

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MANUEL DIAS DE AZEVEDO

O REGISTRO DE SINAIS NOMINATIVOS SUGESTIVOS
COMO MARCA DE PRODUTO OU DE SERVIÇO NO DIREITO
BRASILEIRO

RIO DE JANEIRO
2012

MANUEL DIAS DE AZEVEDO

O REGISTRO DE SINAIS NOMINATIVOS SUGESTIVOS
COMO MARCA DE PRODUTO OU DE SERVIÇO NO DIREITO
BRASILEIRO

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas e Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientadora: Dr^a. Patrícia Pereira Peralta

RIO DE JANEIRO
2012

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer – INPI

A994r Azevedo, Manuel Dias de.
O registro de sinais nominativos sugestivos como marca de produto ou de serviços no direito brasileiro / Manuel Dias de Azevedo - - 2012.
58 f.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) — Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2012.

Orientadora: Patrícia Pereira Peralta

1. Propriedade industrial. 2. Marcas. 3. Sinais sugestivos. II. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

MANUEL DIAS DE AZEVEDO

O REGISTRO DE SINAIS NOMINATIVOS SUGESTIVOS
COMO MARCA DE PRODUTO OU DE SERVIÇO NO DIREITO
BRASILEIRO

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas e Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em:

Dr^a. Patrícia Pereira Peralta - INPI

Dr^a. Maitê Cecília Fabbri Moro – PUC-SP

Dr^a. Elizabeth Ferreira da Silva - INPI

AZEVEDO, Manuel Dias de. O Registro De Sinais Nominativos Sugestivos Como Marca De Produto No Direito Brasileiro. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2012.

RESUMO

As marcas de produto são importantes instrumentos nas estratégias empresariais. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autarquia responsável pela concessão de direitos de marcas e pela regulamentação dos procedimentos de registro, que devem ser rápidos e confiáveis. O conhecimento e a compreensão desses procedimentos são necessários à criação, registro e proteção das marcas de produto ou de serviço. Os dados obtidos revelam que as normas existentes não permitem uma identificação objetiva do que venham a ser os sinais nominativos sugestivos usados na composição das marcas de produto ou de serviço.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marcas. Sinais sugestivos.

AZEVEDO, Manuel Dias de. The Registration Of Suggestive Noun Signs as Product Or Service Trademark In The Brazilian Law. Dissertation (Professional Master Degree in Intellectual Property and Innovation) - Coordination of Post-Graduate Studies and Research, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2012.

ABSTRACT

The trademarks are important instruments on the enterprise strategies. In Brasil, the Instituto Nacional da Propriedade Industrial is the government office responsible by the register and expedition of infralegal rules of the register procedure that must be quick and confident. The knowledge and comprehension of these procedures are essencial to the creation, registration and protection of the trademarks. Research data shows that the existing rules are inable to correctly identify suggestive nouns used in the composition of product or service trademarks.

