



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manual de Marcas, 2ª edição

Consulta Pública

Transcrevem-se abaixo as manifestações à consulta pública recebidas no prazo e em conformidade com a Portaria DIRMA nº 09/2016, acompanhadas das respectivas respostas do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas (CPAPD).

As contribuições apresentadas fora prazo ou sem conformidade com o disposto no mencionado instrumento normativo não foram conhecidas.

Autor(a):	Jorge de Souza Otoni	
Qualificação:	Usuário	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#11	Deve ser respeitado o previsto na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 002/2015	Sugestão não atendida. Os procedimentos descritos na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2015 já constam da versão em vigor do Manual de Marcas, tendo sido incorporados quando da publicação da 4ª revisão da 1ª edição, em 09/09/2016.
#12	Deve ser respeitado o previsto na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 002/2015	Sugestão não atendida. Os procedimentos descritos na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2015 já constam da versão em vigor do Manual de Marcas, tendo sido incorporados quando da publicação da 4ª revisão da 1ª edição, em 09/09/2016.
#16	Deve ser respeitado o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, a criação do subtítulo não pode retroagir para trazer prejuízos ao direito adquirido. (Art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657/42)	Sugestão não identificada. Cabe observar que, em se tratando de marca formada por direito de personalidade de terceiro, cada pedido de registro deverá estar devidamente



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	Registro do nome civil, como ficará a situação dos cidadãos que tiverem nomes iguais (homônimos). Centenas de patronímicos são comuns no país, ao conceder um registro o INPI deveria apostilar "sem uso exclusivo do patronímico".	instruído por autorização específica. O questionamento foge ao escopo da presente consulta pública. Informações sobre o tema podem ser obtidas no item 5.11.13, subtítulo “Casos de colidência”, do Manual de Marcas.
--	---	--

Autor(a):	Elaine Lau da Silva Pereira	
Qualificação:	Procuradora	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#9	Dos itens A ao H, não estão levando em consideração a questão de grandes empresas fabricantes de produtos como a Unilever e a Nestle, que fazem produtos de higiene e alimentos. Como será tratada esta questão já que inicialmente, cabe a especialidade, mas também se trata de pegar carona.	O questionamento foge ao escopo da presente consulta pública. No que tange à reprodução de marca de terceiro, devem ser observados os procedimentos descritos no item 5.11.3 do Manual de Marcas.
#14	Nos casos dos menores emancipados, como será decidido se estes derem autorização para pessoa jurídica depositar marca, composta com o nome deles?	O questionamento foge ao escopo da presente consulta pública. Contudo, face à pertinência da ponderação, orientações específicas para tais casos serão incluídas na segunda edição do Manual de Marcas, com a redação abaixo transcrita: <i>“O registro de nome civil, assinatura ou imagem de menor de 18 anos como marca só é possível se requerido em nome do próprio (conforme item 5.5.4 Titular menor de 18 anos), não sendo aceita autorização para o registro assinada pelos pais ou responsáveis legais. Nos casos de menores</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

		<i>legalmente emancipados, será aceita a autorização assinada pelo próprio, desde que acompanhada de documentação comprobatória da emancipação nos termos da lei.”</i>
--	--	--

Autor(a):	Gustavo Guedes da Fonseca	
Qualificação:	Paralegal de marcas	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
—	Gostaria de sugerir outra atualização: O INPI poderia incluir trâmites do SOBRESTAMENTO, pois atualmente esse despacho carece de explicações e fica num campo nebuloso.	Sugestão não atendida. A sugestão apresentada não faz parte do escopo da presente consulta pública. Informações sobre o despacho de sobrestamento podem ser encontradas no item 5.19.2 do Manual de Marcas.

Autor(a):	Humberto Luiz	
Qualificação:	Assistente jurídico	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#1	"DEMOROU MAS CAIU A FICHA" Monopolizar expressões que contenham os referidos sufixos "-ERIA", "-ARIA", "-EIRO" e "-EIRA" constitui um embate ao sistema da livre concorrência e os ditames preceituados na CF/88. Nesse contexto, para fins dos artigos 129 e 130 da LPI analisou-se apenas os requisitos formais sem cuidados com as questões da FUNÇÃO SOCIAL DA MARCA E DO INTERESSE ECONÔMICO preponderantes para estimular a livre iniciativa	O questionamento foge ao escopo da presente consulta pública.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	e a organização do trabalho (art. 170, da Constituição Federal). Parabéns pelo avanço! Mas como ficam os processos indeferidos com base em exclusividades concedidas com os referidos sufixos "-ERIA", "-ARIA", "-EIRO" e "-EIRA"?	
--	---	--

Autor(a):	Alcion Bubniak	
Qualificação:	Procurador	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
—	Publicação de índice alfabético das marcas nas RPIs de marcas. Todas as marcas publicadas na RPI devem voltar a ser publicadas com um índice alfabético assim como eram nas publicadas na RPis de papel e posteriormente na RPIs eletrônicas. A falta de índice faz com que marcas com plágio se prevaleçam, e assim os registros existentes sejam dificultados de defesa.	Sugestão não atendida. A sugestão apresentada não faz parte do escopo da presente consulta pública.

Autor(a):	Gustavo Acácio Corrêa Hauck	
Qualificação:	Usuário	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
—	Gostaria de saber sobre a situação da marca [REDACTED]	Solicitação não atendida. O questionamento apresentado não faz parte do escopo da presente consulta pública. Informações sobre o andamento de pedidos de registro podem ser obtidas por meio de busca na Base de Marcas, no portal do INPI < www.inpi.gov.br >.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Autor(a):	Stagio Propriedade Intelectual	
Qualificação:	Advogado	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#3	Solicitamos mais exemplos de conjuntos, mostrando o que é classificado como primário e secundário, pois no exemplo "Harmonie", consideramos as imagens como elemento primário, pois se destacam e por consequência o consumidor as fixam na memória com o nome.	Solicitação não atendida. Os exemplos constantes da atualização são considerados suficientes e adequados para ilustrar os procedimentos descritos no texto.
#4	Solicitamos exemplos do que SERÁ CONSIDERADO uma tipologia distintiva, uma vez que o segundo exemplo da palavra "Couro Macio" apresenta uma letra exclusiva, não encontrada no word. Referente ao exemplo da marca "Fitoterápicos" com a estilização de uma folha, como o INPI vai classificar o que se trata de detalhe ornamental, do que é distintivo? Colocar mais exemplos. Nesses casos, as marcas que tiverem as mesmas características do exemplo, terão êxito em suas contestações?	Solicitação não atendida. Não é a ausência de uma fonte em um software específico que determina a capacidade distintiva da mesma. A tipologia empregada nos exemplos em questão não é capaz de desviar a atenção do consumidor do elemento nominativo não distintivo. Exemplos de fontes com capacidade distintiva já se encontram na versão em vigor do Manual de Marcas (exemplos “RODÃO” e “PEIXE”), no item 5.9.9, e serão mantidos na segunda edição. Os exemplos apresentados na atualização são suficientes para ilustrar os gêneros elementos ornamentais relevantes para avaliação da distintividade do sinal. Por fim, no que tange ao questionamento quanto ao êxito das contestações, o mesmo foge do escopo da presente consulta pública.
#6	No caso da cor, sendo a marca de forma nominativa, ser passível de proteção agregada de outros termos não exclusivos como no exemplo "Amarelo	O questionamento foge ao escopo da presente consulta pública. Os critérios gerais para análise da colidência entre



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	Serviços de Saúde", poderá impedir outras marcas, mesmo com visuais diferentes, ou agregada de outros elementos nominativos? A cor passará a ser exclusiva, mesmo com a proibição do Art. 124.?	sinais são descritos nos itens 5.9.1 do Manual de Marcas.
#7	Solicitamos explicação no exemplo da marca "Arroz Curvelo", para o produto macarrão, por que o INPI não considera que leva o consumidor a erro. Não está claro também o por que , o exemplo da marca "Catuaba Milagrosa" ser registrável, se a marca "Curagripe" não é, e ambas não existem.	Sugestão parcialmente atendida, com a substituição do exemplo “ARROZ CURVELO” por “CURVELO CAMISAS”, para assinalar “camisas, camisetas, calças, sapatos, cintos, meias e chapéus”, com o texto explicativo a seguir: <i>“Registrável, uma vez que o sinal visa assinalar “camisas”, entre outros artigos do vestuário e a presença de tal termo no conjunto, a princípio, não será capaz de levar o consumidor ao engano.”</i> Fica afastada a aplicação do inciso X do art. 124 da LPI no exemplo “CATUABA MILAGROSA” uma vez que o adjetivo em questão, de caráter eminentemente hiperbólico, é considerado inverossímil, não oferecendo risco de engano. Em ambos os casos, observa-se a aplicação das orientações descritas no texto que antecede os exemplos, a saber: “Assim, não se aplica a proibição disposta no inciso X do art. 124 da LPI nos casos em que a característica atribuída ao produto ou serviço seja irreal e absurda, de modo a afastar a indução ao erro de que trata o referido dispositivo legal.” Já o exemplo “CURA GRIPE” é considerado enganoso em



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

		vista do seu caráter potencialmente verdadeiro e plausível. Assim, a verossimilhança da expressão pode levar parcela do público ao engano por não ser de conhecimento generalizado a impossibilidade de combater a gripe ativamente por meio de medicamentos.
#9	Solicitamos mais exemplos de casos com maior complexidade, pois os exemplos apresentados são óbvios.	Sugestão não atendida. Os exemplos apresentados ilustram os procedimentos descritos no texto da atualização e constituem referência para a análise de casos concretos.
#19	Solicitamos outros exemplos no caso em que há mudança de posição dos elementos. Supondo que a "Arara" não estivesse em cima da letra "T" na marca originariamente registrada e sim ao LADO. Se o titular passar a usar a ARARA em cima do nome, haverá mudança substancial?	Sugestão não atendida. Os exemplos apresentados ilustram os procedimentos descritos no texto da atualização e constituem referência para as análises de casos concretos.

Autor(a):	Rodrigo Azevedo Carneiro	
Qualificação:	Usuário	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#11	APLICAÇÃO DO DIREITO SOMENTE EM IMPUGNAÇÕES? Com a devida vênia, acredito que o § 1º, do art. 129 da LPI, na verdade, trouxe uma exceção ao sistema atributivo de direito e esta ressalva deve ser respeitada, afinal o uso, e sobretudo o pré-uso de boa-fé, por si só configura o exercício de um dos poderes inerentes à propriedade. Então, ressaltados os requisitos legalmente previstos no parágrafo em análise (mínimo 6 meses da data de depósito ou prioridade, boa-fé, utilização no País), toda interpretação atributiva, obrigacional, decadencial ou de preclusão acerca desse parágrafo,	O questionamento apresentado não faz parte do escopo da presente consulta pública. O procedimento mencionado pelo autor já se encontra consolidado na edição em vigor do Manual de Marcas.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	na minha opinião, deveria ser afastada por constituir afronta ao princípio da legalidade. Toda interpretação do INPI a respeito deste DIREITO – e não uma obrigação –, dá-se em uma eventual relação de impugnação ou, mais precisamente, de oposição, na qual nos transmite a ideia de que este direito só pode ser reivindicado por impugnação e, mais que isso, necessariamente pelo impugnante, o que pode estar sendo um equívoco. A frase “terá direito de precedência ao registro”, ao meu ver, está mais relacionada ao Exame de mérito no caso concreto a ser realizado sobre o sinal – idêntico ou semelhante – e sobre o produto ou serviço - idêntico, semelhante ou afim - objeto do direito de precedência, e pelo fato de o legislador (norma geral e abstrata) não ter competência para conceder diretamente o registro, enfatizando a necessidade do exame de mérito pela Autarquia competente, do que a efetiva existência ou não de registro em nome de terceiro, o qual poderá até mesmo ser declarado nulo e ter efeito extintivo, retroagindo ao depósito. Ora, o Exame de mérito acerca das marcas, como sabemos, cabe exclusivamente ao INPI, não é razoável acreditarmos que o empresário deva concluir pelo o que é ou não é idêntico ou semelhante, o que é ou não é produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, ao sinal distintivo que vem utilizando anteriormente e de boa-fé. Tanto é verdade que muitas vezes, mesmo sem oposição, o INPI aplica de ofício a Lei, pois os empresários – tanto o que deposita marca composta por imitação ou reprodução, quanto o titular de marca, nome empresarial ou título de estabelecimento afrontado -, não têm a mesma visão técnica desta Autarquia Federal.	
--	--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	Assim, se o pré-utente, em seu limitado entendimento a respeito do instituto das marcas, não vislumbra reprodução ou imitação, identidade, semelhança ou afinidade entre produto ou serviço, é obvio que jamais apresentará oposição a um sinal de terceiro ao qual equivocadamente entenda pacífico. Porém, este mesmo sinal de terceiro (que fere direito de precedência) poderá posteriormente impedir o registro àquele sinal do empresário pré-utente e titular de direito de precedência. Dessa forma, questiona-se, o direito de precedência não poderia ser alegado como meio de contestação ou recurso e, assim, excluyente lógico-temporal de eventual reprodução ou imitação? Por qual motivo? Diante disso, a não apresentação de oposição, na mesma medida em que não retira o direito de um empresário de não ter sua marca, nome empresarial, título de estabelecimento reproduzido ou imitado, podendo inclusive ser reconhecido de ofício pelo INPI, também não significa dizer que o pré-utente teria perdido o direito à precedência, pelo contrário, pois sequer o legislador, que, ressalta-se, estipulou um direito condicionado a alguns requisitos previstos legalmente, não faz menção ao momento ou a via de reivindicação, podendo então ser este direito arguido e comprovado seus requisitos (6 meses, boa-fé, utilização no País) em todos os meios administrativos e judiciais cabíveis, como oposição (em 60 dias da publicação), nulidade (180 dias da concessão), defesas, recursos, ação de nulidade e inclusive adjudicação de registro, nos dois últimos casos bastando apenas que seja respeitado o prazo de 5 anos contados da concessão, com base na segurança jurídica. Afinal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não esteja previsto em lei, inexistindo qualquer previsão legal a respeito da obrigatoriedade de oposição nesses casos ou de consequente decadência.	
--	--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	Sem prejuízo ainda de que, conforme sabemos (vide Fábio Ulhôa Coelho, Manual de Direito Comercial – Direito de Empresa. 26ªEd., Pág.: 116. São Paulo: Saraiva, 2014), pelo princípio da novidade relativa, embora a expressão linguística ou signo utilizado não precisem ser, necessariamente, criados pelo empresário, é a UTILIZAÇÃO ou USO daquele signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados, ou de serviços prestados, que precisa ser nova, inédita. O que não ocorre nos casos de direito de precedência, em que um terceiro de boa-fé e há pelo menos seis meses da data do depósito ou prioridade, já havia empregado no País marca idêntica ou semelhante em produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Assim sendo, se a marca levada a registro, ou até mesmo registrada se for o caso, afrontou direito de precedência do pré-utente de boa-fé, passando a ser empregada posteriormente em produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, além de não ter atendido ao princípio da novidade relativa, feriu direito de precedência, razão pela qual merece ser indeferida ou até mesmo declarada nula no caso de registro, vez que concedido em desacordo com a Lei, em outras palavras, o direito de precedência por esta previsto.	
#12	POSSIBILIDADE DE MÁ-FÉ DE IMPOSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO? FALHA NA REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL? Neste caso, com a devida vênia, observo a aplicação da regra, do sistema atributivo previsto no caput, do art. 129 da LPI, e não do que efetivamente	Sugestão não atendida. A redação da minuta prestigia o princípio atributivo do direito marcário, em analogia ao disposto no Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/ COOPI nº 05/2012.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	teria pretendido o legislador com a exceção trazida pelo parágrafo 1º, que seria priorizar o criador do sinal, aquele que primeiro fez uso em produtos ou serviços. Quem faz uso há mais tempo, desde que há pelo menos seis meses da data de depósito ou prioridade, de boa-fé, em território nacional, de marca idêntica ou semelhante, em produto ou serviço afim, semelhante ou idêntico, e que, destarte, cumpre aos requisitos, adquire direito à precedência. Este seria o sentido da exceção. A expressão "na data da prioridade ou depósito" contida na Lei, ao meu ver, especifica apenas o termo inicial da contagem retroativa entre as partes em eventual lide e demonstra o momento no qual deverão ser contados os seis meses mínimos. A partir desta contagem retroativa, ao titular em disputa que comprovar a anterioridade no uso, deve ser atribuído o direito de precedência, e não necessariamente àquele que teria depositado primeiro a marca perante o INPI, que, como dito anteriormente, é a aplicação do próprio caput e do sistema atributivo, que é a regra. Por fim, há de se ponderar ainda que em razão desta nova interpretação do INPI, um titular qualquer poderá tomar conhecimento de uma marca que está sendo utilizada por outro empresário, consultar à base de dados do INPI e verificar que ainda não foi depositada, passar a utilizá-la de forma clandestina, de má-fé e somente depois de um período depositá-la perante esta Autarquia, passando-se como pessoa de boa-fé - sendo quase impossível prova ao contrário - e adquirindo propriedade de uma marca da qual, na verdade, não foi a criadora e tampouco foi a pioneira na utilização.	
--	--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Autor(a):	José Ruy Lia	
Qualificação:	Advogado	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#7	Sugiro que seja citado outro exemplo da possibilidade de registro de CATUABA MILAGROSA. Parece-me discutível não ser enganoso referido adjetivo para bebida alcoólica. Da mesma forma que seria inverídico o uso de MILAGROSO para assinalar cigarros.	Sugestão não atendida. O adjetivo “MILAGROSA”, no exemplo em questão, caracteriza-se como hipérbole, sendo considerado inverossímil a ponto de não oferecer risco de engano.
#9	Sugiro substituir o exemplo de convivência dos produtos sabão em pó com leite, pela possibilidade de engano, principalmente face o LEITE PÓ com SABÃO EM PÓ . Embora pareça-me correta a apreciação técnica sobre a distinção dos produtos, o uso incorreto das marcas, embalagens e conteúdo certamente será discutido.	Sugestão não atendida. O fato de compartilharem a mesma forma de apresentação (“em pó”) não é suficiente para gerar risco de confusão ou associação por parte do público consumidor, em virtude da total disparidade de finalidade e origem habitual, bem como ausência de complementariedade ou concorrência entre os produtos em questão. Por fim, observa-se que o exemplo em questão ilustra a aplicação das orientações para avaliação da afinidade mercadológica.

