

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep. 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer N° 0007-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO N° 52400.118761-2014-11

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Manual de Marcas

I. A compreensão dos procedimentos da autarquia e da interpretação dos dispositivos legais sobre exame dos pedidos confere transparência aos atos da Administração, permitindo um aperfeiçoamento dos mecanismos de controle.

II. O sistema consolida-se com o diálogo entre a primeira e a segunda instância na busca de consensos e identificação dos motivos de divergência técnica.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Diretoria de Marcas submete à apreciação da Procuradoria proposta de aprimoramento de alguns tópicos do Manual de Marcas. Trata-se não apenas de uma atualização das Diretrizes de Análise de Marcas, mas da reunião de diversos instrumentos de orientação oferecidos pela DIRMA ao público externo e interno.

2. Vê-se, portanto, o novo Manual de Marcas como uma consolidação de entendimentos técnicos. Alguns deles já eram adotados pelos examinadores de marca, mas não havia até então uma orientação escrita.

3. Outros entendimentos expressos no Manual de Marcas decorrem de pareceres elaborados pela Procuradoria e pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC). Nesse contexto, o manual em apreço incorpora entendimentos sobre a retirada da parte irregistrável de marca em sede de defesa, colidência entre nome empresarial e marca e outros.



4. Antes de abordar os tópicos do Manual de Marcas que demandam exame por parte da Procuradoria, cabe ao órgão de assessoramento jurídico da autarquia pronunciar-se a respeito da minuta de resolução, em conformidade com o art. 5º da Instrução Normativa INPI nº 02/2013.¹

II. MINUTA DE RESOLUÇÃO

5. Propõe-se uma resolução para instituir o Manual de Marcas. Trata-se de uma minuta padrão, semelhante às existentes para aprovação das diretrizes de exame de pedidos de patente. Ou seja, não há matéria substantiva na minuta, mas sim no anexo que acompanha o ato normativo.

6. A introdução da minuta destaca a relevância do manual para aperfeiçoar a qualidade, a transparência e a uniformidade do exame de pedidos de registro marcário. Por meio do Manual de Marcas, compreende-se, por exemplo, o conjunto de hipóteses que ensejam formulação de exigência por parte dos examinadores. Igualmente, o manual orienta o usuário externo a como responder às exigências formuladas.

7. A compreensão dos procedimentos da autarquia e da interpretação dos dispositivos legais sobre exame dos pedidos confere transparência aos atos da Administração, permitindo um aperfeiçoamento dos mecanismos de controle.

8. Não raras vezes as resoluções e instruções normativas são utilizadas pelo Poder Judiciário como parâmetro de verificação do ato administrativo. Nessa senda, a introdução da minuta mostra-se apropriada quando prevê o manual como instrumento para assegurar a transparência.

9. A introdução da minuta destaca um aumento da interlocução entre a primeira e a segunda instância. A primeira instância e o órgão revisional possuem entendimentos técnicos diferentes sobre determinadas matérias. Isso é normal, posto que não cabe a um órgão revisional meramente ratificar o ato administrativo proferido anteriormente.

10. Um órgão revisional que simplesmente ratifica as decisões proferidas pela primeira instância afrontaria o princípio administrativo da pluralidade de instâncias. Essa hipótese não se verifica no INPI. A prova dessa assertiva é o conjunto de pareceres emitidos pela CGREC, os quais discordam da prática da primeira instância.

¹ Instrução Normativa INPI nº 02/2013, art. 5º A proposta de Resolução, após apreciação técnica e administrativa na unidade administrativa de origem, será submetida à Procuradoria Federal do INPI, para pronunciamento quanto à constitucionalidade e-juridicidade do ato a ser editado.

Parágrafo único. O pronunciamento a que se refere este artigo constitui requisito essencial para a submissão do ato à assinatura da autoridade competente.



11. Espera-se que o órgão revisional tenha uma perspectiva crítica sobre os atos praticados pela primeira instância. Essa perspectiva crítica, por sua vez, gera entendimentos técnicos diferentes, o que é bem-vindo para fins de aperfeiçoamento do sistema ao qual o direito marcário se insere.

12. O sistema consolida-se com o diálogo entre a primeira e a segunda instância na busca de consensos e identificação dos motivos de divergência técnica. O manual instituído pela minuta em apreço resulta de um trabalho entre a Diretoria de Marcas e da CGREC, o qual compreende a identificação dos motivos de divergência, busca de consensos e esforços para uniformização de procedimentos.

13. Nesse particular, o manual consubstancia determinadas práticas adotadas pelo órgão recursal, mas que o exame de primeira instância não havia, até então, incorporado na rotina administrativa. Um exemplo disso é a retirada de parte irregistrável de marca em sede de defesa.

14. O art. 1º da minuta de resolução institui o Manual de Marcas e o §1º estabelece as respectivas finalidades. As finalidades do manual compreendem a orientação ao usuário externo quanto às regras para o uso do e-marcas. Essas orientações já se encontravam no Manual do Usuário do módulo e-MARCAS do *e-INPI*.

15. A segunda finalidade do Manual de Marcas, expressa no art. 1º, §1º, II, refere-se ao estabelecimento de diretrizes e procedimentos relativos ao exame de pedidos de registro marcário, à luz da LPI.

16. O art. 1º, §2º, da minuta prevê a atualização periódica do Manual de Marcas sob a coordenação do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas (CPAPD).

17. O Manual de Marcas encontrar-se-á disponível no sítio eletrônico do INPI, consoante o art. 2º da minuta.

18. O art. 3º da minuta revoga expressamente os seguintes atos normativos:

- (i) Resolução INPI/PR nº 027/2013: institui o Manual do Usuário do módulo e-MARCAS do *e-INPI* (doc. 01);
- (ii) Resolução INPI/PR nº 028/2013: institui as Diretrizes de Análise de Marcas (doc. 02);
- (iii) Resolução INPI/PR 032/2013: estabelece a atribuição de número definitivo ao pedido de registro de marca por formulário em papel no ato do protocolo automatizado (doc. 03);
- (iv) Instrução Normativa INPI/DIRMA nº 001/2013: institui o Manual de Procedimentos de Marcas (doc. 04).

19. O último dispositivo da minuta estabelece a entrada em vigor do ato normativo por ocasião de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.
20. Em síntese, não se verifica óbice a publicação da minuta nos termos apresentados pela DIRMA.

III. PROCURAÇÃO

21. O tópico dedicado à formulação de exigência em decorrência da qualificação incompleta de procuração remete ao parecer normativo s/n de 04.05.2000, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel.
22. O precitado parecer recebeu efeito normativo em 05.05.2000, pelo Presidente da autarquia. O parecer inicia o exame da consulta por meio de uma exposição sobre o art. 216 da Lei 9.279/96. De acordo com o art. 216 da LPI, os atos das partes não prescindem de qualificação quando praticados perante o INPI.²
23. Em relação à qualificação de pessoa jurídica, o parecer posiciona-se favorável a **não formulação de exigência** para que o signatário **comprove poderes para outorga de procuração**, posto que uma declaração inverídica acarreta sanções penais e consequências civis. Essa compreensão sobre a matéria encontra-se exposta no parecer nestes termos:

“7- Já no que se refere, no caso de pessoa jurídica, da prova de que o signatário tenha poderes para outorga de procuração, sou do entendimento que não deva, preliminarmente, o INPI exigir a sua comprovação. Funda-se essa argumentação no fato de que as declarações prestadas no processo são feitas sob as penas da lei, incorrendo, quem prestar falsa declaração, as punições estatuídas na legislação, inclusive no âmbito penal, sem falar na conseqüente anulação dos atos administrativos praticados, em face do vício ocorrido.”