Key words: Industrial Property. Trademarks. Suggestive nouns.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	
1.1 O tema e sua delimitação	9
1.2 Objetivo	10
1.3 Justificativa	11
1.4 Metodologia	12
1.4.1 Pesquisa documental e bibliográfica	12
1.4.2 Observação direta	13
1.4.3 Terminologia	15
1.5 Estrutura da dissertação	19
2 MARCAS: CONCEITOS, FUNÇÕES E FORMAS DE COMPOSIÇÃO	
2.1 Marcas: pequeno resumo histórico	20
2.2 Direito das Marcas	22
2.2.1 Conceitos de marca	26
2.3 Funções das marcas de produto	32
2.3.1 Função identificadora	35
2.3.2 Função distintiva	36
2.3.3 Função de indicação de origem	38
2.3.4 Função de garantia	41
2.3.5 Função publicitária	42
2.4 Formas de apresentação da marca de produto	43
2.4.1 Composição do elemento nominativo da marca de produto	44
3 REGISTRO DE SINAIS NOMINATIVOS COMO MARCA DE PRODUTO	
3.1 Requisitos legais	48
3.1.1 Perceptibilidade pelo sentido da visão	49
3.1.2 Inexistência de vedação legal	50
3.1.3 Distintividade	52
3.1.3.1 Distintividade relativa ou extrínseca	52
3.1.3.2 Distintividade absoluta ou intrínseca	52
3.1.4 A proibição do registro de sinais indicativos ou descritivos no Direito das Marcas brasileiro	56
3.2 Sinais fracos, evocativos ou sugestivos	62
3.2.1 Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ nº014/2005: hipótese Damasco	71
3.2.2 Jurisprudência da justiça federal	78
3.2.3 A hipótese “pneu”	84
4 ANÁLISE DAS NORMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS SUGESTIVOS	
4.1 Questionário: resultados obtidos	91
4.2 As Diretrizes de Análise de Marcas	93
4.2.1 Sinais registráveis	94
4.2.2 Sinais irregistráveis: o inciso VI do art. 124 da LPI	95
4.2.2.1 Primeira situação e condição	96
4.2.2.2 Segunda situação e condição	103
4.2.2.3 Suficiente forma distintiva	105
4.2.3 Sinais sugestivos ou evocativos	105
4.2.4 Apostilas	113
5 CONCLUSÕES	120
REFERÊNCIAS	122

LISTA DE SIGLAS

ABPI - Associação Brasileira de Propriedade Intelectual

APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual

CDC – Código de Defesa do Consumidor

CE - Comunidade Européia

CF/88 – Constituição Federal de 1988

CPI - Código de Propriedade Industrial

CUP - Convenção da União de Paris

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

LDA – Lei de Direitos Autorais

LPI – Lei de Propriedade Industrial

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial Da Propriedade Intelectual

RMC – Regramento de Marca Comunitária

RPI - Revista da Propriedade Industrial

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TMEP - Trademark Manual of Examining Procedure

TRF - Tribunal Regional Federal

TRIP's – Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement

UE - União Européia

USPTO – United States Patent and Trademark Office.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MANUEL DIAS DE AZEVEDO

O REGISTRO DE SINAIS NOMINATIVOS SUGESTIVOS
COMO MARCA DE PRODUTO OU DE SERVIÇO NO DIREITO
BRASILEIRO

RIO DE JANEIRO
2012

MANUEL DIAS DE AZEVEDO

O REGISTRO DE SINAIS NOMINATIVOS SUGESTIVOS
COMO MARCA DE PRODUTO OU DE SERVIÇO NO DIREITO
BRASILEIRO

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas e Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientadora: Dr^a. Patrícia Pereira Peralta

RIO DE JANEIRO
2012

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer – INPI

A994r Azevedo, Manuel Dias de.
O registro de sinais nominativos sugestivos como marca de produto ou de serviços no direito brasileiro / Manuel Dias de Azevedo - - 2012.
58 f.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) — Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2012.

Orientadora: Patrícia Pereira Peralta

1. Propriedade industrial. 2. Marcas. 3. Sinais sugestivos. II. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

MANUEL DIAS DE AZEVEDO

O REGISTRO DE SINAIS NOMINATIVOS SUGESTIVOS
COMO MARCA DE PRODUTO OU DE SERVIÇO NO DIREITO
BRASILEIRO

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas e Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em:

Dr^a. Patrícia Pereira Peralta - INPI

Dr^a. Maitê Cecília Fabbri Moro – PUC-SP

Dr^a. Elizabeth Ferreira da Silva - INPI

AZEVEDO, Manuel Dias de. O Registro De Sinais Nominativos Sugestivos Como Marca De Produto No Direito Brasileiro. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2012.

RESUMO

As marcas de produto são importantes instrumentos nas estratégias empresariais. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autarquia responsável pela concessão de direitos de marcas e pela regulamentação dos procedimentos de registro, que devem ser rápidos e confiáveis. O conhecimento e a compreensão desses procedimentos são necessários à criação, registro e proteção das marcas de produto ou de serviço. Os dados obtidos revelam que as normas existentes não permitem uma identificação objetiva do que venham a ser os sinais nominativos sugestivos usados na composição das marcas de produto ou de serviço.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marcas. Sinais sugestivos.