Autor(a):	Carlos Alberto de Anacleto	
Qualificação:	Economista	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
—	Para fazer uma atualização do Manual de Marcas, acho importante consultar os funcionários do próprio INPI que trabalham no atendimento pelo Brasil afora, os quais tem contato diretamente com o público. Pois o público quer praticidade na entrada do pedido, ou seja, pouca teoria e mais objetividade na informação.	A minuta da 2ª edição do Manual de Marcas foi elaborada a partir da contribuição e dos questionamentos dos funcionários do INPI e passou por processo de consulta interna.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Autor(a):	Otávio Dorgel Lenhardt da Silva	
Qualificação:	Autônomo	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
—	Gostaria de ter o conhecimento se existe a marca [REDACTED]	Solicitação não atendida. O questionamento apresentado não faz parte do escopo da presente consulta pública.
—	Gostaria de saber se existe a marca [REDACTED]	Solicitação não atendida. O questionamento apresentado não faz parte do escopo da presente consulta pública.

Autor(a):	Francisco Neto	
Qualificação:	Outra	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
—	Clinica medica [REDACTED]	Solicitação não atendida. O questionamento apresentado não faz parte do escopo da presente consulta pública.

Autor(a):	Mariana Caparelli	
Qualificação:	Advogada	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#14	Acerca do registro de nome civil, assinatura ou imagem de menor como marca, diz o manual que só pode ocorrer em nome próprio, não sendo aceita autorização assinada pelos pais ou responsáveis legais. Neste sentido, como comprovar o exercício das atividades relacionadas aos produtos ou serviços assinalados pelo próprio menor de idade?	Caberá ao requerente, representado ou assistido por seus responsáveis, apresentar documentação comprobatória do exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços que o sinal visa assinalar, nos termos do disposto no item 5.5.3, do Manual de Marcas.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Autor(a):	Ricardo Sant'Anna Ramalho	
Qualificação:	Advogado	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#2	MANIFESTAÇÃO EM CONSULTA PÚBLICA INPI - ATUALIZAÇÃO 02 A presente manifestação visa a expor ressalvas quanto à orientação trazida pela minuta, que adotou a conclusão apresentada pelo parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/2016, o qual declarou a ilegitimidade de associações compostas por agentes econômicos para requerer registro de marca de certificação. O parecer desenvolveu, primeiramente, uma tese analisando de modo geral a legitimidade de sujeitos para figurarem como titulares de marcas de certificação à luz do disposto no art. 128, §3º, da Lei 9.279/96. No exame, o parecer trouxe pontos válidos sobre a figura da marca de certificação e limitações à sua titularidade. Depois dessa análise, ele adentrou no caso específico da legitimidade de associações compostas por agentes econômicos, e chegou à conclusão da qual discordamos. Com razão, salienta o parecer que a titularidade para este tipo marcário é aberta a qualquer sujeito de direito, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Restrição é encontrada no artigo 128, §3º, da Lei 9.279/96, que dispõe não ter legitimidade para requerer o registro de marca de certificação pessoa com interesse comercial direto no produto ou serviço a ser certificado. Conforme salienta Astrid Uzcátegui, em citação trazida pelo parecer, a limitação em questão tem a pretensão de resguardar a livre-concorrência, bem como evitar possíveis conflitos de interesses que pudessem vir a comprometer a função garantidora. Realmente, e como expõe o parecer, há a necessidade de assegurar a	Sugestão não atendida, por tratar-se de entendimento expresso em parecer de caráter normativo.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	objetividade e independência da atividade de certificação. Dessa forma, o parecer conclui que é vedado ao ente certificador atestar os seus próprios produtos ou serviços, tal como manter relações comerciais com a empresas certificadas. Nesses casos, de fato haveria interesse direto sobre o objeto da certificação, causando conflitos de interesses e comprometendo o propósito principal da marca de certificação. Até esse ponto, os argumentos trazidos pelo parecer são dotados de fundamento. No entanto, discordamos da conclusão a que este chegou para o caso específico da legitimidade de associações compostas por agentes econômicos. Não é possível afirmar que haja uma relação comercial com os seus integrantes. O principal argumento trazido pelo parecer é o de que seus associados agiriam por meio da associação para atingir seus próprios objetivos. Por isso, o interesse da entidade corresponderia aos interesses dos agentes econômicos que a integram e, portanto, deveria ser considerado como direto para os fins do art. 128, §3º da Lei 9.279/96. No entanto, ao afirmar isso, o parecer fez uma generalização indevida. Supor que qualquer associação composta por agentes econômicos teria seus interesses confundidos com os de seus membros é desvirtuá-la do seu propósito como trazido no art. 53 do Código Civil brasileiro, que é de ser uma união de pessoas que atua sem visar ao lucro. Essa finalidade não-econômica é de reconhecimento pacífico na doutrina, como se depreende da lição de Fábio Ulhoa Coelho: “Na associação e na sociedade, pessoas com objetivos comuns unem seus esforços para alcançá-los. Varia a espécie de pessoa jurídica de acordo com a natureza do objetivo perseguido. Na associação, pessoas se unem em torno de objetivos não econômicos (por exemplo, culturais, filantrópicos, sociais etc.), e nas sociedades, para explorar em	
--	--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	conjunto uma atividade econômica. Desse modo, a sociedade se distingue da fundação e da associação pelo objetivo econômico (ganhar dinheiro) que motiva sua constituição.” Como trazido pelo autor, de forma diversa da figura da associação, o Código Civil instituiu outra figura jurídica para congregar pessoas cujos objetivos têm uma finalidade econômica: a sociedade. Ademais, Renan Lotufo sustenta que “os fins não econômicos impostos pelo artigo referem-se aos que possam resultar em favor dos associados”. Dessa forma, fica claro o entendimento que as ações da associação não poderão resultar em lucro para os seus integrantes. Essa proibição compromete a ideia trazida pelo parecer de que haveria confusão entre os interesses da entidade e as pessoas que a compõe. A associação possui personalidade jurídica própria, distinta de seus integrantes, o que lhe confere, assim, finalidades e interesses diversos, estes não-econômicos. E é visando a resguardar esses objetivos que se dá a atuação dos associados quando agem em nome da associação. É certo que, individualmente, eles podem visar ao lucro, mas não é através da associação que vão buscar concretizar esse objetivo. Ora, seria inclusive inviável uma associação composta de agentes econômicos resguardar os interesses de seus integrantes individualmente, pois considerando-se que cada um visa ao próprio lucro, e, portanto, competem entre si, haveria inclusive um conflito entre essas pretensões. Ademais, é justamente o escopo do próprio instituto da associação congregar sujeitos que possuam interesses em comum. A existência dessa pretensão partilhada por todos é a razão determinante para as pessoas se associarem em primeiro lugar. Dessa forma, através da associação, pode ser melhor resguardado aquele objetivo como um todo, e não conforme as pretensões	
--	--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	individuais de cada um. De acordo com a disposição legal, não existe forma de criar uma associação que seja composta por indivíduos que não possuam um mínimo de interesse em comum com a finalidade dessa. É, portanto, uma condição de existência das associações que haja um interesse desta e de seus membros no objetivo ao redor do qual ela é constituída. Este interesse é, no entanto, indireto. Além disso, ao negar a legitimidade de quaisquer associações compostas por agentes econômicos de requererem marca de certificação, o parecer supôs que esses sujeitos estariam agindo de má-fé. Essa presunção atinge tanto a associação, como pessoa jurídica, que estaria fazendo uso da marca de certificação de forma dolosa, como meio de favorecer seus associados, quanto os próprios integrantes da entidade, que tirariam proveito da personalidade diversa da associação para atingir a fins próprios, desvirtuando a entidade da sua finalidade prevista por lei. Ao presumir a má-fé de ambas as partes o parecer contrariou um dos princípios basilares de direito, de que a boa-fé se presume, e a má-fé se comprova com base na análise de cada caso individualmente. Ao fazer a análise do direito comparado, o parecer traz o exemplo da Lei Espanhola de Marcas, que, no seu art. 68.2, proíbe que requeiram marca de certificação agentes econômicos que atuam na fabricação ou comercialização de produtos ou serviços idênticos ou similares àqueles aos quais a marca se destina a certificar. Assim, a vedação presente na lei espanhola se assemelha à disposta no art. 128, §3º, da Lei 9.279/96. No entanto, no que tange à inclusão de associações compostas por agentes econômicos nesta proibição, o artigo em questão não é interpretado da forma como pretende o parecer. Não	
--	--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	há óbice, na Espanha, à certificação feita por esses sujeitos. Como exemplo pode-se citar a marca de certificação Carne de Cervera Pisuergra y de la Montaña Palentina, de titularidade da Asociación para la Promoción de la Carne de la Montaña Palentina, esta composta por pecuaristas, prefeituras da região, açougues e matadouros. O fato se repete no direito comparado. A legislação do Reino Unido, por exemplo, estabelece que a marca de certificação não será registrada se o titular exercer uma actividade que envolve o fornecimento de bens ou serviços do tipo dos certificados (Second Schedule, §4º, Trademarks Act 1994). No entanto, tem-se registradas marcas de certificação como a Pasture for Life, que atesta o tipo de alimentação recebida pelo gado, sob titularidade da Pasture Fed Livestock Association, associação composta em sua maioria por fazendeiros, açougueiros e revendedores. Outro exemplo, é a marca de certificação Golden Turkey Quality Assurance Guarantee, que atesta a qualidade da carne de peru, e está registrada em nome da The Traditional Farmfresh Turkey Association, associação composta por fazendeiros fornecedores de carne de peru. Dessa forma, percebe-se que, ainda que haja no direito comparado proibição quanto ao registro de marca de certificação pelo interessado direto no produto ou serviço, isso não constitui empecilho para que associações compostas por tais agentes econômicos sejam titulares de marca de certificação. Da mesma forma, a Lei de Propriedade Industrial estabelece que o produto ou serviço deverá ser atestado conforme “normas ou especificações técnicas”. Ou seja, a certificação tem parâmetros objetivos a serem seguidos, que não ficam sujeitos à subjetividade do titular da marca de certificação, uma vez que tenha sido deferido o registro pelo INPI com determinado regulamento de	
--	--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	utilização. Posteriores modificações ao regulamento só poderão ser feitas mediante comunicação ao INPI, de acordo com o art. 149, da Lei 9.279/96. Assim, seria inviável a suposta pretensão que o parecer traz de um ente certificador utilizar-se da marca de certificação para agregar valor aos produtos ou serviços das empresas associadas, tendo em vista que a certificação não está sujeita à discricionariiedade do titular da marca. Na verdade, a composição das associações por agentes envolvidos diretamente com o produto ou serviço acaba sendo consequência da exigência de que o titular da marca de certificação ateste os produtos ou serviços conforme normas e conhecimentos técnicos (art. 123, II, Lei 9.279/96). Essa condição é defendida pelo parecer, que estabelece que “não se concebe a concessão de uma marca de certificação a um ente sem capacidade para adotar as medidas de controle”. Para que a associação seja apta a fazê-lo, é necessário que seus membros tenham algum contato com o produto ou serviço a ser certificado, a fim de adquirirem conhecimentos técnicos para tal. Além disso, essa limitação à legitimidade referida dificulta a autorregulação do mercado, pois restringe o número de agentes que poderiam fazê-lo. Um dos benefícios trazidos por uma entidade autorreguladora advém da sua proximidade das atividades de mercado, o que lhe confere melhor conhecimento e sensibilidade para lidar com elas. Também serve para reduzir a demanda pela atuação do órgão regulador estatal, que, devido ao grande volume de casos, fica impossibilitado de atuar de forma ágil e eficaz invariavelmente. A importância disto no mundo fático fica clara quando se percebe o aumento no número de fraudes que tem ocorrido nos últimos anos, principalmente no ramo alimentício. Estas têm um impacto negativo para o consumidor, pois ocorre uma quebra na confiança estabelecida entre este e a	
--	--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	empresa responsável pelo produto. Há consequências negativas também para as próprias empresas, visto que a sua boa-reputação é comprometida, o que costuma resultar em elevados prejuízos decorrentes da desvalorização da marca fraudulenta. Além disso, as fraudes de alimentos constituem uma ameaça à própria saúde do consumidor. O acompanhamento do processo de produção por outros sujeitos certamente ajuda a impedir essas fraudes. A atuação desses permite que o controle do cumprimento de requisitos legais quanto à procedência seja feito de forma mais ágil e abrangente. Há, além do interesse público para que as normas de vigilância sanitária sejam cumpridas, o interesse do ente certificador, que fará a supervisão minuciosamente, sob pena de ter a sua marca de certificação vinculada a produto fraudado. Essa atuação deve, pois, ser estimulada, e não ter sua legitimidade ainda mais restrita, como pretende o parecer. Essa é uma possibilidade dos agentes do mercado se unirem em prol da qualidade dos produtos, o que sempre irá favorecer ao consumidor. Nesse caso, por meio de um sinal distintivo, o qual facilitaria ao consumidor identificar os produtos com determinada qualidade. Em resumo, se os produtos certificados tiverem qualidade, o sinal passará a ser conhecido e a ter um valor. Em não havendo qualidade por trás do sinal, o sinal não vale nada. Então, não há o que a administração pública temer. Assim, com base nos argumentos expostos, as associações compostas por agentes econômicos não se enquadram na hipótese trazida pelo art. 128, §3º, da Lei 9.279/16. Isso pois seu interesse no produto ou serviço não pode ser qualificado como direto. O parecer, embora traga pontos válidos ao longo da sua exposição, fez generalização equivocada e chegou à conclusão que vai de encontro à própria finalidade da figura da associação, além de fazer	
