



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

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 15/09

Rio de Janeiro, em 09 de novembro de 2009.

Ref.: Processo n.º 816306125

EMENTA: Propriedade Industrial. Marca “Boi & Cia Carnes Nobres”. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido em epígrafe, com base no artigo 124, inciso VI, da LPI. Inaplicável a norma legal apontada. Sinal revestido de suficiente forma distintiva. Todo sinal marcário composto em seus conjuntos de termos irregistráveis *de per se*, isoladamente, acompanhado de expressão do tipo “& Cia”, “& Companhia”, “& Co.”, e outras similares, é capaz de desempenhar a função marcária, na qualidade de marca evocativa/sugestiva. Deve ser reformada a decisão recorrida, para que seja deferido o pedido de registro com a devida ressalva quanto a não exclusividade de uso, isoladamente, do sinal requerido. Aplicação dos Princípios da Segurança Jurídica e da Isonomia. Respeito à “jurisprudência administrativa”.

Senhor Procurador Chefe,

Preliminarmente, cumpre-nos informar que a demora na análise do presente processo ocorreu em virtude da necessidade de se aguardar a harmonização de aplicabilidade de diversos pontos da legislação que ficaram pendentes de definições nas Diretrizes de Análise de Marcas.

Considerando que até o momento não foi possível implementar em definitivo as referidas Diretrizes, em razão de diversos entraves administrativos, estando ainda em vigor as Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas, instituídas pela Resolução n.º 051/97 e considerando ainda as inúmeras cobranças por parte dos usuários

interessados, procederemos a seguir um estudo acerca da matéria fruto de questionamentos.

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

Com a finalidade de modificar esta decisão, foi interposto Recurso ao Senhor Presidente do INPI, cuja instrução técnica encontra-se devidamente exarada nos autos, a qual sugeriu ao Senhor Presidente a manutenção do indeferimento por entender que, de fato, o sinal requerido é composto por expressão/denominação comumente usada para identificar os produtos requeridos sem suficiente distintividade.

No mérito, em discordância com o Parecer técnico exarado por aquela Diretoria, concluímos pela procedência das razões que fundamentaram o recurso, a fim de manter a linha de entendimento desenvolvida pelo INPI, tanto pelo seu corpo técnico quanto jurídico, visto que os termos que compõem o sinal requerido formam conjunto com o grau necessário de distintividade.

Salientamos que a orientação técnica, a qual vem sendo aplicada desde da década de 90, no sentido de proteger como marca o conjunto composto por termos que isolados são considerados irregistráveis, teve sua origem em uma decisão judicial proferida na ação ordinária nº 7365772/86 (doc. fls. 75/82), pelo M.M. Juízo da 15ª Vara Federal, Seção do Estado do Rio de Janeiro, objeto de acompanhamento no processo INPI n.º 000786/86, que envolveu o registro nº 810928094, marca "Pão & Companhia".

Nessa decisão, proferida, também, nos anos 90, o douto juízo entendeu que a expressão "PÃO & COMPANHIA", no seu conjunto, ao ser utilizada de forma diversa de sua acepção original, confere ao sinal requerido suficiente distintividade:

“...estamos convencidos que a expressão pretendida, no seu conjunto, reveste-se de cunho distintivo, seja do ponto de vista semântico, seja gráfico ou visual e fonético.”

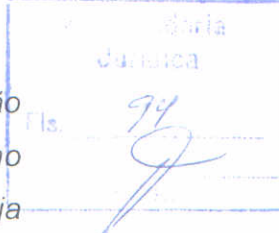
(...)

“A criatividade que ensejou a expressão cunhada pela autora, transcende o seu valor semântico. Utilizada de forma não convencional, vem desempenhando a sua função finalística, marcando os produtos que abrange, conforme denota a leitura dos autos.

Aliás a posição dos estudiosos é de que o sinal deve ser considerado no seu todo, independente do que as partes constituem isoladamente...”

