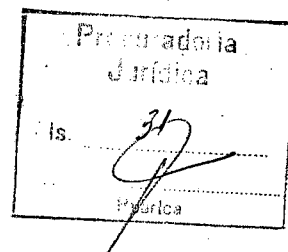




ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS



PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 03/06

Rio de Janeiro, em 27/04/2006.

Ref.: Processo n.º 820918466

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido em epígrafe. Sinal marcário, composto exclusivamente por expressão que guarda relação direta com o serviço a distinguir, não revestido de suficiente forma distintiva. Deve ser mantida a decisão recorrida.

Senhor Procurador Chefe,

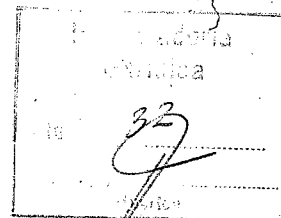
O pedido de registro de marca em exame foi indeferido pela Diretoria de Marcas por entender, aquela autoridade administrativa, que o sinal dele objeto, conforme pleiteado, infringe o art. 124, inciso VI da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial - LPI.

Com a finalidade de modificar esta decisão, foi interposto Recurso ao Senhor Presidente do INPI, cuja instrução técnica encontra-se exarada nos autos à fl. 28/30.

No referido Parecer Técnico a Diretoria de Marcas propõe a reforma do indeferimento do pedido de registro da marca “TELEFÔNICA MOVEL DO BRAZIL”, por entender que o referido sinal encontra-se revestido de suficiente distintividade, adquirida pelo uso, o que possibilita a sua registrabilidade.

Aduz, ainda, que o público consumidor, em razão do uso do vocábulo “TELEFÔNICA”, já o associa diretamente à empresa recorrente TELEFÔNICA S.A., possuindo dois sentidos no caso específico: Significado de vocábulo comum, relacionado à atividade de telefonia; e significado de marca, a evocação da empresa TELEFÔNICA S.A.

Ref.: Processo n.º 820918466



Assim, a Diretoria de Marcas entende ser possível a proteção legal ao sinal "TELEFÔNICA MOVEL DO BRAZIL", tendo em vista a ressalva feita pelo Inciso VI do art. 124 da LPI, qual seja, "salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva", o que segundo a mesma permite o registro de sinais que tenham distintividade, que no presente caso o próprio consumidor a dá quando do uso do sinal.

Porém, apesar da DIRMA entender que a ressalva do Inciso VI do art. 124 da LPI pode ser interpretada como "salvo quando revestido de suficiente distintividade", se preocupa com o uso do termo "FORMA" no texto legal, pois a LPI quando se refere a marcas, privilegia a percepção visual, conforme preceitua o art. 122 da Lei.

Entende, ainda, que a substituição da expressão "FORMA DISTINTIVA" por "DISTINTIVIDADE", fica ainda mais evidenciada quando se verifica que a palavra "FORMA" é utilizada em sentidos diversos pela LPI, como: Conjunto de solenidades para eficácia jurídica, art. 207; caminho, art. 7º; maneira, art. 68; materialização da criação, art. 95; idéia, elaboração intelectual e concepção, art. 194.

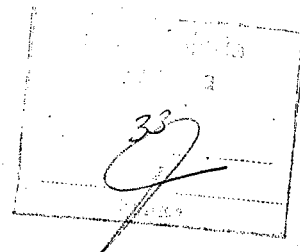
Portanto, a Diretoria de Marcas entende que o sinal "TELEFÔNICA MÓVEL DO BRAZIL", pode ser registrado, pois a proteção dada a estes sinais será a mesma dada aos sinais evocativos, com a ressalva "sem direito ao uso exclusivo das palavras "MÓVEL" e "DO BRAZIL" e sem retirar do patrimônio comum, o vocábulo "TELEFÔNICA", enquanto designativo de produto e serviços relacionados com telefonia".