--	--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	presunção de má-fé e restringir de forma abrangente e injustificada o direito que os sujeitos têm de serem titulares de marca de certificação.	
#7	MANIFESTAÇÃO EM CONSULTA PÚBLICA INPI - ATUALIZAÇÃO 07 A presente manifestação visa a expor ressalvas quanto à orientação sugerida pelo INPI pela proposta de atualização 07 do Manual de Marcas, que estabeleceu ser possível a registrabilidade da marca “ARROZ CURVELO” para designar arroz, mas também macarrão e massas alimentícias, afirmando que a presença do termo “arroz” para identificar outros alimentos que não o arroz não induziria o consumidor a erro. Ousamos discordar da hipótese apresentada no exemplo, como forma de colaborar com a consulta pública, e assim antecipar nosso ponto de vista para que os ilustríssimos agentes consultantes possam refletir a respeito. Nosso entendimento tem como base dois vetores: por primeiro, a análise da veracidade tem íntima ligação com as especificações do produto ou serviço. E sobre as especificações, podemos afirmar que existem quatro esferas de distintividade dos produtos ou serviços: (a) os idênticos, (b) os semelhantes, (c) os afins, e (d) os plenamente distintos. Por segundo, entendemos que a veracidade encontra aplicação justamente quando a especificação tem semelhança ou afinidade com o sinal não distintivo reivindicado como marca. Mas é justamente na semelhança que reside o problema, pois os produtos e serviços semelhantes são aqueles que podem ser substituídos uns pelos outros, comumente oferecidos nas mesmas situações, com proximidade. Um ditado popular muito comum pode ser aplicado ao presente caso: “não trocar gato por lebre”. Veja-se que a metáfora da sabedoria popular se vale de	Sugestão parcialmente atendida, com a substituição do exemplo “ARROZ CURVELO” por “CURVELO CAMISAS”, para assinalar “camisas, camisetas, calças, sapatos, cintos, meias e chapéus”, com o texto explicativo a seguir: <i>“Registrável, uma vez que o sinal visa assinalar “camisas”, entre outros artigos do vestuário e a presença de tal termo no conjunto, a princípio, não será capaz de levar o consumidor ao engano.”</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	dois animais muito semelhantes em características, e que dependendo das condições são confundíveis entre si. Semelhança e confusão andam lado a lado. É justamente a semelhança que aproxima o homem médio da confusão, e o exame marcário e dos sinais distintivos tem aí a sua maior preocupação, da qual são fartos os exemplos: • um produto pirata é comprado por engano pois ele é semelhante ao original. Para tanto, há como solução jurídica a tutela dos crimes contra as marcas; • o exame da disponibilidade das marcas busca coibir marcas que tenham aparência visualmente semelhante (reprodução parcial, ou total, mesmo que com acréscimo). Para tanto, há como solução jurídica as disposições do art. 124, V e XIX, da Lei 9.279/96, por exemplo. Aplicando esses conceitos à hipótese da atualização 07, um consumidor que compra macarrão pensando ser arroz incorre em erro, o mesmo erro que a Lei pretende tutelar nos dois exemplos citados. E como remédio jurídico a Lei apresenta como limite da registrabilidade a veracidade, disposta no inciso X do art. 124 da LPI, que dispõe não ser registrável como marca “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”. A hipotética exceção do ARROZ CURVELO não se enquadra no presente caso, justamente por não se tratar de exagero algum. O que ocorre neste caso é que o termo comumente usado para identificar determinado produto está sendo usado para designar produto diverso e afim. Produtos esses semelhantes entre si. Data máxima vênia, nos parece que o sinal “ARROZ CURVELO” é	
--	---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	composto por um sinal que não apresenta distintividade para alimentos em face de sua descritividade (Arroz), acompanhado um sinal que apresenta distintividade. Podemos afirmar com segurança que, materialmente, há uma marca CURVELO que identifica arroz. Se assim fosse depositada no INPI como CURVELO, poderia identificar qualquer tipo de alimento de outro de origem diversa, inclusive arroz, macarrão e massas alimentícias. Entretanto, uma vez que o sinal é depositado com o sinal descritivo, ele se restringe por opção do depositante: e a restrição é limitada pelo princípio da veracidade. Ao permitir que tal marca ARROZ CURVELO seja registrada tal como na hipótese da consulta, se está, essencialmente, autorizando que o signo “arroz” seja utilizado para identificar macarrão e massas alimentícias, opondo-se à vedação trazida pelo art. 124, X, da Lei 9.279/96. A atualização apresenta uma exceção de marca registrável, no caso da característica atribuída ao produto ou serviço seja considerada como irreal ou absurda a ponto de não induzir o consumidor a erro. Este entendimento é inclusive suportado pela doutrina, como se pode perceber pelo disposto na obra “Comentários à Lei de Propriedade Industrial”, organizada pelo Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, a qual afirma que, neste caso, trata-se de “hipérbole mercadológica”. A mesma obra ainda dispõe que o art. 124, X, da Lei 9.279/96 é o corolário do próprio conceito de marca. Preceitua ainda que “o sinal distintivo deve ser veraz: (...) sob pena de frustrar a expectativa razoável do consumidor que, vendo o sinal estampado na embalagem de determinado produto, parte da premissa de que ele, produto, reúna todas as características que simboliza.”. O exemplo tratado assemelha-se a outro trazido pela minuta, mas que recebeu destino diverso, no qual foi determinada a irregistrabilidade do termo	
--	---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	“refrigerante” como marca para identificar aguardente de cana, pois “bebidas alcoólicas não se enquadram na categoria de refrigerantes e a presença do termo poderá levar o consumidor ao engano.”. Da mesma forma, massas em geral, embora sejam produtos afins, não correspondem a arroz e, portanto, a presença do termo “arroz” pode levar o consumidor a engano. Ademais, o registro de marca não pode presumir a impossibilidade de confusão de arroz com macarrão, ou massas em geral, devido à sua diferente aparência: é importante ressaltar que, uma vez deferido o pedido de registro, a embalagem na qual se encontra o produto torna-se irrelevante. O fabricante em questão poderia embalar ambos os produtos em pacotes semelhantes, com pouca ou nenhuma transparência (inclusive para evitar efeitos da luz sobre o produto), e com a especificação de cada um detalhada em grafia muito menor se comparado ao espaço ocupado pela marca na embalagem - como é de fato a prática do mercado, tendo em vista a própria função marcária. Dessa forma, seria plenamente possível um consumidor confundir-se e adquirir produto diverso do qual pretendia, tendo em vista que “arroz” não se trata de característica irreal ou absurda, muito pelo contrário, identifica produto semelhante. Justamente por isso, o registro dessa marca constitui a hipótese de registro com sinal distintivo enganoso quanto a, no caso, a natureza do produto ou serviço, sendo vedado pelo art. 124, X, da Lei 9.279/06. Além disso, parte da justificativa da afirmativa pela registrabilidade do sinal “ARROZ CURVELO” para indicar macarrão e massas alimentícias sustenta regras de caducidade - o que se apresenta de forma descontextualizada, uma vez que todo o raciocínio até então se deu sobre a registrabilidade ou	
--	---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	irregistrabilidade (causas de nulidade), ao passo que o tema da caducidade versa sobre causas de extinção do registro. A inclusão dessa justificativa somente tem a colaborar com a confusão do administrado que fizer a leitura do manual.	
#10	MANIFESTAÇÃO EM CONSULTA PÚBLICA INPI - ATUALIZAÇÃO 10 A atualização “10” consultada versa sobre conflito entre sinais de uso comum. Na presente manifestação são expostas as razões pelas quais se discorda da orientação adotada pela minuta que estabeleceu, no segundo exemplo do ponto 90 da atualização, o indeferimento de marca mista composta por um elemento nominativo de uso comum (o signo “UNIFORMES”, para vestuário) com base em marca anteriormente registrada, que contém o mesmo sinal distintivo em apresentação visual distinta da marca indeferida. Sustenta a proposta que, apesar do caráter não distintivo do signo ‘UNIFORMES’, o mesmo seria o elemento principal em ambos os conjuntos, uma vez que os demais elementos figurativos exercem papel meramente ornamental. Desta forma, sua reprodução em ambos os conjuntos poderia levar o consumidor à confusão ou associação indevida.” Portanto, a hipótese prevê a possibilidade de confusão do consumidor por meio de um sinal de uso comum - que não contém suficiente distintividade em relação aos produtos a serem por ele especificados. No entanto, tal elemento, justamente por identificar do produto ou serviço que designa conforme este é referido pela coletividade, não poderá ser apropriado pelo titular. A reprodução dele, portanto, não constitui motivo para o indeferimento do registro. Não se pode indeferir um pedido com base no argumento de que há reprodução do termo, se este não pertence ao titular	Sugestão parcialmente atendida, com a retirada do segundo exemplo (“UNIFORMES & FIGURA DE PÁSSARO” x “UNIFORMES & FUNDO PRETO”), uma vez que o segundo sinal carece de distintividade, devendo ser indeferido pelo inciso VI do art. 124 da LPI, ficando prejudicada a avaliação da disponibilidade do sinal, nos termos do art. 6º da Resolução nº 88/2013.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	da marca anterior. A hipótese sequer prevê a possibilidade do signo em questão ter adquirido um “secondary meaning”, o que relativizaria a questão. Mas no exemplo em pauta, o sinal UNIFORMES para identificar vestuário jamais poderia ser apropriado com exclusividade por qualquer pessoa. No caso do exemplo, temos claramente uma primeira marca que deposita na apresentação visual a sua capacidade de identificar a origem dos produtos. E se assim o é, o consumidor poderia distinguir todas as empresas que queiram identificar itens de vestuário como UNIFORMES, desde que essas tenham apresentação visual distinta umas das outras. Na prática, o INPI estaria formalmente concedendo o primeiro registro sem exclusividade, mas materialmente estaria concedendo a exclusividade do radical isolado. Tamanho é o paradoxo, que no exemplo sequer foi necessário que a apresentação visual da marca indeferida tivesse os mesmos ares da marca precedente. Conforme leciona Lélío Denicoli Schmidt, na obra “A Distintividade das Marcas”: “Quando corresponde ao nome pelo qual o produto é conhecido enquanto gênero, a marca não consegue identificar a espécie proveniente de um fabricante em particular, por ser incapaz de diferenciá-la da de outrem. Falta-lhe distintividade intrínseca, o que a impede de funcionar como marca. Nessa circunstância, não poderá haver uso exclusivo sobre ela, pois como destacado pelo Min. Eduardo Ribeiro do STJ ‘ninguém pode se apropriar do nome ‘cerveja’ para distinguir cerveja’ “. É clara a intenção da minuta de evitar que ocorra confusão por parte do consumidor ao dispor que “o que é levado em consideração é o grau de	
--	---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	semelhança ou diferença entre os conjuntos marcários, tendo em mente os critérios elencados no item 5.11.1 Análise da colidência entre sinais.”. No entanto, o próprio item 5.11.1 do Manual da Marcas referido estabelece que a análise dar-se-á levando em consideração, também, os elementos gráficos, sobre os quais precisa que “a comparação dos aspectos gráficos dos sinais é fundamental no exame da possibilidade de colidência”. Por tratar-se de marca mista, essa importância fica evidenciada. Deve ser analisado se o conjunto de elementos nominativos e figurativos que compõem a marca mista são distintivos entre si. Tanto é que, tivesse sido considerado o elemento nominativo separadamente, como foi feito no exemplo, o registro da marca anterior não teria sido deferido, já que o seu elemento nominativo trata-se de palavra de uso genérico cujo registro é vedado pelo art. 124, VI, da Lei 9.279/96. O pedido foi deferido pois considerou-se que o elemento figurativo possuía suficiente distintividade por si só. Dessa forma, a análise do novo pedido de registro deve ser feita da mesma maneira, ou seja, levando-se em consideração o sinal distintivo como um todo, especialmente por ser o elemento nominativo palavra de caráter não-distintivo e, portanto, não apropriável. Ao indeferir o registro com base nos termos trazidos pela minuta, se está permitindo que uma palavra de uso genérico que apenas identifica o produto sirva de elemento distintivo por si só. Mesmo fazendo a análise nos termos aqui propostos, caso opte-se por negar o registro do novo pedido, isto deveria ser feito com base no argumento de que o elemento figurativo não possui distintividade por si só. Dessa forma, se a palavra que constitui inteiramente o elemento nominativo da marca mista analisada não possui caráter distintivo, se ela é palavra de uso genérico e, portanto, não distingue os produtos por ela identificados de outros de origem diversa, não é possível usá-la como parâmetro para indeferir	
--	---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	pedido novo de registro. O seu registro isoladamente é vedado pelo art. 124, VI, da Lei 9.279/96, justamente por ser termo não apropriável, uma vez que não se pode impedir que a coletividade faça uso do nome do objeto para referir-se ao objeto. Essa é uma regra de direito privado, permissiva, que deve ser observada a luz da livre concorrência e da regra geral de não monopólio. É preciso, portanto, nos casos em que elemento não-distintivo componha a marca, fazer a análise com base nos outros elementos presentes, e, se for o caso, indeferir o pedido com base na falta de distintividade trazida por esses elementos. No caso específico acima, com base no elemento figurativo.	
--	---	--

Autor(a):	Roberto Santos de Carvalho	
Qualificação:	Procurador	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
—	PRECISO ATUALIZAR MEUS DADOS JUNTO AO ORGÃO PARA CONSULTAR MARCAS PROCESSO [REDACTED]	A solicitação apresentada não faz parte do escopo da presente consulta pública.