24. Em outros termos, o administrador de uma sociedade precisa apresentar ao INPI o instrumento que o nomeia representante para a gestão de negócios, por exemplo, o contrato social. No entanto, não cabe ao INPI formular exigência para que ele apresente um instrumento dando-lhe poderes para outorgar uma procuração a um terceiro (um advogado, por exemplo) para fins de depósito do pedido de registro marcário.
25. A fase procedimental para avaliar os requisitos da procuração é o da juntada do instrumento do mandato aos autos. Evita-se, assim, a formulação de exigência sobre requisitos

² Lei 9.279/96, art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.



da procuração, a qualquer momento do processo administrativo, ressalvada algumas hipóteses. O parecer identificou seis vícios, os quais ensejam a formulação de exigência *a posteriori*, consoante trecho transcrito abaixo:

“9- O exame da regularidade da procuração deve, obrigatoriamente, ocorrer quando de sua juntada aos autos, não se admitindo a formulação de exigência, *a posteriori*, no tocante a vício relativo a qualificação incompleta, ressalvado o caso dos seguintes vícios:

a – outorga de poderes por parte estranha aos autos;

b – falta de menção dos outorgantes e/ou outorgados;

c – com dados divergentes – a procuração se refere a marca distinta da que foi requerida;

d – contendo rasuras ou sendo o documento ilegível, que dificultem a identificação das partes;

e – falta de data e/ou assinatura;

f – ausência dos poderes do art. 217 da LPI, no caso de outorgante domiciliado no estrangeiro.

26. O texto proposto no Manual de Marcas corresponde ao conteúdo do parecer e detalha algumas questões, como dos poderes especiais previstos no art. 217 da Lei 9.278/96, tradução e pedidos com procurador, mas sem documento de procuração.

IV. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PRIORIDADE UNIONISTA

27. O art. 127 da LPI trata da prioridade unionista, por meio da qual o titular de uma marca assegura a data de depósito original de um pedido de registro marcário. Desse modo, fatos ocorridos durante o prazo convencional de seis meses não impedem o registro da marca no Brasil.

28. O prazo convencional de seis meses é contado da data do depósito do pedido cuja prioridade é reivindicada.

29. O momento do depósito do pedido de registro marcário no Brasil é o adequado para apresentar o documento hábil para comprovação da prioridade unionista. O art. 127, § 3º, da LPI prevê um prazo suplementar de quatro meses, a partir do depósito do pedido de registro de marca no Brasil, para que a parte apresente o documento comprobatório da prioridade unionista.³

30. O art. 127, § 2º, da Lei 9.279/96 estabelece que a reivindicação de prioridade comprova-se mediante documento hábil. O dispositivo não denomina qual é o documento hábil, mas de sua leitura infere-se que ele é emitido pelo país de origem, e compreende os seguintes

³ Lei 9.279/96, art. 127, § 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.



elementos: (i) número do pedido; (ii) data do pedido; (iii) reprodução do pedido ou do registro; (v) tradução simples.

Lei 9.279/96, Art. 127. [...]§2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

31. Até a presente data, a Diretoria de Marcas exige como documento hábil para comprovação da prioridade unionista as cópias oficiais dos pedidos ou as certidões com mesmo teor.

32. O procedimento proposto passa a aceitar as versões digitais dos documentos comprobatórios da prioridade (reproduções dos pedidos e as publicações), emitidas a partir do acesso aos sítios eletrônicos de outros institutos de propriedade industrial.

33. Estes são os termos adotados pelo Manual de Marcas quando se refere à admissibilidade do documento digital comprobatório da prioridade:

“Tal documentação pode contemplar cópias oficiais ou suas reproduções e publicações do órgão de origem ou suas reproduções, mesmo em sua versão online, sendo sua apresentação de responsabilidade do requerente. O não cumprimento do prazo gera a perda da prioridade em virtude de falta de conformidade com o disposto no § 2º do art. 127 da LPI, com conseqüente republicação do pedido.”

34. Nas próximas semanas, entrará em vigor a Resolução por meio da qual o INPI expedirá certificados de registro marcário em versão digital.⁴ Aproximadamente 97% de pedidos de registro de marcas são encaminhados por meio do e-marcas. Nesse contexto, é razoável que a instituição passe a admitir documentos em suas versões digitais para comprovação para comprovação da prioridade, quando emitidas por outros institutos de propriedade industrial.

V. ERROS NA DIGITAÇÃO DA MARCA NOMINATIVA E INCORREÇÃO OU OMISSÃO DE REIVINDICAÇÃO DE COR

35. Há situações nas quais o depositante do pedido de registro marcário flagrantemente comete um mero equívoco de digitação quando preenche o formulário. Esse erro de digitação é verificado na confrontação dos documentos apresentados pelo depositante, no momento do depósito.

⁴ A minuta de resolução foi objeto do parecer nº 0006-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e da nota nº 0212-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, ambos aprovados pelo Procurador-Chefe por meio do Despacho nº 0357/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3 e do Despacho nº 0428/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.



36. De acordo com o procedimento em vigor, não é possível qualquer alteração da marca após o depósito. Esse procedimento é modificado para permitir a correção de meros equívocos de digitação do elemento nominativo ou mesmo na reivindicação de cor. Para que esses equívocos de digitação sejam admitidos pelo examinador de marcas, *mister* o preenchimento dois requisitos:

- (i) O pedido de retificação somente será admitido quando apresentado antes do deferimento ou indeferimento do pedido;
- (ii) Demonstração da real intenção de registro do sinal correto.

37. A real intenção de registro do sinal correto significa comprovação de equívoco de digitação no preenchimento do formulário. O equívoco de digitação precisa ser flagrante.

38. Caso todos os estejam preenchidos com uma determinada grafia, não havendo qualquer indício de equívoco de digitação, não há de se deferir o pedido de retificação. Em tal hipótese, o pedido não será admitido como retificação, mas sim como alteração do pedido, o que ensejará o indeferimento.

39. Vale verificar como a Diretoria de Marcas se expressou quando abordou essa matéria:

“Para tanto, o requerente poderá apresentar toda e qualquer documentação capaz de caracterizar que realmente houve equívoco na digitação ou no preenchimento do elemento nominativo, como, por exemplo, os documentos comprobatórios de prioridade unionista, prova de uso anterior da marca ou mesmo um registro anterior contendo o elemento nominativo pretendido.”

40. Uma vez deferido o pedido de retificação, ele será republicado na Revista da Propriedade Industrial.

41. A retificação passa a ser admitida não apenas em relação a grafia do pedido de registro de marca nominativa, mas também em relação às cores do elemento figurativo. Não se trata de uma alteração de cores do elemento figurativo por mero interesse pessoal do depositante.

42. Cuida-se de uma retificação de cores do elemento figurativo da marca quando caracterizado um equívoco no preenchimento do formulário, como expõe a Diretoria de Marcas a seguir:

“Nos casos de evidente equívoco ou omissão da reivindicação de cores do elemento figurativo da marca, a mesma poderá ser corrigida antes do deferimento ou do indeferimento do pedido, mediante solicitação do requerente, por tratar-se de mero ajuste. Todavia, é necessário que fiquem caracterizados o erro e a intenção de registro do sinal correto.”