Assim, o INPI, por concordar com a linha de raciocínio daquele juízo, conforme orientação da própria Diretoria (doc. fls. 73/74), deixou de apelar da decisão e desde então vem aplicando, em 1ª e 2ª instâncias administrativas, o referido entendimento jurisdicional a ponto de formar a chamada “jurisprudência administrativa”, passando a atribuir a todos os sinais marcários compostos em seus conjuntos de termos irregistráveis isoladamente, acompanhados de expressões do tipo “& CIA”, “& COMPANHIA”, “& CO.” e outras composições similares, a função de marca evocativa/sugestiva, protegendo o conjunto marcário de possíveis reproduções e flagrantes imitações, todavia, permitindo o ônus da convivência com outros sinais semelhantes, desde que com grau mínimo de distintividade.

A fim de comprovar a supramencionada afirmação, relembramos que no ano de 1992 foi realizada reunião, da qual participaram o Diretor de Marcas, os chefes das suas Divisões: DIMFAG, DIMELE, DIMTEX, DIMCOL, DIMSER e o responsável pelo extinto Grupo Especial de Trabalho da Presidência – GET, responsável, à época pela instrução Jurídica dos recursos administrativos, objetivando, dentre outras, consolidar o entendimento acima mencionado com a sua ampla divulgação ao corpo



técnico do INPI. Desta forma, diretrizes de procedimento foram definidas, o que culminou com a harmonização acerca da matéria, conforme podemos verificar no comunicado distribuído internamente às Divisões e ao GET (doc. fls 84/87).

O referido comunicado, à época distribuído internamente, ganhou divulgação externa ao ser divulgado por meio de publicação direcionada ao público atuante na área de propriedade industrial (doc. fl. 88), o que mais uma vez ratifica a apontada "jurisprudência administrativa" criada em torno da matéria.

Em que pese a exposta linha técnica administrativa delineada e consolidada no ramo do Direito de Propriedade Industrial, após cerca de 20 anos de sua aplicação, sem qualquer justificativa aparente, houve abrupta alteração do entendimento nos casos em que a marca é composta pelos termos "& CIA", "e CIA", "& COMPANHIA", entre outros.

De forma a exemplificar a assertiva acima, mencionamos a decisão proferida pela Diretoria de Marcas junto ao processo administrativo nº 827760108, qual seja, deferimento do pedido de registro da marca mista "PÃO & CIA", **com a ressalva de não exclusividade sobre os elementos nominativos**, na NCL (8) 30, para assinalar produtos/serviços, especificamente, "panificação, bolos e sanduíches". Tal decisão contraria o art. 124, inciso XIX da LPI, visto que reproduz ideologicamente a marca "PÃO E COMPANHIA" anteriormente depositada e registrada sob os nºs 810928094 e 811521184, em fase de transferência de titularidade, cujo titular atual: "Pão & Companhia Franchising LTDA", goza de direito de propriedade garantido pelo Judiciário.

Esta informação foi exposta por meio da NOTA/INPI/PROC/DIRAD/Nº 2185/08, de 20/06/08, à senhora Diretora de Marcas (doc. fls. 89/91). Neste parecer, foi sugerida a instauração de processo administrativo de nulidade de ofício, já que a concessão da marca supramencionada ocorreu em 26/12/2007. Contudo, para nossa surpresa, a Diretoria competente não acatou a sugestão desta Divisão, o que gerou uma violação flagrante à lei, já que, hoje, há registros para as marcas "PÃO & CIA" e "PÃO E COMPANHIA" pertencentes a titulares distintos.

Procuradoria
Jurídica
Is. 96
Pública

Isso revela transgressão aos princípios da segurança jurídica e da isonomia material, além do esvaziamento da "jurisprudência administrativa" criada acerca da matéria. Lembramos que esta é resultado de interpretação da decisão judicial proferida na ação ordinária nº 7365772/86 pelo M.M. Juízo da 15ª vara Federal.

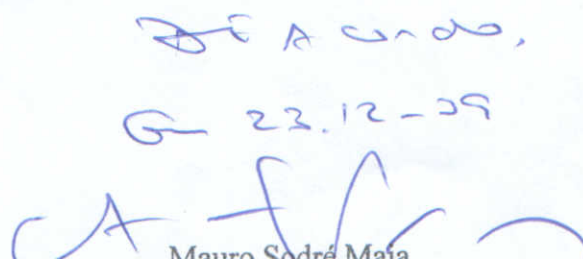
Assim é que, na tentativa de evitar mais um equívoco por parte da Administração, entendemos que a decisão proferida no presente caso, qual seja, indeferimento do pedido da marca "BOI & CIA CARNES NOBRES", merece revisão e alteração.