Autor(a):	Leandro de Souza Frigo	
Qualificação:	Advogado	
Observações	O autor incluiu todos os seus comentários no campo “Atualização #1”. Desta forma, só foi possível analisar e responder aos comentários que continham elementos que evidenciassem a atualização a que se referiam.	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#1	COMENTÁRIOS À CONSULTA PÚBLICA PORTARIA/INPI/DIRMA Nº 008/2016, DE 3 DE OUTUBRO DE 2016	Sugestão não atendida , por não fazer parte do escopo da presente consulta pública.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	1. Marcas formadas a partir de sufixos comumente empregados na formação de palavras que identificam gênero de estabelecimento 1. A combinação de termos ou expressões que identificam o próprio produto ou serviço a ser assinalado com sufixos nominais normalmente empregados na formação de vocábulos que identificam tipo de estabelecimento comercial, ramo de negócio ou categoria profissional, como os radicais "-ERIA", "-ARIA", "-EIRO" e "-EIRA", não é capaz de constituir conjunto com suficiente cunho distintivo, ainda que o termo resultante não se encontre dicionarizado. Comentários: Sugiro inserir a nomenclatura “E” de “e-commerce”. Exemplo: “E-VINO”. Assim como os radicais apontados no texto da consulta, a partícula “E” identifica o tipo de atividade, no caso e-commerce – comércio de produtos pela internet. No meu exemplo “E-VINO” descreve a atividade de comércio de vinhos pela internet. Não é passível de exclusividade.	
#3	2. Noção de conjunto marcário 6. O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo. 7. A impressão de conjunto corresponde à percepção originada de tal combinação, de maneira que o conjunto em questão não possa ser	Sugestão atendida com a seguinte redação: <i>“A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos.”</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	compreendido senão em virtude da combinação indissociável de seus elementos principais ou secundários. Comentários: A descrição acima tende a gerar discussões no que se refere ao trecho “...combinação indissociável de seus elementos principais ou secundários.” Ficaria mais claro simplificar o conceito. Sugestão para o item 7: “A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos visuais (nominativos e/ou figurativos)”.	
#3	Comentários: O exemplo acima não condiz com a explicação do item 11, que descreve os elementos secundários como: “São considerados secundários os termos, expressões ou imagens que, em razão da sua relativa dimensão semântica ou visual, não se fixam primordialmente junto ao público-alvo...” No caso do exemplo a expressão CONSULT se apresenta com a mesma proporção semântica e visual do elemento identificador principal: AMEX. É certo que o exemplo trata de um conjunto marcário em que CONSULT não é passível de exclusividade em razão de seu caráter descritivo.	Sugestão atendida , com a retirada do exemplo “ALMEX CONSULT”.
#3	Comentários: No caso do exemplo da Aguardente, a expressão AMARGA deveria ser inserida na coluna evocativo sugestivo acompanhada de outro radical. Exemplo: “Marvada Amarga”. Pois a expressão AMARGA não guarda relação direta com o nome do produto AGUARDENTE.	Sugestão não atendida. O adjetivo “AMARGA” guarda relação com o produto assinalado, uma vez que descreve o sabor da bebida.
?	Comentários: Este tópico inteiro contraria a LPI.	Sugestão não atendida. Não há identificação da



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	A própria LPI descreve como sendo registráveis os sinais distintivos visualmente perceptíveis (art. 122). A Lei se limita apenas em determinar como registráveis as marcas que possuam elementos visuais capazes de serem visualizados pelo consumidor. Dessa forma, basta que uma marca possua um caráter visual distintivo próprio para que possa ser registrada, obviamente desde que não esteja antecipado por um registro de marca anterior. Com isso, essa respeitável diretoria não pode querer cercear ou criar mecanismos de cerceamento da capacidade de registro de marcas que possuam logotipos próprios, pois todo logotipo com suficiente caráter de novidade e distintividade é capaz de ser registrado desde que não esteja antecipado. O logotipo nada mais é que o conjunto novo, formado por elementos visuais próprios, que exerce a função de marca a partir do momento que grafa um produto ou serviço. Se um consumidor se deparar com o logotipo saberá que se tratam de produtos de determinada empresa. O mesmo ocorre com o logotipo. Essa configuração visual específica pertence à determinada empresa e referido logotipo é capaz de traduzir ao consumidor. Em todos os exemplos apontados acima as marcas possuem conjuntos próprios de maneira que atendem aos requisitos de registrabilidade impostos pela própria LPI, por isso não podem constar no Manual de Marcas como sendo irregráveis. É correto esclarecer que o proprietário de marcas mistas formados por	atualização a que se refere o comentário e o texto não traz elementos que permitam identificá-la.
--	---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	palavras descritivas não poderá impedir que outras pessoas utilizem o mesmo elemento nominativo, desde que acompanhado de logotipo próprio e distintivo (entendimento extraído da avaliação conjunta do artigo 124, incisos XIX e VI).	
#4	Comentários: A proibição de registro de tipologias banais não pode ser taxativa. Marcas que se apresentem formadas pelo elemento nominativo dotado de estilização em si mesmo devem ser analisada de forma criteriosa e nos termos do artigo 122 da LPI. Nesse contexto, os exemplos e possuem em si um caráter distintivo visualmente perceptível. A soma do caráter descritivo dos elementos nominativos ao cunho distintivo de pouca criatividade enfraquece as marcas, porém não pode retirar do seu titular a propriedade sobre o caráter novo e visual de seu logotipo. Apesar de marcas como essas serem consideradas fracas, não podem ser determinadas como irregistráveis, pois se assim o for, estaremos diante de critério que contraria a própria LPI. De outro lado, o exemplo não traz consigo uma estilização visual nova em seus elementos nominativos, pois a fonte de letra empregada é comum aos olhos de qualquer pessoa, fazendo jus à classificação de irregistrável.	Solicitação não atendida. A tipologia empregada nos exemplos em questão não é capaz de desviar a atenção do consumidor do elemento nominativo não distintivo.
?	Comentários: Mais uma vez estamos diante de uma regra que contraria a própria LPI, artigo 122. Por menor que seja a identidade visual alcançada o titular do logotipo tem o direito de obter o registro de sua marca, desde que não esteja antecipada por registro anterior e que não seja formada por fonte de	Sugestão não atendida. Não há identificação da atualização a que se refere o comentário e o texto não traz elementos que permitam identificá-la. No que tange ao uso de fontes, a tipologia empregada deve ser capaz de desviar a



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	letra cuja estilização é comumente utilizada.	atenção do consumidor do elemento nominativo não distintivo a fim de conferir-lhe distintividade.
#9	5.11.2 Exame da afinidade mercadológica 72. A análise da afinidade mercadológica é passo fundamental no exame do requisito da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao princípio da especialidade. É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos e/ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida. 73. Embora fique evidenciado entre produtos ou serviços idênticos, o risco de confusão ou associação indevida também se manifesta no caso de bens ou serviços de espécies distintas, quando guardam, entre si, características semelhantes ou estreita relação. A fim de aferir o grau de afinidade mercadológica, são observadas as seguintes características dos produtos e/ou serviços: 74. a) Natureza: conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica. No caso de produtos, a natureza é normalmente definida pela combinação de fatores como composição (Ex.: ingredientes, componentes ou matérias-primas), princípio de funcionamento (Ex.: motorizado, mecânico, elétrico, biológico, químico etc.) ou estado físico (líquido/sólido/gasoso, flexível/rígido etc.). Nos serviços, a natureza normalmente é a categoria em que estes se enquadram (Ex.: serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de transporte etc.). 75. b) Finalidade e modo de utilização: utilidade ou função esperada dos produtos ou serviços, bem como sua forma, condição ou circunstância de	O Manual de Marcas, instituído pela Resolução INPI/PR nº 142/2014, trata de matérias de plena competência da autarquia, nos termos do art. 240 da LPI, que modificou a redação do art. 2º da Lei nº 5.648/1970.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	utilização ou contratação. 76. c) Complementariedade: produtos ou serviços são considerados complementares quando um é indispensável ou importante para a utilização do outro. 77. d) Concorrência ou permutabilidade: são considerados concorrentes ou permutáveis os produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos outros. Normalmente, são produtos ou serviços de mesma finalidade e que visam o mesmo público-alvo. 78. e) Canais de distribuição: produtos ou serviços que compartilham os mesmos canais de distribuição ou pontos de venda/fornecimento possuem maior afinidade mercadológica, aumentando o risco de que sejam recebidos, pelo consumidor, como originários de uma mesma fonte. Tal aspecto, contudo, não é considerado definitivo para a caracterização de afinidade mercadológica, já que estabelecimentos de médio e grande porte como supermercados ou lojas de departamentos oferecem produtos das mais variadas naturezas, sem qualquer semelhança ou afinidade mercadológica entre si. 79. f) Público-alvo: produtos ou serviços que visam o mesmo consumidor (geral ou especializado) podem ser considerados afins do ponto de vista mercadológico. Todavia, tal aspecto, quando isolado, não é considerado determinante para caracterização da afinidade mercadológica, uma vez que muitos produtos ou serviços totalmente díspares são consumidos ou contratados pelo mesmo público geral. 80. g) Grau de atenção: o grau de atenção do público alvo no ato da aquisição	
--	---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	dos produtos ou da contratação dos serviços também é importante na avaliação da possibilidade de conflito entre sinais. O risco de confusão se amplia nos casos de baixo grau de atenção por parte do público-alvo, como na compra de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente ou que exigem pouco planejamento. 81. O inverso ocorre nos casos de compras de valores elevados, infrequentes ou que envolvam riscos, quando o público normalmente busca informações adicionais sobre os bens ou serviços envolvidos. Consumidores especializados também costumam apresentar um maior grau de atenção, por possuírem maior experiência e conhecimento do segmento de mercado. 82. h) Origem habitual: refere-se ao gênero de empresa responsável por fabricar ou comercializar os produtos ou fornecer os serviços. Não se trata do local efetivo da produção ou fornecimento, mas do tipo de entidade que comumente é responsável por tais produtos ou serviços. Tal aspecto é influenciado por fatores como métodos e instalações de fabricação/fornecimento, conhecimento técnico relevante, além das práticas habituais de expansão mercadológica dos agentes que atuam no segmento mercadológico específico. 83. O peso de cada um desses quesitos na avaliação da afinidade entre produtos ou serviços depende da maior ou menor capacidade de levar o público à confusão ou associação indevida, sendo avaliado de acordo com as características particulares do segmento de mercado em que os produtos ou serviços se enquadram. Comentários: Caros senhores, com todo o respeito a Diretoria de Marcas do	
--	--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	INPI está tentando legislar. Em todo este tópico esta Diretoria intenta trazer regras e definições que não são de sua competência e que contrariam a própria LPI. Especialmente no que se refere ao item 82. h), não se limitando a este item, mas dando-se ênfase a ele, por se tratar de uma aplicação absurda por estar carregada de subjetividade, fator este que é a grande causa de decisões controversas desta dought Autarquia. Além de ultrapassar a letra da lei. Assim como o item 80. g) O INPI não tem competência para legislar ou alterar Lei, e as aplicações deste item possuem o objetivo de ultrapassar entendimentos da própria LPI.	
—	Ao invés de tentar implementar um normas extravagantes que ilegais, esta respeitável Diretoria deveria melhorar a qualidade técnica dos examinadores, com treinamentos. Minha opinião subjetiva é que todos os examinadores de marcas deveriam ser graduados em faculdade de Direito ou no mínimo concluído todos os cursos técnicos que envolvem a matéria. Ao melhorar a qualidade técnica dos examinadores, automaticamente as avaliações técnicas e aplicação da LPI e demais legislações, tratados, atos normativos serão mais acertadas.	Sugestão não atendida, uma vez que foge do escopo da consulta.
#11	Período de emissão ou publicação das provas 91. Para fins de comprovação do disposto no § 1º do art. 129 da LPI, o conjunto probatório apresentado pelo impugnante deverá evidenciar o uso continuado do sinal há pelo menos 6 (seis) meses contados da data de prioridade ou depósito do pedido de registro de marca impugnando, sob pena de serem consideradas improcedentes as alegações fundamentadas no referido	Sugestão não atendida. O fato de a lei não prever expressamente qual o prazo-limite para emissão de provas do uso anterior do sinal não impede a definição de procedimentos coadunados com o espírito teleológico e principiológico da lei. Não faria sentido permitir, para efeito de aferição de provas de uso anterior do sinal, provas



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	dispositivo legal. Adicionalmente, só serão considerados hábeis para comprovação do direito de precedência ao registro os documentos emitidos ou publicados nos 5 (cinco) anos que antecederam a data da prioridade ou do depósito do pedido de registro da marca objeto da oposição. 92. A comprovação do uso anterior do sinal somente em período inferior a seis meses e/ou superior a cinco anos da data de depósito ou prioridade do pedido impugnando não se prestará à comprovação do direito de precedência, não sendo considerada para fins de aplicação da mencionada norma legal. Comentários: Senhores, mais uma vez o INPI tenta legislar a respeito da matéria, tentando introduzir regras que extrapolam a própria LPI e causar insegurança jurídica no processo administrativo. A LPI não determina a validade temporal da prova que comprova a anterioridade de uso, deixando a norma aberta a apenas a regra de que se deve comprovar o uso anterior. Por isso essa proposta extrapola a LPI.	mais antigas do que aquelas admitidas no artigo 143, II, da LPI, que trata do instituto da caducidade. Em outras palavras, se o titular de uma marca não pode interromper seu uso por mais de cinco anos para fazer valer seu direito de propriedade face um pedido de caducidade, razoável esperar que, para invocar seu direito de precedência previsto no artigo 129, parágrafo primeiro da LPI, deve estar apto a apresentar provas circunscritas, no máximo, ao mesmo prazo que a lei define para o titular tentar evitar a perda do direito sobre a sua marca. Difícil caracterizar como usuário anterior de boa-fé um usuário incapaz de apresentar provas razoavelmente recentes de uso anterior do sinal. Frise-se que o direito de precedência é a única exceção admitida ao princípio atributivo, cuja aplicação, de acordo com os tribunais, deve se limitar administrativamente à fase de oposição. Portanto, deve-se conferir prestígio ao sistema atributivo, de acordo com a tendência dos tribunais, sem favorecer interpretações que ampliem demasiadamente as condições temporais para a admissão de provas de uso anterior.
#12	5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI (...) 93. Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.	Sugestão não atendida. A redação da minuta prestigia o princípio atributivo do direito marcário, em analogia ao disposto no Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/ COOPI nº 05/2012.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	Comentários: Este item contraria a regra da referida norma legal. A intenção da norma é garantir que à empresa que usava determinada marca anteriormente de boa-fé tenha prioridade no registro de referida marca. Se duas empresas comprovarem o uso anterior, deverá ter prioridade a que trouxer documentos mais antigos e também cumprir os requisito de depósito de marca. Ao contrário do que pretende a Diretoria de Marcas, o usuário anterior que comprovar o uso mais antigo e também depositar a marca perante o INPI, deverá ter prioridade no registro de determinada marca, desde que se manifeste em face dos demais processos que pleiteiam o registro da mesma marca. Se a mens legis deste artigo é beneficiar aquele que iniciou o uso de determinada marca primeiro, então cabe ao usuário mais antigo o direito de registro, desde que deposite a marca e apresente oposição contra os demais processos.	
#19	Alteração do caráter distintivo original 104. Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de modificações mínimas no sinal, desde que referentes a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais, não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI. A avaliação do caráter distintivo levará em consideração primordialmente os elementos principais e distintivos do conjunto para a caracterização do seu uso. Comentários: O texto contém trechos que deixam a análise demasiadamente subjetiva (grifos acima).	Sugestão não atendida. Contudo, o texto foi alterado a fim de melhor esclarecer a natureza das modificações: <i>“Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de modificações mínimas no sinal, desde que referentes a detalhes ornamentais ou a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais, não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI.”</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	Sugiro manter a linha de interpretação do próprio inciso II do artigo 143, que diz “..., a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original...”. Ou seja, toda modificação que alterar o caráter distintivo da marca em análise deverá implicar na caducidade do registro. Não cabe a criação de uma norma acessória como esta acima, bastando a inserção de exemplos no atual manual de marcas, sem que se traga mais um texto (item 104) que deixa lacunas. A norma do artigo 143, II, da LPI deve ser analisada de acordo com o critério da alteração do caráter distintivo. Se houver qualquer alteração nessas condições o registro será declarado caduco. Obviamente, alterações superficiais como aquelas mencionadas no item 104, decorrem do exame natural do artigo em comento e contextual da LPI, cabendo ao examinador resolver o assunto. Conclusão Agradeço pela oportunidade de apresentar minhas considerações às sugestões de alteração. Informo que alguns itens não foram comentados porque este peticionante não verificou a necessidade de fazer qualquer argumento. Cordialmente,	
--	---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Autor(a):	Paulo Parente Marques Mendes	
Qualificação:	Presidente da CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#1	Atualização 1 – Localização 5.9.9 A CPIP concorda que radicais identificadores de um determinado tipo de estabelecimento comercial, ramo de negócio ou categoria profissional (“-ERIA”, “-ARIA”, “-EIRO” e “-EIRA”), isoladamente considerados, não conferem distintividade à marca. Sugere, no entanto, que o texto da Atualização 1 contenha referência expressa à registrabilidade, no conjunto, de marca composta de tais radicais, desde que integrada por outros elementos com suficiente caráter distintivo. Nesse sentido, o item 1 poderia adotar a seguinte redação: “1. A combinação de termos ou expressões que identificam o próprio produto ou serviço a ser assinalado com sufixos nominais normalmente empregados na formação de vocábulos que identificam tipo de estabelecimento comercial, ramo de negócio ou categoria profissional, como os radicais “-ERIA”, “-ARIA”, “-EIRO” e “-EIRA”, não é capaz de constituir conjunto com suficiente cunho distintivo, ainda que o termo resultante não se encontre dicionarizado, ressalvada a registrabilidade, no conjunto, de marcas compostas por outros elementos que lhe atribuam suficiente distintividade”.	Sugestão atendida, com a redação abaixo transcrita: <i>“Neste sentido, ainda que constituam neologismos, os vocábulos construídos a partir de tais sufixos podem ser facilmente percebidos pelo consumidor como mera indicação do tipo de estabelecimento ou profissional que comercializa, fabrica ou fornece os produtos ou serviços assinalados. Assim, quando não revestidos de suficiente forma distintiva, tais conjuntos incorrem na proibição disposta no inciso VI do art. 124 da LPI.”</i>
#2	Atualização 2 – Localização 5.5.6 A CPIP concorda com o teor da Atualização 2, ponderando, apenas, que o pedido de registro da marca deverá ser republicado após o cumprimento da exigência pelo requerente, tendo em vista a alteração na natureza da marca. Nesse sentido, o item 4, parte final, poderia adotar a seguinte redação: “4. (...) Caracterizado o interesse direto do requerente, é formulada exigência para alteração da natureza da marca, sob pena de indeferimento do pedido pelo não cumprimento do disposto no referido dispositivo legal. Na hipótese	Sugestão não atendida. Da releitura da conclusão do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/ COOPI nº 33/2016, verifica-se que a recomendação de formulação de exigência se restringe aos processos pendentes de exame até a publicação do referido documento. Desta forma, os pedidos depositados após tal data, que se enquadrem na situação descrita, serão indeferidos por infringirem o disposto no art. 128, § 3º, da LPI. Altera-se,