43. Observa-se que o Manual de Marcas não especifica como ocorrerá essa republicação. Parece razoável que haja um despacho específico dedicado a retificação. Não se especifica também no Manual se essa republicação abre prazo para oposição. Sugere-se que a Diretoria de Marcas tenha uma definição sobre esses aspectos antes da publicação do Manual.

VI. ESPECIFICAÇÃO DE PEDIDOS COM PRIORIDADE UNIONISTA

44. O pedido de registro marcário com reivindicação de prioridade corresponde ao conteúdo do documento comprobatório previsto no art. 127 da LPI.

45. É possível que a denominação contida no documento comprobatório de prioridade possua um escopo mais abrangente do que o pedido de registro marcário apresentado perante o INPI. Trata-se de um entendimento consolidado no âmbito da autarquia, mas até o momento não transcrito nos manuais.

46. Ou seja, será aceita a especificação do pedido de registro de marca apresentado ao INPI quando for mais restritivo do que o documento comprobatório da prioridade unionista.

47. Não se admite a ampliação da especificação de produtos ou serviços, mas apenas a restrição. Isto é, o documento comprobatório da prioridade não pode ter um escopo menor do que o pedido de registro marcário apresentado perante o INPI, nessa hipótese, não se garante a prioridade. A Diretoria de Marcas expõe o seu entendimento sobre o assunto nestes termos:

“Vale observar que é admitida a restrição dos produtos ou serviços elencados no pedido/registo de origem da prioridade, seja por meio de maior detalhamento ou por ressalva expressa.”

48. Se o pedido de registro marcário apresentado ao INPI possuir um escopo mais abrangente do que o previsto no documento comprobatório de prioridade, caberá ao examinador formular exigência para que o depositante restrinja a abrangência da especificação.

49. Na hipótese do depositante restringir de forma insuficiente a abrangência da especificação, manter-se-á a especificação original e haverá a retirada de ofício da prioridade unionista, conforme exposição no Manual de Marcas:

“Se a especificação apresentada no pedido incluir produtos ou serviços que ampliam o escopo daquela constante do documento de comprovação da prioridade, deverá ser formulada exigência para que o requerente restrinja a abrangência da especificação ao contido na prioridade. Caso as restrições apresentadas sejam insuficientes, a especificação original deverá ser mantida e a prioridade unionista será retirada de ofício, com conseqüente republicação do pedido.”



VII. RETIRADA DA PARTE IRREGISTRÁVEL DE MARCA EM SEDE DE DEFESA

50. O Manual de Marcas remete à inteligência do Parecer INPI/PROC nº 48/03 para tratar da retirada de parte irregistrável de marca, em sede de defesa.

51. O Parecer INPI/PROC nº 48/03 foi elaborado pelo Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa e tem sido aplicado no âmbito da segunda instância, desde 2003.

52. O Parecer INPI/PROC nº 048/03 inicia o exame da consulta por meio de uma explicação sobre o processo administrativo de nulidade de marca, bem como sobre a possibilidade do INPI declarar a nulidade parcial de uma marca.

53. Por intermédio do instituto da nulidade parcial, o requerente mantém a data de prioridade do pedido de registro. Cuida-se de aproveitar a parte do pedido de registro de uma marca que esteja em conformidade com a Lei 9.279/96. Assim o Parecer INPI/PROC nº 04/03 se expressa:

“[...] o instituto da ‘Nulidade Parcial’, que permite ao requerente ver aproveitado o seu ato de depósito, garantindo a data de prioridade do seu pedido de registro em relação a sua parte não questionada por terceiros ou pelo próprio INPI.”

54. A partir do momento em que é possível a nulidade parcial de uma marca para fins de aproveitar a parte registrável do pedido, em sede de processo administrativo de nulidade, também é possível adotar o mesmo raciocínio em sede de oposição. Isto é, a decisão da oposição pode excluir uma parte do pedido de registro marcário. Adotado esse raciocínio, evita-se indeferimentos de pedidos de registro marcário, consoante exposição do Parecer INPI/PROC nº 048/03 a seguir transcrita:

“Tal entendimento, que tem como condão garantir aos usuários a prioridade do depósito, em relação a sua parte registrável, deverá ser aplicado pelo INPI tanto no exame de processos administrativos de nulidade quanto em impugnação de terceiros, via oposição ao pedido de registro, evitando-se assim indeferimentos desnecessários.”

55. No caso concreto no qual o parecer em comento foi elaborado, havia uma marca mista tendo como elemento nominativo a expressão “Pneus 27” e elemento figurativo um desenho de um personagem da Disney.

56. O requerente não apresentou autorização da Disney para utilizar a representação da personagem. Esse personagem da Disney consubstanciava a parte não registrável de uma marca. No entanto, o elemento nominativo “Pneus 27” podia ser registrado como marca.



57. A nulidade parcial da marca garantiu a manutenção do elemento nominativo "Pneus 27" e a exclusão do elemento figurativo (personagem da Disney), que não era registrável em razão da falta de autorização do detentor de direitos autorais do desenho.

58. O Manual de Marcas incorpora o precitado parecer para fins de admissão do pedido de retirada de termo ou elemento irregistrável do sinal impugnado, quando apresentado como matéria de defesa. As seguintes condições são especificadas para admissão do pedido:

- (i) A retirada do termo ou elemento irregistrável não pode representar alteração das características principais do pedido, ou ensejar a republicação do pedido;
- (ii) Não haverá acréscimo de termo ou elemento, ainda que flagrantemente registrável. O sinal resultante da retirada de termo ou elemento irregistrável conterà apenas os elementos remanescentes do pedido original. Não se cogita da possibilidade de substituição de elementos de sinais.

59. Pelo exemplo visto acima, não seria admissível trocar o personagem da Disney por um outro personagem qualquer, ainda que absolutamente original elaborado pelo próprio requerente, ou um mesmo um outro personagem da Disney contendo a devida autorização.

VIII. INCISO I DO ART. 124 DA LPI

60. O art. 124, I, da Lei 9.279/96 veda o registro de marca de signos distintivos do País e de outros países, nestes termos:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

61. Tradicionalmente, entendeu-se esse dispositivo como impeditivo de sinal marcário contendo não apenas o desenho que transcreva esses símbolos nacionais, mas também estilizações dos mesmos. Nos últimos anos, a autarquia passou a rever esse assunto e admitiu, em grau de recurso, o registro marcário da estátua da liberdade estilizada.

62. Ou seja, um pedido de registro de marca que traga a bandeira de um país será indeferido, com fundamento no art. 124, I, da LPI. No entanto, um sinal é passível de registro se as formas geométricas que compõe a bandeira do país estiverem articuladas de forma criativa. Nessa hipótese, o elemento figurativo apenas lembra o símbolo oficial e não o reproduz.

63. Se o pedido trazer a bandeira do país e simplesmente alterar um elemento ou outro, não haverá outra alternativa senão o indeferimento. Por exemplo, um pedido de registro marcário cujo elemento figurativo seja a bandeira de um país. Se o depositante simplesmente



alterar as cores da bandeira, não se verificará um grau de estilização suficiente para se deferir o pedido de registro marcário.