Entretanto, em sua conclusão, a Diretoria de Marcas não opina definitivamente acerca do caso, se limitando a solicitar que esta Procuradoria se pronuncie sobre a possibilidade legal de se entender a ressalva do Inciso VI do art. 124 da LPI aos sinais que, apesar de não apresentarem diferença gráfica das palavras de uso comum, adquiriram distintividade pelo uso.

DO MÉRITO

No mérito, concluímos pela improcedência das razões que fundamentaram o recurso, por entendermos, s.m.j., que o signo "TELEFÔNICA MÓVEL DO BRAZIL", ora requerido como marca, infringe, efetivamente, o dispositivo legal aplicado, visto que o sinal é composto por expressão que possui relação direta com a atividade comercial desenvolvida pela requerente do pedido, não atingindo o grau de distintividade necessária para individualizar os serviços assinalados e se distinguir dos seus concorrentes.

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page, below the main text.



De fato, como se observa no dispositivo legal, constante do art.124, inciso VI, **“não são registráveis como marca: o 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;”**

As Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas, por sua vez, no item 3, quando trata dos sinais não registráveis, afirma, quanto à condição de **distintividade do sinal**, que esta **é uma das condições de fundo para validade de uma marca** e ainda que é irregistrável aquele sinal que guarde vínculo direto e imediato com o que visa assinalar, exemplificando a hipótese com o sinal “PISANTE” para sapatos e “TOMATO” para molhos, ressalvada a devida forma distintiva.

A Hermenêutica das disposições acima mencionadas nos leva à convicção de que o sinal enquadrado nesta categoria deve revestir-se de suficiente forma distintiva para que o registro seja válido, não se conferindo qualquer direito, a título exclusivo, sobre o nome de *per se*.

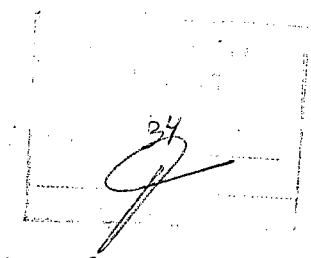
No caso em análise, temos que a expressão, “TELEFÔNICA MÓVEL DO BRAZIL”, por não se encontrar revestida da necessária distintividade exigida pela norma legal, não pode ser enquadrada nas hipóteses excludentes de irregistrabilidade, em virtude de o referido sinal visar distinguir serviços na área de telecomunicações e/ou serviços dela derivados, conforme se verifica à fl. 02 dos presentes autos, e por designar assim uma característica do próprio serviço a que se destina.

Tal entendimento tem por base à própria conceituação de MARCA na legislação brasileira, que a define como sendo todo **sinal distintivo, visualmente perceptível**, capaz de identificar e distinguir produtos e serviços de outros análogos de procedência diversa, não compreendido nas proibições legais.

Como se vê, a distintividade encontra-se intimamente atrelada à visualização do sinal (forma gráfica) quando comparado ao sinal registrado por empresas concorrentes.


Tal assertiva, por si só, já afasta qualquer possibilidade de se definir a “forma distintiva”, exigida pela lei, como sendo distintividade pelo uso do sinal como marca, ocasionada por eventual diluição do significado da palavra ou expressão genérica, em razão do uso continuado como marca de produto ou serviço.

Ref.: Processo n.º 820918466

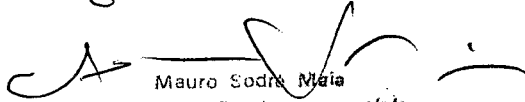
24


Nesta linha de entendimento, considerando a ausência de qualquer forma distintiva, capaz de enquadrar o sinal requerido na ressalva imposta pela Lei, opinamos pela manutenção do indeferimento do pedido de registro.

É o parecer que submetemos à consideração de V. S^a,


GERSON DA COSTA CORRÊA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359
Chefe de Divisão Port. 149/05

DE ACORDO.
23.06.06


Mauro Sodré Maia
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449301