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	de atendimento à exigência, com alteração da natureza da marca, o pedido de registro será republicado.	portanto, a redação do texto da atualização, conforme transcrito abaixo: <i>“O art. 128 da LPI, em seu § 3º, estabelece que só poderá requerer marca de certificação pessoa física ou jurídica de direito público ou privado sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço a ser certificado. Desta forma, quando do exame da marca de certificação, é verificado se a natureza da atividade exercida pelo requerente do pedido o caracteriza como agente econômico envolvido na produção, comercialização ou fornecimento dos produtos ou serviços que o sinal visa certificar. Caracterizado o interesse direto do requerente, é indeferido o pedido pelo não cumprimento do disposto no referido dispositivo legal.”</i>
#3	Atualização 3 – Localização 5.9.1 Na avaliação da CPIP, a distinção entre “elementos principais”, “elementos secundários” e “elementos negligenciáveis” da marca é contraproducente, uma vez que poderá ter impacto negativo na apreciação da marca no seu conjunto. Este é o caso, por exemplo, da ilustração de uma harpista no quadro demonstrativo do item 12, cuja classificação como “elemento secundário” é bastante questionável: a equiparação da ilustração de uma harpista, que tem caráter original e distintivo, com a expressão “eau de toilette”, que tem caráter meramente descritivo, parece indevida. A CPIP sugere, ainda, que a definição de “termos arbitrários”, contida no	Sugestão não atendida. Os conceitos mencionados são necessários para o estabelecimento de critérios mais objetivos de análise da distintividade do conjunto marcário. Sugestão não atendida. A restrição a termos



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	item 20, esclareça que o termo considerado arbitrário deve ser dicionarizado. Sugere-se a seguinte redação:	dicionarizados é inadequada face à demora com que palavras de uso corrente do público são incorporadas a glossários e outras obras do gênero.
#4	Atualização 4 – Localização 5.9.9 A CPIP sugere que os itens 31, 32 (a), 33 (b) e 34 (c) sejam substituídos por um único item, que seria numerado como 31, com a seguinte redação: “31. Para serem considerados capazes de se revestir de suficiente distintividade, as marcas mistas formadas unicamente por termos ou expressões não distintivas deverão conter elementos figurativos capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, desviando sua atenção do elemento nominativo não distintivo;” Os exemplos contidos no item 35 são polêmicos. Na avaliação da CPIP, a marca composta da expressão “Chocolate ao Leite” aposta sobre uma paisagem montanhosa seria registrável no conjunto, embora sem uso exclusivo da expressão nominativa. A CPIP sugere que o item 44 seja suprimido. Padrões visuais de caráter decorativo devem ser passíveis de registro, desde que revestidos de suficiente originalidade, como ocorre no caso da internacionalmente consagrada marca da Burberry: No exemplo contido no item 51, sugere-se que a redação da sua nota explicativa seja alterada, na forma abaixo: “51. Irregistrável para assinalar “comércio de combustíveis”, uma vez que o sinal é composto pela combinação de elemento nominativo irregistrável	Sugestão atendida, com a redação abaixo: <i>“Para serem consideradas distintivas, as marcas mistas formadas unicamente por termos ou expressões não distintivas deverão conter elementos figurativos capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, desviando sua atenção do elemento nominativo não distintivo.”</i> Sugestão parcialmente atendida, com a retirada do exemplo “CHOCOLATE AO LEITE & DESENHO DE MONTANHAS”. Sugestão não atendida.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	(“Gasolina”) e de elemento figurativo igualmente irreregistrável, por não estar revestido de suficiente caráter distintivo, uma vez que se limita à representação, sem originalidade, do espaço físico onde os serviços são fornecidos (“posto de gasolina”).	
#5	Atualização 5 – Localização 5.9.9 Na avaliação da CPIP, o exemplo do item 59 pode conduzir a equívoco de interpretação: afirma-se a registrabilidade como marca da representação gráfica de um cupcake, uma vez que estilizada, ao passo que a representação gráfica de um parafuso é considerada irreregistrável, ainda que estilizada. Na verdade, o problema da marca composta pela representação gráfica de um parafuso reside, apenas, na insuficiência do seu caráter distintivo, apesar da estilização. A fim de evitar tal equívoco de interpretação, sugere-se a retirada da expressão “ainda que estilizado” do texto explicativo do exemplo relativo à marca “parafuso” e a inclusão de informação relativa aos produtos/serviços designados pela marca, uma vez que dependendo dos produtos/serviços, a representação gráfica do parafuso passaria a ser elemento figurativo registrável como marca. Adicionalmente, a referência ao inciso V do art. 124 da LPI no texto explicativo do exemplo relativo à marca “parafuso” está equivocada. A hipótese é a do inciso VI.	Sugestões atendidas, com a redação abaixo: <i>“Irreregistrável à luz do art. 124, inciso VI, da LPI. O conjunto é formado unicamente por representação do produto que o sinal visa assinalar (“parafusos”) e com estilização que não reveste o mesmo de suficiente caráter distintivo.”</i>
#7	Atualização 7 – Localização 5.10.1 A CPIP está de acordo com o conceito espelhado nos exemplos do item 67, mas considera que poderia haver indução dos consumidores em erro no caso da marca “ARROZ CURVELO” para designar “macarrão e massas alimentícias” (a não ser que o macarrão e as massas alimentícias sejam feitos de arroz), sobretudo em vista da atual tendência de substituição de produtos	Sugestão parcialmente atendida, com a substituição do exemplo “ARROZ CURVELO” por “CURVELO CAMISAS”, para assinalar “camisas, camisetas, calças, sapatos, cintos, meias e chapéus”, com o texto explicativo a seguir:



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	que contenham glúten (como aqueles à base de farinha de trigo) por produtos sem glúten (como aqueles à base de farinha de arroz).	<i>“Registrável, uma vez que o sinal visa assinalar "camisas", entre outros artigos do vestuário e a presença de tal termo no conjunto, a princípio, não será capaz de levar o consumidor ao engano.”</i>
#8	Atualização 8 – Localização 5.10.1 A CPIP concorda com a Atualização 8.	—
#9	Atualização 9 – Localização 5.11.2 A CPIP concorda com a Atualização 9.	—
#10	Atualização 10 – Localização 5.11.3 Na avaliação da CPIP, as duas marcas confrontadas no segundo exemplo do item 90 têm aspecto visual extremamente semelhante, imprimindo a mesma impressão no inconsciente de potenciais consumidores. Ao contrário do que informa o texto explicativo, esta seria a circunstância que conduziria ao indeferimento do pedido de registro da marca requerida (à direita) e não o fato de que o termo “UNIFORMES” (sobre o qual não há exclusividade) vem a ser o elemento principal em ambos os conjuntos. Sugere-se a adequação do texto explicativo, sem a eliminação do exemplo. A abordagem aqui sugerida está em linha com a sugestão anterior de não se adotar distinção entre “elementos principais”, “elementos secundários” e “elementos negligenciáveis” da marca. O dado relevante e determinante para fins de análise da registrabilidade da marca é o impacto visual do conjunto da marca requerida vis-à-vis o conjunto da marca anteriormente registrada. O exemplo das marcas “peixe” também poderia ser revisto, porque está equivocadamente inserido no contexto de análise de colidência com marca de terceiro formada por elemento nominativo irreregistrável. Com efeito, a irreregistrabilidade da marca “peixe” requerida (à direita) resulta da sua	Sugestão não atendida. A redação criticada e os respectivos exemplos se encontram em consonância com a inteligência da Nota INPI/CGREC nº 06/2012. Contudo, retirou-se o exemplo “UNIFORMES & FIGURA DE PÁSSARO” x “UNIFORMES & FUNDO PRETO”, em função de o segundo sinal carecer de distintividade, devendo ser indeferido pelo inciso VI do art. 124 da LPI, ficando prejudicada a avaliação da disponibilidade do sinal, nos termos do art. 6º da Resolução nº 88/2013.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	absoluta falta de distintividade (art. 124, VI) e não da anterioridade do registro da marca estilizada “peixe” (à esquerda). Não é hipótese de colidência, mas caso de irregistrabilidade absoluta.	Sugestão não atendida. O exemplo em questão visa ilustrar a aplicação do art. 6º da Resolução INPI/PR nº 88/2013.
#11	Atualização 11 – Localização 5.12.6 Na avaliação da CPIP, o Manual de Marcas estaria inovando em relação aos requisitos legais para a arguição do direito de precedência, ao estabelecer que “só serão considerados hábeis para comprovação do direito de precedência ao registro os documentos emitidos ou publicados nos 5 (cinco) anos que antecederam a data da prioridade ou do depósito do pedido de registro da marca objeto da oposição”. Compreende-se que o INPI esteja aplicando, por analogia, a sistemática da caducidade: se o oponente sequer poderia manter em vigor um registro de marca de sua titularidade, por falta de uso por mais de cinco anos consecutivos, não deve ter precedência ao registro da mesma marca. De todo modo, trata-se de matéria afeta à lei. O mesmo se aplica ao item 92. O entendimento de que “A comprovação do uso anterior do sinal somente em período inferior a seis meses e/ou superior a cinco anos da data de depósito ou prioridade do pedido impugnando não se prestará à comprovação do direito de precedência...” inova em relação ao dispositivo legal aplicável. Não é dado ao intérprete restringir onde a própria lei não restringiu.	Sugestão não atendida. O fato de a lei não prever expressamente qual o prazo-limite para emissão de provas do uso anterior do sinal não impede a definição de procedimentos coadunados com o espírito teleológico e principiológico da lei. Não faria sentido permitir, para efeito de aferição de provas de uso anterior do sinal, provas mais antigas do que aquelas admitidas no artigo 143, II, da LPI, que trata do instituto da caducidade. Em outras palavras, se o titular de uma marca não pode interromper seu uso por mais de cinco anos para fazer valer seu direito de propriedade face um pedido de caducidade, razoável esperar que, para invocar seu direito de precedência previsto no artigo 129, parágrafo primeiro da LPI, deve estar apto a apresentar provas circunscritas, no máximo, ao mesmo prazo que a pela lei define para o titular tentar evitar a perda do direito sobre a sua marca. Difícil caracterizar como usuário anterior de boa-fé um usuário incapaz de apresentar provas razoavelmente recentes de uso anterior do sinal. Frise-se que o direito de precedência é a única exceção admitida ao princípio atributivo, cuja aplicação, de acordo com os tribunais, deve se limitar administrativamente à fase de oposição. Portanto, deve-se conferir prestígio ao sistema atributivo, de



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

		acordo com a tendência dos tribunais, sem favorecer interpretações que ampliem demasiadamente as condições temporais para a admissão de provas de uso anterior.
#12	Atualização 12 – Localização 5.12.6 A CPIP concorda com a Atualização 12.	—
#13	Atualização 13 – Localização 4.5.1 O art. 216, §2º, da LPI confere ao requerente prazo de 60 dias para a apresentação de procuração, “independente de notificação ou exigência”. Como se trata de prazo legal, de aplicação automática, a CPIP entende que o item 94 trata de hipótese distinta, em que escoado o prazo legal de 60 dias conferido pelo art. 216, §2º, da LPI, o Requerente pode pedir devolução de prazo, se houver justa causa. Assim, sugere-se que o item 94 passe a ter a seguinte redação: “94. Na hipótese de não ser possível a apresentação de procuração no prazo legal de 60 (sessenta) dias conferido pelo art. 216, §2º, da LPI, a solicitação de prazo adicional para apresentação do instrumento de mandato deve ser submetida na forma de pedido de devolução de prazo. No caso de devolução de prazo por impedimento do interessado, o pedido deverá ser instruído com elementos comprobatórios da justa causa, conforme estabelecido no referido instrumento normativo”.	Sugestão atendida com a redação a seguir: <i>“Decorrido o prazo previsto no art. 216, § 2º, da LPI, quaisquer solicitações de prazo adicional para apresentação do instrumento de mandato deverão ser submetidas sob a forma de pedido de devolução de prazo, a ser apreciado nos termos da Resolução nº 21/2013, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro. No caso de devolução de prazo por impedimento do interessado, o pedido deverá ser instruído com elementos comprobatórios da justa causa, conforme estabelecido no referido instrumento normativo.”</i>
#14	Atualização 14 – Localização 5.11.13 A Atualização 14 está em desacordo com o disposto no art. 1.634, VII, do Código Civil, que tem a seguinte redação: “Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos	Sugestão não atendida. O procedimento questionado já está contemplado na edição em vigor do Manual de Marcas (subtítulo “Nome civil de menor de 18 anos”), sendo a presente atualização mero esclarecimento dos procedimentos atuais.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	filhos: VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;” A autorização para o registro de marca composta de nome civil, assinatura ou imagem de menor de 18 anos é ato da vida civil sem vedação legal, impondo-se, apenas, a representação ou assistência dos pais, conforme o caso. Sugere-se a seguinte redação alternativa para o item 95: “95. O registro de nome civil, assinatura ou imagem de menor de 18 anos como marca só é possível se requerido em nome próprio ou mediante autorização concedida ao requerente do pedido de registro de marca, na forma prevista no art. 124, XVI, da LPI. Para esse fim, o menor de 16 (dezesseis) anos deverá ser representado pelos pais e, após essa idade, assistido pelos pais (conforme item 5.5.4), tanto no instrumento por meio do qual a autorização for concedida, quanto no pedido de registro de marca, tal como previsto no art. 1.634, VII, do Código Civil”.	
#15	Atualização 15 – Localização 5.11.13 e 5.11.14 A CPIP concorda com a Atualização 15	—
#16	Atualização 16 – Localização 5.11.13 e 5.11.14 A CPIP concorda com a Atualização 16	—
#17	Atualização 17 – Localização 9.1 Sugere-se que a alteração não substancial na marca requerida, possa ser solicitada pelo requerente antes do deferimento ou indeferimento do pedido, independentemente de “evidente incorreção” e prova da “intenção de registro do sinal correto”. Por questão de economia processual, os atos devem ser aproveitados. Se não houver alteração substancial, não há razão para não permitir a alteração. Assim, sugere-se que os itens 99 e 100 passem a ter a seguinte redação:	Sugestão não atendida. O procedimento que está sendo questionado já é contemplado na edição em vigor do Manual de Marcas, contendo a presente atualização mera ampliação dos casos aplicáveis. A redação sugerida, apesar de pertinente, estabelece um campo de subjetividade não recomendável.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	“99. Nos casos de incorreção na apresentação mista ou figurativa anexada à petição inicial, a mesma poderá ser corrigida antes do deferimento ou do indeferimento do pedido, mediante solicitação do requerente, por tratar-se de ajuste. “100. Para tanto, o requerente deverá protocolar petição de correção de dados no processo devido à falha do interessado (378).” Quanto à incorreção decorrente de falha do INPI, sugerimos que a sua retificação possa ser requerida pelo interessado a qualquer momento, isto é, até a concessão do registro. Nesse caso, o item 102 poderia adotar a seguinte redação: “102. Quando a incorreção da apresentação mista ou figurativa é decorrente de falha do INPI na implantação de dados no sistema, a mesma poderá ser feita de ofício ou a pedido do interessado, a qualquer momento, mediante protocolo de petição de retificação por erro de publicação na RPI (366), isenta de pagamento. Corrigida a apresentação da marca, o pedido será republicado.”	
#18	Atualização 18 – Localização 5.20 A CPIP concorda com a Atualização 18.	—
#19	Atualização 19 – Localização 6.5.3 Na avaliação da CPIP, o INPI deve analisar se houve ou não alteração substancial da marca, considerada em seu conjunto, independente do elemento em relação ao qual a modificação mínima tenha ocorrido. Nesse sentido, sugere-se a seguinte redação alternativa para o item 104: “104. Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de modificações mínimas no sinal não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI. A avaliação do caráter distintivo levará em consideração primordialmente os elementos principais e distintivos do conjunto para a caracterização do seu uso.	Sugestão não atendida. Contudo, o texto foi alterado a fim de melhor esclarecer a natureza das modificações: <i>“Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de modificações mínimas no sinal, desde que referentes a detalhes ornamentais ou a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais, não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI.”</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