64. O Manual de Marcas indicou os fatores para avaliar se o elemento figurativo representa uma estilização de símbolo e monumento oficial, ou simplesmente, uma reprodução, conforme se verifica abaixo:

a) Grau de estilização (imagem total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos elementos constitutivos) e singularidade do monumento;

b) Função evocativa do símbolo em relação a origem ou natureza dos produtos/serviços. Essa função não pode sugerir para os consumidores uma ligação oficial entre o produto/serviço e o país ou localidade invocados de forma a induzir o público a erro. No entanto, pode sugerir a natureza de produtos/serviços sem indução a erro nos casos em que já seja comum uma ligação com nacionalidades, como por exemplo, para serviços de alimentação e cursos de idiomas;

c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário requerido. O monumento/bandeira pode fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto.”

65. Um pedido de registro marcário pode trazer como elemento figurativo um monumento oficial, por exemplo, com suficiente grau de estilização. No entanto, pode ocorrer que tal registro marcário represente uma falsa indicação de procedência dos produtos ou serviços. Essa hipótese suscita o indeferimento do pedido de registro marcário, com fundamento no art. 124, X, da LPI.

IX. INCISO IX DO ART. 124 DA LPI

66. Sinal que indica uma falsa indicação geográfica não é suscetível de registro marcário, de acordo com a dicção do art. 124, IX, da Lei 9.279/96.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

67. Assim, um pedido de registro marcário que contenha uma indicação geográfica é indeferido.

68. No entanto, há pedidos nos quais o depositante insere uma indicação geográfica no elemento nominativo sem que haja qualquer intenção de fraude, ou de violação a lei, mas sim por desconhecimento de que aquele termo constitui uma indicação geográfica.



69. Isso ocorre com frequência com pedidos de registro marcário contendo a denominação “cachaça”. O Decreto nº 4.062/2001 estabelece como indicação geográfica a expressão “cachaça”. O nome geográfico “Brasil” passa a ser uma indicação geográfica, por meio do Decreto nº 4.062/2001, *ipsis litteris*:

Art. 1º O nome "cachaça", vocábulo de origem e uso exclusivamente brasileiros, constitui indicação geográfica para os efeitos, no comércio internacional, do art. 22 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, aprovado, como parte integrante do Acordo de Marraqueche, pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo

Art. 2º O nome geográfico "Brasil" constitui indicação geográfica para cachaça, para os efeitos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e para os efeitos, no comércio internacional, do art. 22 do Acordo a que se refere o art. 1º.

70. A expressão “cachaça do Brasil” também é protegida pelo Decreto nº 4.602/2001, conforme se verifica no art. 3º.

Art. 3º As expressões protegidas "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" somente poderão ser usadas para indicar o produto que atenda às regras gerais estabelecidas na Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, e no Decreto nº 2.314, de 4 de setembro de 1997, e nas demais normas específicas aplicáveis.

§ 1º O uso das expressões protegidas "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" é restrito aos produtores estabelecidos no País.

71. Com fundamento no Decreto nº 4.602/2001, o INPI não deferiu pedido de registro de marca contendo os termos “CACHAÇA”, “BRASIL” e “CACHAÇA DO BRASIL” para assinalar aguardente de cana.

72. De acordo com o procedimento proposto, o examinador pode formular exigência para que o depositante manifeste interesse na retirada de um elemento nominativo vedado pelo art. 124, IX, da LPI.

73. Por exemplo, um pedido de registro marcário contendo a denominação “CACHAÇA BACAMARTE” poderá ser objeto de exigência para que o depositante manifeste interesse em continuar com o pedido referente à denominação “BACAMARTE”.

74. Se o depositante não manifestar interesse nesse sentido, o pedido de registro marcário será indeferido. Se o depositante manifestar interesse em manter apenas a parte registrável desse pedido (“BACAMARTE”), o pedido poderá ser deferido se o sinal subsistente não tiver outro óbice legal. Assim, verificar-se-á a disponibilidade, liceidade, veracidade e distintividade do termo “BACAMARTE”.

75. A exigência em comento para retirar o elemento não passível de registro do pedido somente ocorrerá se a parte subsistente do sinal não representar alteração das características principais do pedido original. Assim se expressou o Manual a respeito da exigência:

“[...] a formulação de tal exigência estará condicionada a que a parte subsistente do signo marcário não venha a alterar as características principais do sinal requerido originalmente. Ademais, o conjunto subsistente deverá ser considerado registrável de per se, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI e especialmente o art. 124, inciso XX.”

X. INCISO XIX DO ART. 124 DA LPI

76. O art. 124, XIX, da LPI veda o registro marcário de sinais registrados anteriormente.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

77. De acordo com o procedimento vigente, se o registro anterior do signo possuir um apostilamento, é possível afastar a aplicação do art. 124, XIX, da LPI.

78. O novo manual de marcas passa a admitir o art. 124, XIX, da LPI para indeferir pedidos de registro que contenham conjuntos semelhantes e afins aos de signos pré-registrados, ainda que os registros anteriores possuam apostilamento.

79. Esse entendimento parte da premissa de que determinados elementos nos sinais marcários exercem um papel mais dominante do que outros. Esse caráter dominante decorre do destaque conferido ao conjunto de signos, tamanho, disposição, dimensão, uso de cores e outros recursos gráficos.

80. Um dos exemplos trazidos pelo Manual de Marcas trata de marcas com as seguintes características:

- (i) “CHURRASCARIA GUARAPIRANGA” (marca nominativa): o elemento Guarapiranga é o principal do conjunto;
- (ii) Uma marca mista que contém a expressão “CASTELO DE PEDRA GUARAPIRANGA” (elemento nominativo) e o desenho de um castelo como elemento figurativo. O termo Guarapiranga aparece com um



pequeno destaque dentro do conjunto gráfico, indicando a localidade da prestação dos serviços, exercendo, no caso, uma função secundária.

81. O exemplo descrito acima demonstra que os dois sinais são suficientemente distintos, embora os dois assinalem serviços relacionados à alimentação. Não há obstáculo para que os dois sinais convivam, posto que são graficamente distintos. Ou seja, a convivência de marcas, nesse exemplo, não oferece risco de confusão ou associação indevida ao público consumidor.

82. A colidência de sinais ocorre no outro exemplo, no qual se verifica que o termo “GUARAPIRANGA” exerce a função de elemento principal nos dois conjuntos (fls. 28).

83. O mero apostilamento de um termo não significa a inaplicabilidade do art. 124, XIX, da LPI. Isto é, o pedido de registro marcário pode conter um termo objeto de apostila, e mesmo assim, receber o indeferimento, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI. Conclui-se, portanto, que o apostilamento de um termo não afasta a aplicação do art. 124, XIX, da LPI. Vale verificar como o Manual de Marcas se expressa sobre a matéria:

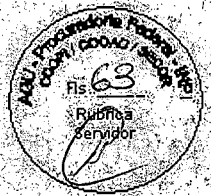
“[...] o que deve ser levado em consideração é o fato de que a análise do disposto no referido dispositivo legal independe do fato de haver ou não um determinado termo apostilado no registro anterior de terceiro; é o grau de semelhança ou diferença entre os conjuntos marcários, mais uma vez, que deve ser examinado, sempre tendo em mente os critérios elencados no item 5.11.1 Análise da colidência entre sinais.”