Diante do exposto, partindo da premissa de que o objeto de questionamento neste processo, envolvendo a supramencionada marca, se enquadra na linha de entendimento desenvolvida durante anos pelo INPI e a fim de garantir a segurança jurídica, a isonomia material e a "jurisprudência administrativa", **propomos a reforma da decisão a quo, tendo em vista que o exame de registrabilidade do sinal em tela não seguiu o que determinam as normas legais vigentes sobre a matéria, observando-se a ressalva de não-exclusividade dos elementos nominativos "Boi & Cia" de forma isolada e a não-exclusividade da expressão "Carnes Nobres".**

Por último, considerando que tal entendimento abrange outros casos similares, recomendamos que seja dada ampla divulgação da orientação contida neste Parecer e a sua inclusão nas futuras Diretrizes de Análise de marcas.

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


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Chefe de Divisão
Port. 149/05


23.12.09
Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA

Rio de Janeiro, em 25/08/10.

Ref. : Processo n.º 816306125

- 1- Em conformidade com a orientação da Procuradoria Federal no INPI. Conheço do recurso interposto. Dou-lhe provimento. Reformo a decisão recorrida. Defiro o pedido de registro, com a ressalva de não-exclusividade dos elementos nominativos "Boi & Cia" de forma isolada e a não-exclusividade da expressão "Carnes Nobres".
- 2- À Dirma para publicação da presente decisão e ampla divulgação do entendimento exposto no PARECER/INPI/PROC/DIRAD/N.º 15/09, com inclusão do procedimento nas Diretrizes de Análise de Marcas.

JORGE DE PAULA COSTA AVILA
Presidente

Nº da RPI : 2076

Data de Publicação : 19/10/2010

Despacho : 269

Situação : Aguardando Aprovação

Feito em : 08/10/2010

Processo : 816306125

Situação : 42

Marca : BOI & CIA CARNES NOBRES

Titular : 65840761000105 - MERCANTIL DE CARNES 3 E LTDA

Apostila : SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS "BOI & CIA" ISOLADAMENTE E DA EXPRESSÃO "CARNES NOBRES".

Texto Despacho : COM A RESSALVA DE NÃO EXCLUSIVIDADE DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS "BOI & CIA" E A NÃO-EXCLUSIVIDADE DA EXPRESSÃO "CARNES NOBRES"

Texto Interno : CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIRAD/PROCURADORIA FEDERAL.

Digitador :


toni


ANTONIO CARLOS DA ROCHA MAGALHAES

Técnico :

trigo

TANIA MARIA TRIGO FERNANDES

Aprovador :


Tânia M. Trigo Fernandes
Coordenadora do Sistema
Mat. OAB/SP nº 35422

TANIA MARIA TRIGO FERNANDES

Nº da RPI : 2077 Data de Publicação : 26/10/2010

Despacho : 269

Situação : Aguardando Aprovação

Feito em : 14/10/2010

Processo : 816306125

Situação : 42

Marca : BOI & CIA CARNES NOBRES

Titular : 65840761000105 - MERCANTIL DE CARNES 3 E LTDA

Apostila : COM A RESSALVA DE NÃO EXCLUSIVIDADE DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS "BOI & C" DE FORMA ISOLADA E A NÃO-EXCLUSIVIDADE DA EXPRESSÃO "CARNES NOBRES"

Texto Despacho : COM A RESSALVA DE NÃO EXCLUSIVIDADE DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS "BOI & CIA" DE FORMA ISOLADA E A NÃO-EXCLUSIVIDADE DA EXPRESSÃO "CARNES NOBRES" COMO RETIFICAÇÃO DO DESPACHO PUBLICADO NA RPI 2076, DE 19/10/2010, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO TEOR DO DESPACHO E NO TEOR DA APOSTILA.

Texto Interno :

Digitador :

Antonio Carlos da Rocha Magalhães
Técnico em Propriedade Industrial
Matrícula: 0449303
toni

ANTONIO CARLOS DA ROCHA MAGALHAES

Técnico :

trigo

TANIA MARIA TRIGO FERNANDES

Aprovador :

Tania M. Trigo Fernandes
Coordenadora COTREMA
Matrícula: 0449270
trigo

TANIA MARIA TRIGO FERNANDES