#20	Atualização 20 – Localização 5.5.4 e 5.11.13 A CPIP se reporta aos seus comentários à Atualização 14. Nos termos do art. 1.634, VII, do Código Civil, os atos da vida civil podem ser praticados por menores, desde que representados pelos pais (no caso dos absolutamente incapazes, i.e., menores de 16 anos) ou assistidos pelos pais (no caso dos relativamente incapazes, i.e., maiores de 16 e menores de 18 anos). A autorização para o registro de marca composta de nome civil, assinatura ou imagem de menor de 18 anos é ato da vida civil sem vedação legal, impondo-se, apenas, a representação ou assistência dos pais, conforme o caso. Sugere-se a seguinte redação alternativa para o item 108: “108. O registro de nome civil, assinatura ou imagem de menor de 18 anos como marca só é possível se requerido em nome próprio (conforme item 5.5.4), ou mediante autorização concedida ao requerente do pedido de registro de marca, na forma prevista no art. 124, XVI, da LPI. Para esse fim, o menor de 16 (dezesesseis) anos deverá ser representado pelos pais e, após essa idade, assistido pelos pais (conforme item 5.5.4), tanto no instrumento por meio do qual a autorização for concedida, quanto no pedido de registro de marca, tal como previsto no art. 1.634, VII, do Código Civil”.	Sugestão não atendida. O procedimento questionado já está contemplado na edição em vigor do Manual de Marcas (subtítulo “Nome civil de menor de 18 anos”), sendo a presente atualização mero esclarecimento dos procedimentos atuais.
#21	Atualização 21 – Localização 8.7.4 A CPIP concorda com a Atualização 21.	—
#22	Atualização 22 – Localização 6.6 e 5.20 A CPIP concorda com a Atualização 22.	—
#23	Atualização 23 – Localização 5.13.1 A CPIP concorda com a Atualização 23.	—
#24	Atualização 24 – Localização 3.8.5 e 5.6.3 A CPIP concorda com a Atualização 24.	—



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Autor(a):	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI e da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI	
Qualificação:	Representante de órgão de classe ou associação	
Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#1	Localização: 5.9.9 O Manual prevê que “A combinação de termos ou expressões que identificam o próprio produto ou serviço a ser assinalado com sufixos nominais normalmente empregados na formação de vocábulos que identificam tipo de estabelecimento comercial, ramo de negócio ou categoria profissional, como os radicais “-ERIA”, “-ARIA”, “-EIRO” e “-EIRA”, não é capaz de constituir conjunto com suficiente cunho distintivo, ainda que o termo resultante não se encontre dicionarizado”. No entanto, é importante rever o Manual para que conste expressamente que marcas registradas na forma mista, ainda que contenham tais expressões, poderão ser registradas desde que sejam revestidas de suficiente distintividade. É necessário garantir exclusividade a marcas que contenham tais termos, mas sejam, em seu conjunto, dotadas de distintividade, tal como prevê a Lei da Propriedade Industrial.	Sugestão atendida, com a redação abaixo transcrita: <i>“Neste sentido, ainda que constituam neologismos, os vocábulos construídos a partir de tais sufixos podem ser facilmente percebidos pelo consumidor como mera indicação do tipo de estabelecimento ou profissional que comercializa, fabrica ou fornece os produtos ou serviços assinalados. Assim, quando não revestidos de suficiente forma distintiva, tais conjuntos incorrem na proibição disposta no inciso VI do art. 124 da LPI.”</i>
#2	Localização: 5.5.6 O Manual prevê que “caracterizado o interesse direto do requerente [no pedido de registro da marca de certificação], é formulada exigência para alteração da natureza da marca, sob pena de indeferimento do pedido pelo não cumprimento do disposto no referido dispositivo legal.”	Sugestão não atendida. Da releitura da conclusão do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/ COOPI nº 33/2016, verifica-se que a recomendação de formulação de exigência se restringe aos processos pendentes de exame até a publicação do referido documento. Desta forma, os pedidos depositados após tal data, que se enquadrem na situação descrita, serão indeferidos por



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	A exigência já parte do pressuposto de que haveria interesse comercial ou industrial DIRETO no produto ou serviço a ser certificado, não abrindo possibilidade para o depositante prestar eventuais esclarecimentos sobre a questão. As Associações sugerem nova redação para a exigência formulada, a saber, “Comprove que não há interesse comercial ou industrial no produto ou serviço a ser certificado ou que o interesse é apenas INDIRETO, ou altere a natureza da marca”. Sugere-se, ainda, que, em caso de alteração da natureza da marca, o pedido seja republicado a fim de dar ciência a terceiros e possibilitar oposições. Quanto ao item 5., as Associações ressaltam não estarem de acordo com a integralidade do recentíssimo Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/2016, embora reconheçam não ser essa consulta pública a seara própria para discutir-lhe o mérito, não havendo sequer tempo hábil para fazê-lo. Sugere-se, entretanto, abertura de processo de consulta específico para tal questão.	infringirem o disposto no art. 128, § 3º, da LPI. Altera-se, portanto, a redação do texto da atualização, conforme transcrito abaixo: <i>“O art. 128 da LPI, em seu § 3º, estabelece que só poderá requerer marca de certificação pessoa física ou jurídica de direito público ou privado sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço a ser certificado. Desta forma, quando do exame da marca de certificação, é verificado se a natureza da atividade exercida pelo requerente do pedido o caracteriza como agente econômico envolvido na produção, comercialização ou fornecimento dos produtos ou serviços que o sinal visa certificar. Caracterizado o interesse direto do requerente, é indeferido o pedido pelo não cumprimento do disposto no referido dispositivo legal.”</i> Sugestão não atendida. Considerando que o parecer normativo questionado teve origem em esfera distinta da DIRMA, entende-se não caber a esta Unidade Administrativa a propositura de consulta pública para revê-lo.
#3	Localização: 5.9.1 A matéria objeto desta alteração é de suma importância para o dia-a-dia dos	Sugestão não atendida. O estabelecimento de critérios de exame cada vez mais objetivos confere maior conformidade das decisões com as diretrizes estabelecidas, garantindo



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

usuários e dos examinadores, uma vez que baliza a grande maioria dos exames dos pedidos de registro de marca. Como debatido entre as associações e o INPI em 2014, quando dos estudos para o Manual de Marcas, a nova classificação dos elementos do conjunto marcário proposta pelo INPI afeta o conceito de distintividade mediante a atribuição de valores aos elementos que compõem a marca. Além disso, a classificação de tais elementos entre principais, secundários ou negligenciáveis é inadequada e perigosa por tentar estabelecer critérios objetivos para o exame de marcas quando este é, por essência, subjetivo, podendo causar riscos aos interesses dos titulares. Com efeito, ao analisarmos o exemplo proposto da embalagem de um perfume contendo os elementos “HARMONIE + DESENHO DE UMA HARPISTA + EAU DE TOILETTE + ENDEREÇO” – onde “HARMONIE” seria o elemento principal, “DESENHO DA HARPISTA” foi classificado como elemento secundário, constatamos que o INPI considerou este último elemento como tal por concluir que as imagens das harpistas teriam caráter decorativo, reforçando o conceito transmitido pelo conjunto dominante. Ao assim fazer, o INPI classificou um elemento característico da marca proposta como decorativo, secundário ou de menor distintividade no conjunto proposto, em nítida análise inadequada de valor. A análise dos examinadores deve ater-se à distintividade do conjunto marcário apresentado a registro. Não cabe ao examinador dissecar e valorar abstrata e genericamente os elementos formadores do conjunto de uma marca, muito menos classificar	previsibilidade das decisões e mais segurança para os usuários. A identificação de elementos diferentes na composição de um sinal marcário não impede que eles possam ser sinergicamente considerados para efeito de apreciação da impressão de conjunto. Seu objetivo consiste justamente em fornecer critério técnicos objetivos para efeito de aferição do risco de confusão e/ou associação entre dois sinais iguais ou semelhantes destinados a assinalar produtos/serviços idênticos, semelhantes ou afins. Ademais, os requisitos de registrabilidade ou de irregistrabilidade dos sinais requeridos em pedidos de registros de marcas não podem estar dissociados de um elemento finalístico presente na LPI que visa impedir a coexistência de sinais iguais ou semelhantes dentro dos mesmos segmentos de mercado.
--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	como “secundário” um elemento figurativo quando, na verdade, este é (ou pode ser) o elemento de maior distintividade ou de maior força atrativa de muitas marcas mistas. Não fosse a classificação entre “elementos principal” e “secundário” da marca imprópria aos fins a que se propõe, entendemos desnecessária a indicação de elementos negligenciáveis quando, na verdade, trata-se simplesmente de elementos irregistráveis por ausência de capacidade distintiva, a exemplo do ENDEREÇO indicado no conjunto da marca “HARMONIE & DESENHO”. Assim, em vez de uma classificação imprecisa de elementos, entendemos suficiente reforçar aos examinadores e usuários o conceito de força atrativa do conjunto marcário. Até porque, os elementos desprovidos de capacidade distintiva estão naturalmente excluídos do campo de proteção e do direito de exclusividade sobre marca por meio das apostilas. De fato, o novo padrão de apostila genérica recentemente adotado por este Instituto – ainda que ao repúdio das associações que pleitearam a indicação específica do dispositivo legal que motivou a restrição – dispensa a classificação de elementos marcários, sequer prevista em lei. Em função disso, propomos as seguintes modificações: “6. O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, que se destinam a identificar produtos ou serviços. Os elementos do conjunto marcário compõem um todo indivisível que exercem força atrativa sobre o consumidor, pelo grau de	
--	--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

eficácia distintiva de um ou mais destes elementos”. 7. Propomos a retirada das expressões “principais ou secundários” tendo em vista os esclarecimentos acima. 8. 9. 10. 11. e 12. Propomos a retirada de tais itens, tendo em vista a proposta de nova redação ao item 6. Exemplos: Propomos a substituição ou a correção de tais exemplos, face às sugestões acima propostas. 22. Observamos que o INPI buscou adaptar o “teste Abercrombie”, desenvolvido pela jurisprudência dos EUA, à realidade brasileira. Com relação aos exemplos incluídos na tabela sugerida, não nos parece que a palavra BOEING possa ser caracterizada como “arbitrária” nos mesmos moldes de termos dicionarizados como PITU e GOL, ou mesmo de palavras que sejam verbetes enciclopédicos. Assim, sugere-se substituir essa marca por outra análoga às demais existentes na tabela, como, por exemplo, TUCANO ou BANDEIRANTE. Entretanto, caso o INPI deseje inovar e classificar “patronímicos” como elementos “arbitrários” (o que não ocorre no teste proposto pelos tribunais dos EUA), sugere-se mencionar tal fato na própria definição de sinal arbitrário. Ademais, nesse caso, parece-nos preferível utilizar, como exemplo, um patronímico comumente encontrado no país, a fim de facilitar o entendimento do usuário.	Sugestão não atendida. Os parágrafos e exemplos mencionados são necessários para o estabelecimento de critérios mais objetivos de análise do conjunto marcário. Sugestão atendida, em vista da pertinência dos exemplos sugeridos.
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	25 a 29. As características elencadas pelo INPI podem e devem ser utilizadas como parâmetro na análise, mas deve-se enfatizar que a registrabilidade deve decorrer sobretudo do teste do esforço intelectual.	A menção ao esforço intelectual já é contemplada no parágrafo abaixo: <i>“Os termos que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras características de produtos ou serviços, ainda que possuam um grau baixo de distintividade, são passíveis de registro, conforme disposto no Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ nº 14/2005. Tais vocábulos ou expressões fazem referência indireta aos bens ou serviços assinalados pelo sinal, exigindo do público-alvo algum esforço intelectual para relacioná-los.”</i>
#4	Localização: 5.9.9 Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva. Entendemos necessária a alteração do item 31, uma vez que, nos termos em que proposta pelo INPI, praticamente inviabilizaria o registro das marcas mistas, pois os critérios indicados são demasiadamente restritivos. Com efeito, uma análise dos comentários sobre a irregistrabilidade das marcas mistas “CHOCOLATE & DESENHO DE CORAÇÃO”, “CHOCOLATE AO LEITE & DESENHO DE MONTANHAS” e “DATABASE & DESENHO”, exemplificadas neste item, revela novamente uma análise imprópria de valor do elemento figurativo, tal como mencionado na alteração n. 3.	Sugestão não atendida, face ao exposto na resposta aos comentários sobre a Atualização # 3. Sugestão parcialmente atendida, com a retirada do exemplo “CHOCOLATE AO LEITE & DESENHO DE MONTANHAS”.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Em nosso sentir, as figuras constantes dos exemplos do item 35 quando muito seriam consideradas como sugestivas – no caso das marcas “CHOCOLATE & DESENHO DE CORAÇÃO” e “DATABASE & DESENHO”- e até mesmo arbitrárias – como em “CHOCOLATE AO LEITE & DESENHO DE MONTANHAS” – em relação aos produtos e serviços a que se destinam, sendo, portanto, tecnicamente registráveis. Desta forma, propomos, assim, que o item 31 tenha sua redação alterada para “...os elementos figurativos deverão possuir distintividade em si mesmos, aplicando-se aqui, mutatis mutandis, as orientações previstas na alteração 3 e que o item 35 apresente novos exemplos que melhor expressem a orientação proposta”. No que respeita o item 37 e seus exemplos no item 38, entendemos que por tipologia banal devem ser entendidos apenas os tipos de letra usuais (fontes). Não se deve fazer alusão a “arranjos banais” de tipos de letras, menos ainda quando associados às definições nos itens 52, 53, e exemplos no 54. Sugerimos excluir a alusão a “arranjos banais” e mudar os exemplos: escrever “couro macio” com apenas 1 fonte e na horizontal (USAR O EXEMPLO DO PEIXE (pedido) – item 90). 44. e) Padrões visuais de difícil memorização e de caráter decorativo Sugerimos suprimir o item 44 e os exemplos contidos no item 45. O fato de a marca conter elementos de “difícil memorização e de caráter decorativo” não é suficiente para caracterizar o elemento como não distintivo e acarretar a exclusão do âmbito de proteção do titular. Ademais, as expressões “difícil	Sugestão não atendida. O caráter banal de determinados arranjos os torna incapazes de conferir distintividade aos sinais tratados no trecho mencionado. Sugestão não atendida. Os padrões em questão não são os elementos principais dos conjuntos tratados, exercendo função secundária (ornamental) nos exemplos apresentados. Adicionalmente, para serem suscetíveis de registro como
--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