84. O procedimento *sub examine* remete à inteligência da NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/12, elaborada pelo Procurador Federal Gerson da Costa Correa e pelo Tecnologista em Propriedade Industrial Carlos Maurício Ardisson. A nota técnica distingue o núcleo marcário e o elemento secundário nestes termos:

“O núcleo marcário é o sinal fantasioso que irá distinguir os produtos fabricados pelo titular do direito, daqueles produzidos por outrem. Em regra, esse elemento possui destaque no conjunto marcário, e, portanto, neste elemento concentra-se a força distintiva da marca, devendo ser protegido pelos órgãos competentes de forma a coibir possível usurpação ou aproveitamento parasitário do mesmo.

Já o elemento secundário da marca, este, via de regra, sendo elemento irregistrável que tem por função identificar o produto/serviço assinalado pelo núcleo marcário, deverá ter sua proteção fragilizada em vista de sua menor relevância dentro do conjunto marcário ou até mesmo de sua irregistrabilidade ou evocatividade.

O elemento figurativo componente de uma marca mista, por vezes também assume função de elemento secundário no conjunto marcário requerido, ou até mesmo conferir distintividade a uma marca mista composta por elementos nominativos irregistráveis isoladamente.”



86. Feita essa distinção entre núcleo marcário e elemento secundário da marca, a NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/12 destaca a importância de se analisar a distintividade causada pelos conjuntos marcários colidentes. Ou seja, o apostilamento do termo não impede a verificação de colidência entre as marcas/conjuntos marcários. Transcreve-se textualmente as conclusões da nota técnica em análise:

“Regressando a discussão acerca da distintividade suscitada pelo inciso XIX, do art. 124, da LPI, imperioso se faz que, quando em análise de colidência em que a anterioridade registrada tenha sido concedida sem direito ao uso exclusivo de qualquer um dos elementos que a compõe, o examinador verifique a distintividade pela impressão causada entre os conjuntos marcários em litígio, sem descartar a disposição do elemento ‘apostilado’, o que por vezes não ocorre no âmbito deste Instituto.”

XI. INCISO VI DO ART. 124 DA LPI

87. O art. 124, VI, da LPI impede o registro de sinal meramente descritivo ou de caráter genérico, necessário, comum ou vulgar. Com fundamento nesse dispositivo, o termo “geladeira” não é registrável para assinalar eletrodomésticos.

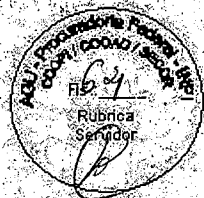
Art. 124. Não são registráveis como marca:

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 a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

88. As orientações atuais dirigidas aos examinadores trazem exemplos pontuais para se avaliar a distintividade do elemento figurativo/tipologia. O novo Manual de Marcas remete à Nota Técnica INPI/PR/CGREC nº 07/12 para que o examinador verifique os critérios de distintividade do elemento figurativo.

89. A Nota Técnica INPI/PR/CGREC nº 07/2012, elaborada pelo Procurador Federal Gerson da Costa Correa e pelo Tecnologista em Propriedade Industrial Carlos Mauricio Ardissonne, aborda situações nas quais o núcleo do conjunto marcário é um termo de uso comum associado a um elemento figurativo com função secundária.

90. Muitas vezes o elemento figurativo é uma mera moldura. Esses casos ensejam o indeferimento do pedido de registro marcário.



91. Por meio de um elemento figurativo secundário, como uma simples moldura, o depositante busca o registro marcário de um termo de uso comum.
92. Outras vezes, o pedido de registro traz uma tipologia banal, o que igualmente impede o registro marcário.
93. O primeiro exemplo trazido pelo Manual traz o termo "água mineral" escrito em letra branca, grafado em um fundo preto. A tipologia é banal, bem assim o fundo do elemento gráfico. Nessa hipótese, o sinal não é passível de registro.
94. O segundo exemplo apresenta o termo "água mineral" escrito com uma tipologia não banal, o que permite o registro marcário.
95. O terceiro exemplo apresenta o termo "toalha" repetido cinco vezes com um efeito cinético que dá a impressão de movimento do conjunto gráfico. A apresentação mista é registrável, embora o termo "toalha", como elemento nominativo isolado, não o seja.

XII. TITULAR MENOR DE 18 ANOS

96. O Manual de Marcas esclarece que o menor de 18 anos pode figurar como titular de um registro marcário. Os menores de 18 anos serão assistidos ou representados no curso do processo administrativo perante o INPI.
97. O art. 3º, I, do Código Civil prevê a representação aos menores de 16 anos para a prática dos atos da vida civil. Os maiores de 16 anos e menores de 18 dependem de assistência para a prática dos atos da vida civil, de acordo com o art. 4º, I, do Código Civil.

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

XIII. REGISTRO DE NOME DE MENOR DE 18 ANOS COMO MARCA

98. O Manual de Marcas incorpora o conteúdo do Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 07/09, o qual trata de registro de nome de menor de 18 anos como marca.
99. O Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 07/09, de lavra do Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa, foi proferido em sede de um processo administrativo de nulidade instaurado de



ofício contra um determinado registro marcário. A marca em questão compreendia o nome civil de um absolutamente incapaz, uma criança.

100. No curso do processo administrativo de nulidade, a titular da marca apresentou uma autorização dos responsáveis da criança. O parecer explica que o absolutamente incapaz não possui capacidade para oferecer a autorização para depósito do pedido de registro marcário. A autorização dos responsáveis da criança tampouco mostra-se válida, no caso, posto que a criança encontrava-se viva. Ou seja, a criança não possui herdeiros.

101. Os pais são os representantes legais dos filhos, conforme arts. 1.634, V do Código Civil.⁵ Entretanto, o poder de representação em comento não compreende o direito de oferecer consentimento para o registro de marcas, consoante o precitado parecer.

102. Imagina-se a seguinte situação que o parecer busca evitar:

- (i) Uma criança alcança a fama por meio de uma determinada atividade (artista mirim, por exemplo);
- (ii) Os pais da artista mirim autorizam um terceiro (por exemplo, um empresário) a registrar a marca contendo o nome da criança;
- (iii) A marca é registrada tendo como titular o empresário;
- (iv) Completados dezoito anos, o jovem não detém o registro da marca, pois foi registrado tendo como titular o seu empresário. O jovem tem interesse em obter uma outra marca contendo o seu nome famoso. Um pedido nesses termos será indeferido, pois já foi concedido outrora a seu empresário. Ou seja, o INPI negará o registro de uma marca que contém o nome da pessoa.

103. Cumpre transcrever as palavras do Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 07/09:

“[...] a representação é exercida no interesse do representado, uma vez que é corolário deste instituto a premissa segundo a qual há a defesa de direito alheio em nome alheio. Percebe-se que, no caso em questão, o registro de marca com o nome civil do menor pode vir a tolir seu direito de registrá-lo como sinal marcário, no futuro, caso queira. Isto por que não será possível o registro de uma marca idêntica ou similar a esta outra, anteriormente registrada, sem que com isso não haja violação da regra contida no art. 124, inciso XIX do já citado diploma legal.

[...] conceder um direito de registro de nome de menor a outrem seria, s.m.j., o mesmo que extrapolar dos poderes concedidos aos seus responsáveis por força da representação legal.

[...] reforçamos o entendimento segundo o qual não é possível o registro de marca cuja composição se trate de nome civil de uma pessoa sem que

⁵ Código Civil, art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: [...] V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;



haja sua anuência ou sem que haja autorização de seus herdeiros ou de seus sucessores.”

104. A marca contendo o nome de um menor de 18 anos será concedida desde que ele figure como titular do registro. Não se admite uma autorização para que figure como titular do registro um terceiro.