AZEVEDO, Manuel Dias de. The Registration Of Suggestive Noun Signs as Product Or Service Trademark In The Brazilian Law. Dissertation (Professional Master Degree in Intellectual Property and Innovation) - Coordination of Post-Graduate Studies and Research, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2012.

ABSTRACT

The trademarks are important instruments on the enterprise strategies. In Brasil, the Instituto Nacional da Propriedade Industrial is the government office responsible by the register and expedition of infralegal rules of the register procedure that must be quick and confident. The knowledge and comprehension of these procedures are essencial to the creation, registration and protection of the trademarks. Research data shows that the existing rules are inable to correctly identify suggestive nouns used in the composition of product or service trademarks.

Key words: Industrial Property. Trademarks. Suggestive nouns.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	
1.1 O tema e sua delimitação	9
1.2 Objetivo	10
1.3 Justificativa	11
1.4 Metodologia	12
1.4.1 Pesquisa documental e bibliográfica	12
1.4.2 Observação direta	13
1.4.3 Terminologia	15
1.5 Estrutura da dissertação	19
2 MARCAS: CONCEITOS, FUNÇÕES E FORMAS DE COMPOSIÇÃO	
2.1 Marcas: pequeno resumo histórico	20
2.2 Direito das Marcas	22
2.2.1 Conceitos de marca	26
2.3 Funções das marcas de produto	32
2.3.1 Função identificadora	35
2.3.2 Função distintiva	36
2.3.3 Função de indicação de origem	38
2.3.4 Função de garantia	41
2.3.5 Função publicitária	42
2.4 Formas de apresentação da marca de produto	43
2.4.1 Composição do elemento nominativo da marca de produto	44
3 REGISTRO DE SINAIS NOMINATIVOS COMO MARCA DE PRODUTO	
3.1 Requisitos legais	48
3.1.1 Perceptibilidade pelo sentido da visão	49
3.1.2 Inexistência de vedação legal	50
3.1.3 Distintividade	52
3.1.3.1 Distintividade relativa ou extrínseca	52
3.1.3.2 Distintividade absoluta ou intrínseca	52
3.1.4 A proibição do registro de sinais indicativos ou descritivos no Direito das Marcas brasileiro	56
3.2 Sinais fracos, evocativos ou sugestivos	62
3.2.1 Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ nº014/2005: hipótese Damasco	71
3.2.2 Jurisprudência da justiça federal	78
3.2.3 A hipótese “pneu”	84
4 ANÁLISE DAS NORMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS SUGESTIVOS	
4.1 Questionário: resultados obtidos	91
4.2 As Diretrizes de Análise de Marcas	93
4.2.1 Sinais registráveis	94
4.2.2 Sinais irregistráveis: o inciso VI do art. 124 da LPI	95
4.2.2.1 Primeira situação e condição	96
4.2.2.2 Segunda situação e condição	103
4.2.2.3 Suficiente forma distintiva	105
4.2.3 Sinais sugestivos ou evocativos	105
4.2.4 Apostilas	113
5 CONCLUSÕES	120
REFERÊNCIAS	122

LISTA DE SIGLAS

ABPI - Associação Brasileira de Propriedade Intelectual

APDI - Associação Portuguesa de Direito Intelectual

CDC – Código de Defesa do Consumidor

CE - Comunidade Européia

CF/88 – Constituição Federal de 1988

CPI - Código de Propriedade Industrial

CUP - Convenção da União de Paris

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

LDA – Lei de Direitos Autorais

LPI – Lei de Propriedade Industrial

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial Da Propriedade Intelectual

RMC – Regramento de Marca Comunitária

RPI - Revista da Propriedade Industrial

STF - Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TMEP - Trademark Manual of Examining Procedure

TRF - Tribunal Regional Federal

TRIP's – Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement

UE - União Européia

USPTO – United States Patent and Trademark Office.