memorização e de caráter decorativo” são subjetivas e podem induzir a erros de interpretação. A beleza e a fixação de algum padrão visual na memória do consumidor são questões atinentes unicamente às estratégias de marketing, não havendo vedação à obtenção de registro para padrões visuais “de difícil memorização” ou de “caráter decorativo”, desde que constituam sinais visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. 50. h) Representação não distintiva do espaço físico onde os produtos ou serviços são comercializados, consumidos ou fornecidos Sugerimos acrescentar a expressão “não distintiva” no exemplo contido no item 51, a fim de deixar coerente com a redação do item “h” e não dar margem para interpretação de que a simples representação do espaço físico não apta a constituir marca. Dessa forma, a redação final do exemplo no item 51 resultaria no seguinte: Irregistrável para assinalar "comércio de combustíveis", uma vez que o sinal é composto pela combinação de elemento nominativo irregistrável disposto em representação do espaço físico não distintiva onde os serviços são fornecidos ("posto de gasolina"). As Associações sugerem a exclusão dos itens 52 e 53 Como mencionado anteriormente, verifica-se uma desvalorização dos elementos que compõem a marca, considerando elementos gráficos como meramente secundários e sem força distintiva. O exemplo da palavra	marca, além de visualmente perceptíveis, os sinais devem ser distintivos, conforme disposto no art. 122 da LPI. Sugestão não atendida. Sugestão não atendida, face ao exposto na resposta aos comentários sobre a Atualização # 3.
--	---



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	FITOTERÁPICOS se mostra impróprio, já que a grafia especial utilizada associada ao desenho de folha e flor presente na extremidade direita do vocábulo “fitoterápicos” exerce função suficientemente distintiva para a concessão do registro marcário. Não cabe ao INPI fazer juízo de valor acerca dos elementos que compõem o conjunto marcário.	
#5	Localização: 5.9.9 59. Há um erro material na citação da proibição legal do primeiro exemplo. Em lugar do inciso V, parece aplicável o inciso VI, do artigo 124, presumindo que não se trata de marca tridimensional.	Sugestão atendida com a redação abaixo transcrita: <i>“Irregistrável à luz do art. 124, inciso VI, da LPI. O conjunto é formado unicamente por representação do produto que o sinal visa assinalar (“parafusos”) e com estilização que não reveste o mesmo de suficiente caráter distintivo.”</i>
#6	Localização: 5.9.8. e 5.9.9. Entendemos que este item deva ser objeto de estudo mais aprofundado, tendo em vista a subjetividade e a dificuldade de definição do que seria um conjunto de cores distintivo e cores associativas. Por outro lado, a manter-se os exemplos citados nos termos em que redigidos, teríamos uma violação do inciso VIII, do art. 124, já que o INPI concederia exclusividade para as cores “MARROM” e “AMARELO”.	Sugestão parcialmente atendida, com a retirada da menção às “cores associativas”, conforme nova redação abaixo: <i>“Neste sentido, observa-se que as marcas compostas por nomes comuns associados a cores serão passíveis de registro se a expressão resultante não guardar relação com o produto ou serviço a ser assinalado.”</i> Sugestão não atendida. No que tange à alegada violação do inciso VIII do art. 124 da LPI, ressalta-se, primeiramente, que o registro não confere exclusividade às



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

		denominações de cores, mas ao conjunto marcário em sua integralidade. Por fim, entende-se que a combinação da denominação de cor com a descrição do serviço em questão é suficientemente peculiar e distintiva, atendendo a ressalva prevista no referido dispositivo legal.												
#8	Localização: 5.10.1 Sugere-se eliminar essa atualização, retirando a necessidade de exclusão aos termos CERTIFICAÇÃO e CERTIFICADOR, ou limitá-la às marcas em que pode haver, de fato, evidente risco de confusão ou engano. Temos como “Certificado” e suas variações não têm, necessariamente, relação com as atividades exercidas sob as marcas de certificação. Os exemplos mais evidentes são os do próprio “Certificado de Registro de Marca” ou da “Certidão de Nascimento”. Pode-se citar, também, o “Certificado de Garantia” e os “Certificados” de conclusão de cursos, bem como, no plano financeiro, os Certificados de Depósito Bancários (CDBs) e os Certificados de Recebíveis. Alguns exemplos de marcas que nesse contexto, concedidas pelo INPI, são: <table><tr><td>Número</td><td>Prioridade</td><td>Marca</td><td>Situação</td><td>Titular</td><td>Classe</td></tr><tr><td>824258525</td><td>04/01/2002</td><td>CBA- CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION</td><td>Registro</td><td>GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A.</td><td>NCL41</td></tr></table>	Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe	824258525	04/01/2002	CBA- CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION	Registro	GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A.	NCL41	Sugestão atendida, com a nova redação abaixo: <i>“A presença dos termos "certificação", "certificado", "certificador" e suas variações no elemento nominativo de marcas de natureza diversa à de marca de certificação pode levar o público-alvo ao engano, de modo a constituir infringência do disposto no inciso X do art. 124 da LPI, ressalvados os casos em que tais vocábulos figuram em contextos não relacionados com a certificação em si. Nos casos em que a presença dos elementos mencionados, acompanhados de outros elementos distintivos, seja capaz de levar o consumidor ao engano, será formulada exigência para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão dos vocábulos em questão do conjunto requerido como marca.”</i>
Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe									
824258525	04/01/2002	CBA- CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION	Registro	GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A.	NCL41									



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	825140080	21/11/2002	CEDILLES CERTIFICADOS E DIPLOMAS INTERNACIONAIS DE LINGUAS LATINAS DE ESPECIALIDADE	Registro	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	NCL41	
	826980520	03/12/2004	CHRM - CERTIFICATE IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT	Registro de marca em vigor	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	NCL41	
	827478070	24/06/2005	IBCPI INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO	Registro	INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO - IBCPI	NCL41	
	827748116	22/09/2005	CRI CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS BOVESPA FIX	Registro	BM&F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS	NCL38	
	901592684	24/04/2009	LIFE	Registro	INSTITUTO LIFE	NCL16	



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

		CERTIFICATION				
Ademais, essa posição do INPI esquece, por completo, a existência das CERTIFICADORAS DIGITAIS e de toda a estrutura do ICB-BRASIL, que nada tem que ver com as marcas de certificação previstas na LPI. São atividades previstas e regulamentadas por lei e atos administrativos, que não podem ser ignorados pelo INPI. Várias marcas nesse segmento se compõem das palavras ora “banidas”, como se observa da lista a seguir, a qual inclui, até mesmo, marca depositada por entidade pública federal (SERPRO):						
Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe	
819429457	21/08/1996	CERTISIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Registro	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	40 : 34	
905871472	14/02/2013	BOA VISTA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Registro de marca em vigor	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	NCL42	
906544599	24/07/2013	GUIA DO CERTIFICADO DIGITAL	Aguardando exame de mérito	GRUPO DIGITAL 3S DO BRASIL LTDA - ME	NCL42	



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	840758642	08/01/2014	FENACON CD-CERTIFICAÇÃO DIGITAL SISTEMA SESCAP/SESCON	Registro de marca em vigor	INSTITUTO FENACON	NCL09	
	910815321	26/03/2016	CERTIFICAÇÃO DIGITAL SPC	Aguardando exame de mérito	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS	NCL42	
	911529870	25/08/2016	CCD SERPRO Centro de Certificação Digital	Aguardando prazo de apresentação de oposição	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NCL42	
	Não se pode, portanto, dar prevalência a uma acepção de determinada palavra em detrimento a diversos outros significados a que ela pode se associar em seu uso corrente. Deve haver, portanto, um exame caso a caso da questão. Assim, reitera-se, a sugestão assinalada nos comentários à Atualização 02 quanto a uma consulta pública específica para a questão das marcas de certificação e suas diversas repercussões no exame das demais espécies legais de marca.						
#9	Localização: 5.11.2 84. Exemplos: Não nos parece correto ou útil classificar “computadores e tablets” como afins. O correto seria classifica-los como semelhantes, senão						Sugestão atendida, com a substituição do item “computadores” por “capas de couro para dispositivos eletrônicos”.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	idênticos. Como bem salientado nas “observações”, há clara “permutabilidade” entre um tablet e um laptop, podendo, aliás, ambos, serem genericamente classificados como “computadores”. Não se pode olvidar a existência de produtos híbridos “laptop” e “tablet”, de modo que classificá-los como “afins” pode gerar dúvidas em lugar de esclarecer. Ademais, os exemplos, que não podem ser exaustivos, devem ser os mais úteis possíveis, o que não é o caso de dois produtos talvez idênticos (espécie x gênero), inseridos na mesma classe internacional 09. Talvez fosse mais proveitoso ao usuário saber que “tablets” e “capas de couro para dispositivos eletrônicos” são afins.	
#10	Localização: 5.11.3 Dispõe o Manual “A possibilidade de conflito entre marcas mistas cujo elemento nominativo é formado unicamente por termo ou expressão não distintiva levará em consideração a semelhança entre os elementos principais dos conjuntos comparados. Neste sentido, observa-se que o elemento principal de uma marca exerce papel dominante no conjunto, sendo usado comumente pelo consumidor para designar os produtos ou serviços assinalados, de modo que sua reprodução ou imitação em conjunto de terceiro acarreta risco de confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.” Vale destacar o trecho segundo o qual “o elemento principal de uma marca exerce papel dominante no conjunto, sendo usado comumente pelo consumidor para designar os produtos ou serviços assinalados”, o que pode levar à conclusão que, em determinadas situações, termos irregistráveis presentes em determinada marca não poderiam ser utilizados posteriormente por terceiros. É exatamente essa a situação retratada em um dos exemplos	Sugestão não atendida. A redação ora proposta e os respectivos exemplos se encontram em consonância com a inteligência da Nota INPI/CGREC nº 06/2012. Contudo, retirou-se o exemplo “UNIFORMES & FIGURA DE PÁSSARO” x “UNIFORMES & FUNDO PRETO”, em função de o segundo sinal carecer de distintividade, devendo ser indeferido pelo inciso VI do art. 124 da LPI, ficando prejudicada a avaliação da disponibilidade do sinal, nos termos do art. 6º da Resolução nº 88/2013.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	trazidos no Manual: A nosso ver, tal exemplo não deveria acarretar o indeferimento da segunda marca, pois implica conferir exclusividade de termo irregistrável ao primeiro titular. Vale observar que até mesmo os conjuntos das marcas são inteiramente diversos, a primeira estando associada a uma figura de pássaro estilizado, enquanto a segunda, a um filme fotográfico. Esse exemplo, aliás, demonstra o perigo da adoção de nomenclaturas pouco técnicas e subjetivas, como “elementos figurativos ornamentais” ou “secundários”, quando deveria prevalecer o exame dos conjuntos marcários, associados à gradação relativa ao conteúdo distintivo dos elementos formadores do sinal. Sugere-se, assim, que a redação seja alterada para que fique claro que termos irregistráveis utilizados não devem impedir que terceiros os registrem, a menos que haja falta de distintividade “no conjunto” da marca resultante.	
#11	Localização: 5.12.6 O § 1º do art. 129 da LPI não fixa prazo limite para a emissão de provas quanto ao uso anterior da marca em caso de impugnações com base neste dispositivo legal. Assim, entendemos que a fixação de qualquer prazo é ilegal e prejudicial aos interesses do usuário de boa-fé. Frise-se, ainda, que é inadequado o estabelecimento de qualquer paralelo com o instituto da caducidade, uma vez que não se pode impor ao usuário de boa-	Sugestão não atendida. O fato de a lei não prever expressamente qual o prazo-limite para emissão de provas do uso anterior do sinal não impede a definição de procedimentos coadunados com o espírito teleológico e principiológico da lei. Não faria sentido permitir, para efeito de aferição de provas de uso anterior do sinal, provas mais antigas do que aquelas admitidas no artigo 143, II, da LPI, que trata do instituto da caducidade. Em outras palavras, se o titular de uma marca não pode interromper