105. O texto do Manual é claro ao afirmar que não será aceita autorização para registro, ainda que firmada pelos pais ou responsáveis legais do menor de 18 anos.

XIV. AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO COMO MARCA DE NOME CIVIL, IMAGEM, APELIDO OU PSEUDÔNIMO NOTÓRIOS E NOME ARTÍSTICO DE PESSOA FALECIDA

106. O Manual de Marcas incorpora o entendimento da Procuradoria sobre a matéria, constante do Parecer Nº 0008-2012-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho nº 1134/2013-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

107. De acordo com o parecer, admite-se o consentimento presumido de todos os herdeiros da classe apta a requerer o registro marcário dos sinais identificadores da pessoa humana. Na hipótese de um ou mais herdeiros da classe apta a requerer o registro não consentir com o registro do signo que identifica o *de cuius*, caberá a esses herdeiros dissidentes apresentar oposição, nos termos do art. 158 da LPI.

108. O herdeiro, que não se encontra na classe apta a requerer o registro marcário, também não é legítimo para apresentar oposição. Em outros termos, os participantes de primeira classe concorrem em igualdade de oportunidade para efetuar o registro da marca. Entretanto, o registro da marca por participantes da segunda classe ocorre somente se não houver indivíduos na classe anterior.

109. Na hipótese de haver vários participantes da mesma classe, a marca será concedida ao que primeiro depositar o pedido perante o INPI, em razão do princípio atributivo.

110. O Manual de Marcas esclarece que a instrução do pedido de marca precisa conter a cópia da certidão de óbito do titular do direito de personalidade ou termo de inventário para fins de comprovação da legitimidade do herdeiro ou do sucessor. Outros documentos que indiquem a relação de parentesco e a ordem de vocação hereditária também podem ser admitidos.



XV. INCISO X DO ART. 124 DA LPI

111. O art. 124, X, da LPI tem sido adotado pelo INPI como fundamento para indeferir pedidos de registro marcário que reproduzem programas de governo.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

112. É verdade que o art. 124, X, da LPI não menciona nome de programa de governo como um obstáculo ao registro marcário. Também é verdade que a marca que reproduza nome de programa de governo quando titularizada e usada por um particular pode indicar equivocadamente a procedência ou natureza do serviço.

113. Imagina-se o dano social que um particular pode causar à sociedade se possuir uma marca como “Minha casa, minha vida”. Ele poderia inserir essa marca para veicular a venda de imóveis, sem nenhum vínculo com o programa social do governo.

114. Reconhece-se que há particulares utilizando indevidamente esse signo. Nesse caso, os particulares que cometem tal infração não titularizam uma marca que reproduz o nome do programa de governo. O uso tem sido indevido sem prévio registro marcário.

115. O Manual de Marcas cita como exemplo o “Luz para Todos”, instituído pelo Decreto nº 4.873/03. A referida denominação será registrável somente se a União o requerer. Qualquer particular com intenção de registrar um marca com tal denominação terá o seu pedido indeferido, com fundamento no art. 124, X.

116. Recentemente, esta Procuradoria expressou a sua compreensão sobre a matéria quando examinou a expressão “Vale Cultura”, por meio da Nota nº 0381-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, aprovada pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho nº 0819/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

117. O programa de governo instituído pela Lei nº 12.761/2012 recebeu a denominação de “Programa de Cultura do Trabalhador.” Embora o Vale Cultura não denomine o programa de governo, ele se insere como elemento identificador do mesmo. A precitada nota técnica esclarece que o Programa de Cultura do Trabalhador efetiva-se mediante o Vale cultura.

118. Nesse contexto, mostra-se admissível compreender o Vale Cultura como o próprio programa de governo. Conseqüentemente, a Procuradoria não vê óbice para inserir a expressão Vale Cultura no banco de dados de programas de governo do INPI para fins de impedir o registro de marcas quando requeridas por particulares.



119. Por fim, vale observar que o INPI dispõe de um banco de dados de programas de governo com a finalidade de impedir o registro de marcas contendo tais signos distintivos. A inclusão dos nomes dos programas de governo no banco de dados da instituição ocorre mediante solicitação dirigida ao Presidente do INPI ou ao Diretor de Marcas.

XVI. ESPECIFICAÇÃO CONTENDO PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSIDERADOS ILÍCITOS

120. A marca não prescinde do exercício efetivo e lícito da atividade relativa ao produto ou serviço designado. Isto é, a marca serve para distinguir um produto ou serviço que de fato existe na sociedade, conforme dispõe o art. 128, §1º, da LPI.

Art. 128 [...] § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo a atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

121. Com fundamento no art. 128, §1º, da LPI, o INPI indefere o pedido de registro marcário quando destinado a assinalar um produto ou serviço ilícito.

122. O Manual de Marcas prevê a formulação de exigência para que o requerente informe a licitude do serviço ou do produto. O depositante pode, em sede de cumprimento de exigência, substituir os itens/descrições compatíveis com a classe reivindicada ou que não se enquadrem com a vedação legal.

123. O cumprimento de exigência no sentido de manutenção dos itens ilícitos apresentados no pedido original suscita duas situações distintas:

- (i) A especificação do produto ou serviço inclui somente itens ilícitos. Nessa hipótese, caberá o indeferimento do pedido, com respaldo no art. 128, §1º, da LPI;
- (ii) A especificação compreende produtos e serviços lícitos e ilícitos. Nessa hipótese, caberá o prosseguimento do exame do pedido com a retirada *ex officio* dos itens ilícitos. Haverá o indeferimento parcial do pedido. Esse indeferimento parcial será comunicado juntamente com a decisão final sobre o registro relativo aos itens lícitos. Essa decisão é passível de recurso.

124. Impende consignar que a possibilidade de o depositante substituir os produtos ou serviços considerados ilícitos por descrições lícitas. Nesse caso, o pedido será republicado, o que abre prazo para apresentação de oposição por terceiros.



125. Não ocorre republicação do pedido, se o depositante simplesmente retirar o item ilícito.

XVII. LEGÍTIMO INTERESSE (CADUCIDADE)

126. O item 6.5.1 do Manual de Marcas (fls. 42) aborda o legítimo interesse de quem instaura o procedimento de caducidade. De acordo com o art. 143 da LPI, apenas quem tem legítimo interesse pode requerer a caducidade de uma marca:

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

127. A LPI não define o que é legítimo interesse para fins de requerimento de caducidade de uma marca, cabendo ao INPI demarcar os documentos comprobatórios que identificam o requerente do processo de caducidade como um agente com legítimo interesse.

128. O Manual de Marcas especifica que o legítimo interesse é provado mediante uma justificativa fundamentada em direitos adquiridos, expectativa de direitos ou simplesmente interesse em depositar sinal idêntico ou semelhante. Assim se expressa o Manual de Marcas sobre a matéria:

“O requerente do procedimento de caducidade deve justificar o seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento da petição da caducidade. Tal justificativa poderá se basear em direitos já adquiridos, expectativa de direitos ou no interesse de depositar sinal idêntico ou semelhante, sempre observado o princípio da especialidade.

Dentre as condições para caracterização do legítimo interesse, destacam-se:

- Marca registrada idêntica ou semelhante para assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- Pedido de registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos idênticos ou afins ainda pendentes de decisão final;
- Direito de personalidade;
- Direitos autorais;
- Outros direitos que caracterizem a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda.”



