comerciante de determinados produtos ou, ainda, em que um prestador de um tipo de serviço utiliza uma palavra ou um símbolo que, a princípio, mantém relação indireta com a sua atividade empresarial, sendo, no entanto, capaz de individualizar seu produto ou serviço como um sinal marcário, haja vista que apenas evoca ou sugere uma determinada idéia, qualidade ou característica dos mesmos, entendemos ser perfeitamente possível a registrabilidade, a título exclusivo, àquele que primeiro assim os requerer.

Assim é que a utilização das palavras "KARNE" e "KEIJO" pela recorrente, na forma de apresentação requerida, enquanto identificadora de marca para produtos do ramo alimentício, já mencionados, não terá o condão de impedir o uso das palavras "CARNE" e "QUEIJO" enquanto identificadoras dos próprios produtos (carnes, laticínios), por parte dos concorrentes no segmento de alimentação, cabendo ao registro concedido o papel de assegurar ao titular da marca em análise a propriedade e o direito exclusivo de sua utilização como sinal marcário neste segmento. ↘

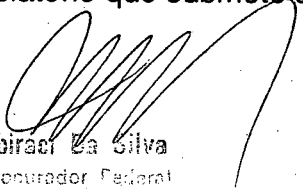
DA CONCLUSÃO:

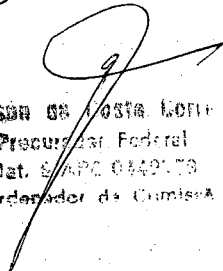
48/


Com o conjunto de fatos apresentados, considerando a registrabilidade dos elementos nominativos KARNE e KEIJO nesta forma de apresentação e a não aplicabilidade ao caso da inteligência contida no art. 124, inciso VI da LPI, opinamos pela reforma do indeferimento parcial, para que seja alterada a apostila conferida.

Assim, opinamos pela alteração da ressalva imposta, de forma que fique consignado o não direito ao uso exclusivo da expressão "CARNE QUEIJO" em sua grafia original.

É o relatório que submeto à sua consideração.


Ubiraci Za Silva
Procurador Federal
Mat. S/PE 044920

DE ACORDO.

Wilson Costa Leite
Procurador Federal
Mat. S/PE 0449173
Coordenador da Comissão

DE ACORDO.
Em 17-07-07

Mauro Sodré Mals
Procurador G. J., em exercício
Mat. S/PE 449005