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	fé as mesmas condições legais previstas para o titular de marca já registrada que, por força legal, tem obrigação de uso condicionada aos limites estabelecidos no art. 142 e seguintes da LPI, sob pena de extinção de direitos. Parece-nos, assim, ilegal a extinção do direito do utente de boa-fé através de prática não prevista em lei. Opinamos pela retirada desta atualização.	seu uso por mais de cinco anos para fazer valer seu direito de propriedade face um pedido de caducidade, razoável esperar que, para invocar seu direito de precedência previsto no artigo 129, parágrafo primeiro da LPI, deve estar apto a apresentar provas circunscritas, no máximo, ao mesmo prazo que a pela lei define para o titular tentar evitar a perda do direito sobre a sua marca. Difícil caracterizar como usuário anterior de boa-fé um usuário incapaz de apresentar provas razoavelmente recentes de uso anterior do sinal. Frise-se que o direito de precedência é a única exceção admitida ao princípio atributivo, cuja aplicação, de acordo com os tribunais, deve se limitar administrativamente à fase de oposição. Portanto, deve-se conferir prestígio ao sistema atributivo, de acordo com a tendência dos tribunais, sem favorecer interpretações que ampliem demasiadamente as condições temporais para a admissão de provas de uso anterior.
#12	Localização: 5.12.6 Opinamos pela exclusão integral da atualização, por não encontrar respaldo legal ou jurisprudencial. Com efeito, a solução adotada pelo INPI, de ignorar o uso anterior, não parece encontrar respaldo suficiente na redação da referida norma legal. Ademais, essa solução acaba por desprestigiar quem diligentemente recorre	Sugestão não atendida. A redação da minuta prestigia o princípio atributivo do direito marcário, em analogia ao disposto no Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/ COOPI nº 05/2012.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	ao sistema de proteção registral antes de iniciar o uso, como se observa na aplicação da interpretação do INPI a duas hipóteses concretas: - Hipótese 1: A sociedade X utiliza a marca ABC desde 1995 e a deposita em março de 2015. A sociedade Z utiliza a marca ABC desde 2013 e deposita-a em janeiro de 2015. Nesse caso, terá preferência ao registro a sociedade Z, mesmo que Z só utilize a marca ABC por 2 anos, ao passo que X a utiliza por 20 anos (ou seja, lapso temporal 10 vezes superior). - Hipótese 2: A sociedade X utiliza a marca ABC desde 1995 e a deposita em março de 2015. A sociedade Y diligentemente deposita a marca ABC em janeiro de 2015, antes do seu lançamento e após ter feito as devidas buscas junto ao INPI. Nesse caso, terá preferência ao registro a sociedade X, não obstante a total diligência da sociedade Y em relação à sociedade Z, que levou o registro no exemplo anterior. O quadro fático mostrado acima, a se consolidar, poderia dar a entender ser mais vantajoso iniciar a utilização da marca antes de depositá-la perante o INPI, o que subverte, por completo, o sistema adotado pela LPI. Sugere-se, neste caso, a prevalência consoante o princípio de anterioridade do primeiro utente, desde que seu uso tenha se iniciado há mais de seis meses em relação ao uso do usuário mais recente. Caso ambas tenham iniciado o uso em uma mesma janela de seis meses, acreditamos ser, aí sim, possível desconsiderar o “uso” como elemento formador de direito. Isso porque o próprio artigo 129, §1º, da LPI dispõe que apenas um uso de seis meses é relevante para a formação de algum direito.	
--	---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	Em nosso entender, essa solução minimiza eventuais incongruências, não desprestigia o sistema de proteção à PI e, mais importante, protege de forma eficiente o bem jurídico tutelado por essa norma legal, qual seja, o uso de uma marca em boa-fé enquanto formador de direito.	
#13	Localização: 4.5.1 Sugerimos o acréscimo abaixo no texto deste item para dirimir dúvidas de que o prazo adicional aqui previsto não se confunde com o do art. 216, § 2º da LPI: “94. Decorrido o prazo previsto no art. 216, § 2º da LPI, caso a parte necessite de prazo adicional para a apresentação de instrumento de mandato...”	Sugestão atendida com a redação a seguir: <i>“Decorrido o prazo previsto no art. 216, § 2º, da LPI, quaisquer solicitações de prazo adicional para apresentação do instrumento de mandato deverão ser submetidas sob a forma de pedido de devolução de prazo, a ser apreciado nos termos da Resolução nº 21/2013, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro. No caso de devolução de prazo por impedimento do interessado, o pedido deverá ser instruído com elementos comprobatórios da justa causa, conforme estabelecido no referido instrumento normativo.”</i>
#14	Localização: 5.11.13 O Manual prevê que “o registro de nome civil, assinatura ou imagem de menor de 18 anos como marca só é possível se requerido em nome do próprio (conforme item 5.5.4 Titular menor de 18 anos), não sendo aceita autorização para o registro assinada pelos pais ou responsáveis legais”. Entendemos que a proposta do INPI pode ser questionada judicialmente,	Sugestão não atendida. O procedimento questionado já está contemplado na edição em vigor do Manual de Marcas (subtítulo “Nome civil de menor de 18 anos”), sendo a presente atualização mero esclarecimento dos procedimentos atuais.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	tendo em vista que não encontra respaldo legal. Na realidade, o usufruto e a administração dos bens de filhos menores (sendo os bens de PI móveis, na forma da lei) está regido pelo Código Civil, artigos 1.689 e seguintes. Vale observar que as restrições existentes são limitadas à alienação de bens imóveis. Ademais, a lei prevê que cabe ao maior de 16 anos a administração dos valores e bens frutos de sua própria atividade laboral (art. 1693, II), o que torna a presente vedação particularmente ilícita em tais circunstâncias. Sugere-se, pois, sua harmonização com a legislação civil pertinente.	
#17	Localização: 9.1 O Manual prevê que “nos casos de evidente incorreção na apresentação mista ou figurativa anexada à petição inicial, a mesma poderá ser corrigida antes do deferimento ou do indeferimento do pedido, mediante solicitação do requerente, por tratar-se de ajuste. Todavia, é necessário que fiquem caracterizados o erro e a intenção de registro do sinal correto.” Ao invés de buscar evidências sobre “erro e a intenção de registro do sinal incorreto”, sugerimos que a redação seja alterada para que se diga apenas que “o INPI deve analisar se há mudança substancial no sinal a ser registrado”.	Sugestão não atendida. O procedimento que está sendo questionado já é contemplado na edição em vigor do Manual de Marcas, contendo a presente atualização mera ampliação dos casos aplicáveis. A redação sugerida, apesar de pertinente, estabelece um campo de subjetividade não recomendável.

Autor(a):	BM&A - Barbosa, Müssnich & Aragão
Qualificação:	Advogado



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Atualização	Proposta/Questionamento	Resposta
#1	Entendemos que tal atualização não deve ser incluída no Manual. Alguns sinais contendo os sufixos -ERIA, -ARIA, -EIRO e -EIRA podem ser meramente sugestivos ou evocativos e a presente regra, quando aplicada sem exceções, poderá levar ao indeferimento desses sinais. Além disso, entendemos que sinais realmente fracos formados pelos sufixos -ERIA, -ARIA, -EIRO e -EIRA (como o exemplo SALGADERIA constante da proposta de atualização) já estão claramente abarcados pela hipótese de irregistabilidade do art. 124, VI da LPI, independentemente da criação da regra em discussão.	Sugestão não atendida. A associação do nome de produto ou serviço a tais sufixos é comumente utilizada e vulgarmente consagrada na linguagem comercial na formação de termos destinados a identificar locais de produção, comércio e fornecimento dos mesmos.
#3	Entendemos que a conceituação de elementos principais, secundários e negligenciáveis é dispensável e poderá trazer mais “confusão” do que esclarecimento. A classificação dos elementos da marca como principais, secundários e negligenciáveis é inadequada, pois tenta estabelecer critérios objetivos para o exame marcário quando este é, em essência, subjetivo. O que deve ser analisado é a marca como um todo (o conjunto marcário), não devendo o Examinador “dissecar” os elementos que compõem a marca. No entanto, caso se opte por manter tal classificação,	Sugestão não atendida. O estabelecimento de critérios de exame cada vez mais objetivos confere maior conformidade das decisões com as diretrizes estabelecidas, garantindo previsibilidade das decisões e mais segurança para os usuários. Sugestão atendida, com a retirada do trecho abaixo: <i>“Por estas razões é que os elementos secundários, em geral, possuem baixo potencial distintivo.”</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

entendemos que deve ser feito um ajuste quanto à conceituação de elementos secundários. A afirmação de que “os elementos secundários, em geral, possuem baixo potencial distintivo” deve ser excluída e, além disso, o Manual deve ressaltar que os elementos secundários podem ser objeto de proteção, a depender da análise do caso concreto.

Por exemplo, a primeira marca mencionada neste item (HARMONIE) compreende figuras de harpistas que são classificadas como elementos secundários. No entanto, caso um terceiro faça uso de figura idêntica para assinalar um produto idêntico, semelhante ou afim, entendemos que o titular da marca poderá contestar tal uso/registro.

Conforme estabelecido no item 5.11.1 do Manual de Marcas, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados. A fim de melhor ilustrar o caso questionado, será incluído, no item 5.11.1, o exemplo a seguir:

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
 assinalando "instrumentos musicais"	 para assinalar "guitarras, violões e contrabaixos"	Sinais colidentes. Apesar das diferenças fonéticas e ideológicas dos elementos principais dos sinais em cotejo (“GOOD VIBES” e “GOOD TUNES”), verifica-se que as semelhanças entre os demais elementos gráficos, ainda que secundários, geram impressões de conjuntos graficamente similares, capazes de gerar confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

#4	Entendemos que os requisitos b) e c) do parágrafo 31 devem ser excluídos e o requisito a) deve ser alterado (e incorporado ao parágrafo), como segue: “31. Para serem considerados capazes de revestir de suficiente distintividade as marcas mistas formadas unicamente por termos ou expressões não distintivas, os elementos figurativos deverão ser capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, complementando o elemento nominativo e conferindo distintividade ao conjunto marcário.” Entendemos que os requisitos estabelecidos na proposta de atualização são muito restritivos, não cabendo ao INPI analisar se um sinal é, por exemplo, “chamativo” ou “surpreendente”. Em nossa opinião, tais requisitos parecem estar mais relacionados ao conceito de originalidade do Direito Autoral, sendo indevida a sua “transposição” para o Direito Marcário. Neste passo, os exemplos fornecidos no parágrafo 35 devem ser alterados para refletirem os comentários acima.	Sugestão parcialmente atendida, com a redação abaixo: <i>“Para serem consideradas distintivas, as marcas mistas formadas unicamente por termos ou expressões não distintivas deverão conter elementos figurativos capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, desviando sua atenção do elemento nominativo não distintivo.”</i> Sugestão não atendida. Os exemplos constantes da atualização são considerados suficientes e adequados para ilustrar os procedimentos descritos no texto.
#6	Sugerimos a exclusão do parágrafo 63 e a unificação dos exemplos constantes dos parágrafos 62 e 64. Não vemos diferença, por exemplo, entre os casos das	Sugestão não atendida, uma vez que a divisão de exemplos foi considerada didaticamente relevante pelo INPI.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	marcas MARROM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA e AMARELO SERVIÇOS DE SAÚDE.	
#10	Sugerimos a exclusão do segundo exemplo do parágrafo 90. A única semelhança entre as marcas é o elemento irregistrável UNIFORMES, o qual, apesar de possuir posição de destaque em ambos os sinais, não pode justificar o indeferimento da marca junior. Esta poderia ser inferida com base no inciso VI do art. 124 da LPI, mas não com base no inciso XIX.	Sugestão parcialmente atendida. A redação criticada e os respectivos exemplos se encontram em consonância com a inteligência da Nota INPI/CGREC nº 06/2012. Contudo, retirou-se o exemplo “UNIFORMES & FIGURA DE PÁSSARO” x “UNIFORMES & FUNDO PRETO”, uma vez que o segundo sinal carece de distintividade, devendo ser indeferido pelo inciso VI do art. 124 da LPI, ficando prejudicada a avaliação da disponibilidade do sinal, nos termos do art. 6º da Resolução nº 88/2013.
#11	Entendemos que tal atualização não deve ser incluída no Manual, pois carece de amparo legal. Não há qualquer previsão na LPI (art. 129, § 1º) a respeito de um limite temporal para emissão de provas de uso aptas a embasar alegação de direito de precedência. Não havendo previsão legal neste sentido, não cabe ao INPI fazê-lo.	Sugestão não atendida. O fato de a lei não prever expressamente qual o prazo-limite para emissão de provas do uso anterior do sinal não impede a definição de procedimentos coadunados com o espírito teleológico e principiológico da lei. Não faria sentido permitir, para efeito de aferição de provas de uso anterior do sinal, provas mais antigas do que aquelas admitidas no artigo 143, II, da LPI, que trata do instituto da caducidade. Em outras palavras, se o titular de uma marca não pode interromper seu uso por mais de cinco anos para fazer valer seu direito de propriedade face um pedido de caducidade, razoável esperar que, para invocar seu direito de precedência previsto no artigo 129, parágrafo primeiro da LPI, deve estar apto a apresentar provas circunscritas, no máximo, ao mesmo prazo que a pela lei define para o titular tentar evitar a perda do direito sobre a sua marca. Difícil caracterizar como usuário anterior de boa-fé um usuário incapaz de apresentar provas razoavelmente recentes de uso anterior do sinal. Frise-se que o direito de precedência é a única exceção admitida ao princípio atributivo, cuja aplicação, de acordo com os tribunais, deve se limitar administrativamente à fase de oposição. Portanto, deve-se conferir prestígio ao sistema atributivo, de acordo com a tendência dos tribunais, sem favorecer interpretações que ampliem demasiadamente as condições temporais para a admissão de provas de uso anterior.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

#13	Sugerimos que seja feito um esclarecimento no sentido de que o prazo adicional aqui previsto não se confunde com o do art. 216, § 2º da LPI.	Sugestão atendida com a redação a seguir: <i>“Decorrido o prazo previsto no art. 216, § 2º, da LPI, quaisquer solicitações de prazo adicional para apresentação do instrumento de mandato deverão ser submetidas sob a forma de pedido de devolução de prazo, a ser apreciado nos termos da Resolução nº 21/2013, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro. No caso de devolução de prazo por impedimento do interessado, o pedido deverá ser instruído com elementos comprobatórios da justa causa, conforme estabelecido no referido instrumento normativo.”</i>
#19	Sugerimos a exclusão do trecho “desde que referentes a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais” do parágrafo 104. A uma, porque entendemos que a conceituação de elemento secundário não deve prosperar (conforme nossos comentários na atualização #3). A duas, porque as modificações mínimas podem ser realizadas nos elementos mais relevantes da marca, sem que se altere o caráter distintivo original do sinal. O próprio exemplo constante da atualização reforça o aqui defendido. Excluiu-se o sombreado vermelho do termo TROPICANA e não se alterou o caráter distintivo original da marca.	Sugestão não atendida. Contudo, o texto foi alterado a fim de melhor esclarecer a natureza das modificações: <i>“Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de modificações mínimas no sinal, desde que referentes a detalhes ornamentais ou a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais, não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI.”</i>

Autor(a):	Isabelle Esther
Qualificação	Dono da marca



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

:	
Proposta/Questionamento	Resposta
██████████	Solicitação não atendida. O questionamento apresentado não faz parte do escopo da presente consulta pública.
██████████ Co.	Solicitação não atendida. O questionamento apresentado não faz parte do escopo da presente consulta pública.

Autor(a):	Paulo Habith
Qualificação:	Usuário
Proposta/Questionamento	Resposta
Sem conteúdo.	—

Autor(a):	Alessandro Malacarne
Qualificação:	Usuário
Proposta/Questionamento	Resposta
Sem conteúdo.	—

Autor(a):	Liliana Barbosa de Matos
Qualificação:	Outra
Proposta/Questionamento	Resposta
Sem conteúdo.	—

Autor(a):	Romeu Bequer Carlos
-----------	---------------------



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Qualificação:	Advogado	
Proposta/Questionamento	Resposta	
Sem conteúdo.	—	

Autor(a):	Rogério Barbosa	
Qualificação:	Advogado	
Proposta/Questionamento	Resposta	
Sem conteúdo.	—	

Autor(a):	Luiz Cezar Nunes	
Qualificação:	Representante de órgão de classe ou associação	
Proposta/Questionamento	Resposta	
Sem conteúdo.	—	

Autor(a):	Julio Dias	
Qualificação:	Usuário	
Proposta/Questionamento	Resposta	
Sem conteúdo.	—	

Autor(a):	Stoque Móveis	
Qualificação:	Usuário	
Proposta/Questionamento	Resposta	



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Sem conteúdo.	—
---------------	---

Autor(a):	ITRI Rodoferrovia e Serviços LTDA		
Qualificação:	Usuário		
Proposta/Questionamento		Resposta	
Sem conteúdo.		—	

Autor(a):	Master Assessoria LTDA		
Qualificação:	Usuário		
Proposta/Questionamento		Resposta	
Sem conteúdo.		—	

Autor(a):	Frederico Barros		
Qualificação:	Usuário		
Proposta/Questionamento		Resposta	
Sem conteúdo.		—	

Autor(a):	Equilibrium Móveis		
Qualificação:	Moveis planejados		
Proposta/Questionamento		Resposta	
Sem conteúdo.		—	



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Autor(a):	Aristides Chacão Sobrinho	
Qualificação:	Advogado	
Proposta/Questionamento	Resposta	
Sem conteúdo.	—	

Autor(a):	Adriano Antonio da Silva	
Qualificação:	Procurador	
Proposta/Questionamento	Resposta	
Sem conteúdo.	—	

Autor(a):	Ferro e Aço MG LTDA	
Qualificação:	Outra	
Proposta/Questionamento	Resposta	
Sem conteúdo.	—	

Autor(a):	Jarbas Vieira da Silva	
Qualificação:	Usuário	
Proposta/Questionamento	Resposta	
Sem conteúdo.	—	