XVIII. CADUCIDADE

129. O Manual de Marcas não menciona o prazo mínimo para início de uso e a quantidade de provas para comprovação do uso da marca.

130. O Manual de Marcas incorpora o entendimento da Procuradoria sobre a admissibilidade de desistência do requerimento de caducidade somente quando apresentada antes da decisão de primeira instância. Essa matéria foi objeto do Parecer INPI/PROC/CJCONS/Nº 2/10, de lavra do Procurador Federal André Luis Balloussier Ancora da Luz, aprovado pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho nº 21/2010. O referido parecer recebeu efeito normativo por ato da Presidência assinado em 18 de outubro de 2010.

131. Como explica o parecer, na época, coexistiam três orientações diametralmente opostas sobre a admissibilidade de desistência de requerimento de caducidade. Uma orientação fora expedida pela Procuradoria por meio do Parecer nº 80-A/89, outra encontrava-se nas Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas. Uma terceira orientação era extraída da Resolução nº 083/01.

132. O Parecer INPI/PROC/CJCONS/Nº 2/10 resolve o conflito existente entre as orientações precedentes. O parecer traça a diferença entre o processo de caducidade e o processo de nulidade de uma marca e reconhece a impossibilidade de autarquia homologar desistência do requerimento de caducidade quando apresentado após a decisão de primeira instância.

“18. Mas esse exame, diversamente, repita-se, do que ocorre no processo de nulidade, que, como já se disse, há sempre de chegar a termo final, pode, no caso de caducidade, não se concluir, se dele abdicar quem levou à sua instauração, e que é, a afinal, não há como não reconhecê-lo, o grande interessado no resultado da investigação, que pode tornar a marca *res nullius*, e assim passível de reapropriação, sabendo-se igualmente o quão freqüente é a prática de requerente da caducidade e titular do registro caducando acabarem se compondo na esfera comercial, geralmente pela transação envolvendo o registro; e sobrelevando ainda enfatizar, como bem ponderou o atual chefe da DIRAD, a mudança ocorrida no texto da Lei, com a superveniência da nova LPI de 1996, que desrevestiu, por assim dizer, o instituto em comento daquela conotação de matéria de interesse público, ao suprimir a possibilidade da instauração *ex officio* de tal procedimento presente no Código anterior de 1971.

19. Mas essa faculdade, a de desistir do processo de caducidade instaurado, há de encontrar, também ela, limitação, limite este que, na hipótese em apreciação, encontra, em minha opinião, um marco definido: a desistência é, de veras, admissível, mas apenas se requerida antes de promovido pela Administração o exame do pleito e proferida decisão reconhecendo a ocorrência do não uso ou do desuso.



20. E assim entendo porque, o que se me afigura cristalino, uma vez proferida a decisão reconhecendo o não uso ou o desuso do signo e declarando a caducidade do respectivo registro, materializa-se, naquele ato, expressa e formalmente, a existência de causa extintiva do registro concedido, com o perecimento do direito ao mesmo inerente, conduzindo forçosa e imediatamente à incidência, na espécie, da norma estatuída no inc. III do art. 142 da LPI, que determina que o registro da marca se extingue pela caducidade, ao que está vinculada a Administração por força da sua própria decisão.

21. Não há, pois, assim o vejo, como cogitar da possibilidade de desistência em momento posterior, já na esfera recursal, após prolatada a decisão, porque já formalmente estabelecida pela autoridade administrativa que examinou o processo a inexistência de condição válida para a persistência do registro, impassível de ser suprida pela vontade do particular.”

133. Na hipótese de uma marca licenciada a um terceiro, o exame da caducidade prescinde da averbação do contrato de licença, perante o INPI. A simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca é suficiente para comprovação da licença no contexto do procedimento de caducidade.

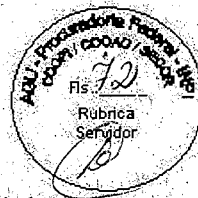
134. Em relação aos documentos fiscais apresentados como prova do processo de caducidade, admite-se a emissão dos mesmos pelo titular da marca, pelo licenciado, ou um terceiro autorizado. O INPI observará se os documentos fiscais foram emitidos dentro do período de investigação e se os mesmos mencionam expressamente a marca investigada e os produtos/serviços respectivos.

135. O INPI aceitará a segunda via das notas fiscais, posto que a primeira via permanece com o cliente. Excepcionalmente, admite-se a primeira via das notas fiscais no procedimento de caducidade, se houver justificativa e comprovação de entrega do produto ou fornecimento do serviço.

136. Os documentos impressos, como propagandas, somente serão aceitos pelo INPI se devidamente datados dentro do período de investigação da caducidade, e com referência à marca e aos respectivos produtos e serviços.

137. Sob a vigência do Ato Normativo nº 51/81, o qual instaurou a Classificação Nacional de Produtos e Serviços, o INPI registrou marcas sem especificação. Se for instaurado procedimento de caducidade em face de uma dessas marcas, será formulada exigência para que o titular da marca, em sede de defesa, apresente especificação compatível com a classe nacional e a subclasse constantes do registro. Sobre esse particular, assim se expressa o Manual de Marcas:

“[...] as provas de uso apresentadas deverão ser acompanhadas do correspondente detalhamento da especificação compatível com a classe



nacional e subclasses do registro caducando, o qual constará do registro em caso de manutenção da vigência do mesmo.

O exame do uso da marca será feito com base no detalhamento da especificação trazido aos autos pelo titular, passando o mesmo a constar do registro. Vale observar que, havendo afinidade dos bens ou serviços elencados na nova especificação e nas classes nacionais, a comprovação de uso de um deles é suficiente para manutenção dos demais.”

XIX. INCISO III DO ART. 124 DA LPI

138. O art. 124, III, da LPI veda o registro marcário de signos ofensivos à moral, nestes termos:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

139. No procedimento ora em vigor, não se analisa o produto ou serviço assinalado. Assim, um pedido de registro marcário contendo um sinal ofensivo à moral é indeferido, com fundamento no art. 124, III, independentemente do produto ou serviço especificado.

140. O Manual de Marcas orienta o examinador a analisar o sinal dentro de um contexto onde existe a natureza do produto ou serviço, o público-alvo e os canais de distribuição e publicidade.

141. O exemplo trazido pelo Manual de Marcas (fls. 47) é elucidativo. O primeiro quadro traz como elemento nominativo a expressão “SAFADOS SEX SHOP” e o desenho de um homem como elemento figurativo. O Manual de Marcas não avalia ofensa à moral nesse conjunto gráfico, uma vez que ele é assinalado para serviços de “comércio de produtos eróticos”.

142. Situação distinta se verifica com o segundo quadro, no qual o elemento nominativo é somente “SAFADOS”. Se esse conjunto gráfico for assinalado para brinquedos infantis, reconhece-se que ele ofensivo à moral, o que atrai a vedação de registro fundamentada no art. 124, III.

XX. INCISO V DO ART. 124 DA LPI E 8º DA CUP



143. O Manual de Marcas incorpora o entendimento expresso no Parecer Normativo Parecer nº 0005-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, sobre a colidência entre marca e nome empresarial, cuja ementa é transcrita a seguir:

- I. No exame de colidência entre marca e nome empresarial, não se examina o âmbito geográfico de atuação econômica da empresa.
- II. A aplicação do art. 124, V da LPI, em sede oposição, não prescinde da comprovação da efetiva atividade empresarial exercida pelo opoente quando o sinal marcário não compõe o nome empresarial da empresa oposta.
- III. A marca será mantida ao primeiro depositante no INPI, na hipótese do sinal marcário compor o nome empresarial de duas sociedades, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica, ressalvada a demonstração de pré-uso do sinal nos termos do art. 129 § 1º da LPI.

144. De acordo com o procedimento previsto no manual anterior, o registro marcário era concedido a quem primeiro registrou o nome empresarial, na hipótese do elemento nominativo em disputa encontrar-se no nome empresarial de duas sociedades.

145. O Manual de Marcas remete à orientação emitida pelo precitado parecer, segundo o qual não basta a anterioridade do registro do nome empresarial para obter a prioridade do registro marcário. Há outros elementos a serem considerados no exame de colidência entre marca e nome empresarial. Entre esses elementos, verifica-se a efetiva atividade empresarial.

146. O entendimento exposto no parecer, e agora referendado no Manual de Marcas, privilegia o princípio atributivo, basilar do direito marcário.

XXI. CONCLUSÃO

147. Diante do exposto, não se verifica óbice à publicação do Manual de Marcas contendo as alterações examinadas no desenvolvimento da presente manifestação. Tampouco se verifica óbice à publicação da minuta de resolução de fls. 05/06, destinada à instituição do Manual de Marcas.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2014.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador

doc. 01
Fis.: 74
Rub.: 400
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
RECOR

PRESIDÊNCIA	18/03/2013
RESOLUÇÃO	Nº 27/2013

Assunto: Institui o Manual do Usuário do módulo e-MARCAS do e-INPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuições,

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções que instituíram o e-INPI e seu módulo e-MARCAS, respectivamente; RESOLVE:

Art. 1º Instituir o Manual do Usuário do módulo e-MARCAS, que se encontra disponível exclusivamente no portal eletrônico do INPI na Internet, no endereço www.inpi.gov.br.

Art. 2º O Manual do Usuário instituído por esta Resolução será periodicamente atualizado, ficando, desde já, delegada competência ao Diretor de Marcas do INPI para promover as atualizações.


Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do INPI.

Art. 4º Fica revogada a Resolução nº 083 de 14.12.2001.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, sem prejuízo da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, revogadas as disposições em contrário.

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA
Presidente

Resolução PR nº 28/2013

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA	18/03/2013
RESOLUÇÃO	Nº 28/2013

Assunto: Institui as Diretrizes de Análise de Marcas

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuições,

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior uniformidade às decisões sobre marcas e

CONSIDERANDO, ainda, o propósito de conferir maior transparência aos procedimentos administrativos da Diretoria de Marcas do INPI.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir as Diretrizes de Análise de Marcas.

§ 1º As Diretrizes de Análise de Marcas estarão disponíveis exclusivamente no portal do INPI na internet.


§ 2º As Diretrizes instituídas por esta Resolução serão periodicamente atualizadas, ficando, desde já, delegada a competência ao Diretor de Marcas do INPI para promover tais atualizações.

Art. 2º Fica revogada a Resolução INPI PR nº 051/1997.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, revogadas as disposições em contrário.

Jorge de Paula Costa Ávila
Presidente

Resolução PR nº 32/2013

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
---	--

PRESIDÊNCIA	18/03/2013
RESOLUÇÃO	Nº 32/2013

EMENTA: Institui o protocolo com o número definitivo do pedido de registro de marca, os formulários em papel e o Manual do Usuário da Diretoria de Marcas, que dispõe sobre o correto preenchimento dos formulários de uso obrigatório para apresentação de pedidos e petições em papel, sobre o recebimento do número definitivo do pedido de registro de marca e sobre o cumprimento de exigência formal.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, no exercício de suas atribuições regimentais,

CONSIDERANDO

A necessidade de padronizar e atualizar as orientações quanto ao correto preenchimento dos formulários em papel relativos aos serviços da Diretoria de Marcas, e

O princípio da eficiência, que, dentre outros, deve reger a Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer a atribuição de número definitivo ao pedido de registro de marca depositado por formulário em papel no ato do protocolo automatizado; e

Art. 2º Instituir os formulários de uso obrigatório para a apresentação de pedidos e petições em papel e seu respectivo Manual do Usuário, que dispõe sobre o correto preenchimento dos formulários e sobre os procedimentos para a atribuição do número definitivo e para o cumprimento da exigência formal.

DA ATRIBUIÇÃO DO NÚMERO DEFINITIVO NO ATO DO PROTOCOLO

Art. 3º Nas recepções equipadas com o protocolo automatizado, os pedidos de registro de marca em papel passarão a ser apresentados em 2 (duas) vias e deverão receber etiqueta de código de barras contendo o número definitivo do pedido de registro de marca, além da sigla do local, número, data e hora de protocolo.

Art.4º Nas recepções sem protocolo automatizado, o usuário apresentará o requerimento em 3 (três) vias. Uma via, protocolada com a sigla do local, número, data e hora do protocolo, será devolvida imediatamente ao usuário, que deverá retornar em 30 dias a essa mesma recepção para retirar a sua via etiquetada com o número definitivo do pedido de registro de marca.

§ 1º A etiqueta com o número definitivo será atribuída também ao pedido de registro de marca que já se encontre protocolado por uma recepção sem protocolo automatizado, no início da vigência desta Resolução, e que ainda não tenha recebido qualquer identificação por meio de código de barras.

§2º Nos casos enquadrados no parágrafo 1º, serão inutilizadas vias adicionais do pedido de registro de marca, de modo que apenas 02 (duas) vias do pedido recebam a etiqueta com o número definitivo.

Art. 5º O acompanhamento dos pedidos com o número definitivo deverá ser feito na Revista de Propriedade Industrial (RPI), disponível no portal do INPI (www.inpi.gov.br).

DO MANUAL DO USUÁRIO

Art. 6º O Manual do Usuário da Diretoria de Marcas para os serviços requeridos por meio de formulários em papel estará disponível exclusivamente no portal do INPI.

DOS FORMULÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS E PETIÇÕES EM PAPEL

Art. 7º Os formulários para apresentação de pedidos e petições de marcas em papel encontram-se anexos ao Manual do Usuário da Diretoria de Marcas de que trata o art. 6º e estarão disponíveis no portal do INPI.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Ficam revogados os Atos Normativos 159 e 160, ambos de 14 de dezembro de 2001, e quaisquer outras disposições em contrário.

VINICIUS BOGÉA CÂMARA
Diretor de Marcas

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA
Presidente



Serviço Público Federal
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

doc 04
Fls.: 78
Rub.: [assinatura]

DIRETORIA DE MARCAS	18/03/2013
---------------------	------------

INSTRUÇÃO NORMATIVA	Nº 01/2013
---------------------	------------

Assunto: Institui o Manual de Procedimentos de Marcas

O DIRETOR DE MARCAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir o Manual de Procedimentos de Marcas;

§ 1º O Manual de Procedimentos de Marcas estará disponível exclusivamente na intranet do INPI;

§ 2º O Manual instituído por esta Instrução Normativa será periodicamente atualizado, ficando, desde já, delegada a competência aos Coordenadores-Gerais de Marcas para promover tais atualizações.

VINICIUS BOGÉA CÂMARA
DIRETOR DE MARCAS



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0552/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.118761/2014-11

1. Aprovo o PARECER Nº 0007/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2014.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe