

Marcas

Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE

Dezembro 2021 | Edição nº1



Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Coordenação Geral de Recursos e Nulidades - CGREC

Presidente

Claudio Vilar Furtado

Chefe de Gabinete

Ana Paula Gomes Pinto

Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

André Luís Balloussier Âncora da Luz

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados

Liane Elizabeth Caldeira Lage

Diretor de Administração

Júlio César Castelo Branco Reis Moreira

Procurador-Chefe

Marcos da Silva Couto

Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia

Dirceu Yoshikazu Teruya

Coordenador-Geral de Disseminação para Inovação

Felipe Augusto Melo de Oliveira

Ouvidor

Davison Rego Menezes

Auditor-Chefe

Carlos Henrique de Castro Ribeiro

Corregedor

Caetano Carqueja Lara

Coordenador-Geral de Recursos e Nulidades - CGREC

Gerson da Costa Correa

FICHA TÉCNICA

Organização

Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

Gerson da Costa Corrêa

Coordenador-Geral substituto de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

Carlos Mauricio Pires e Albuquerque Ardissonne

Coordenador Técnico de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas em exercício

Felipe da Silva Bernardes

Equipe técnica

Examinadores em exercício na segunda instância administrativa no ano da edição:

Equipe CGREC/COREM:

Celso Prado Bragança Junior

Elton Ferreira Barbosa

Fábio Antonio Robbe Mathias

Flávia Beatriz Paes Possolo Siano

Ingrid Jensen Schmidt

Manuel Diaz de Azevedo

Maria Cecília Lomonaco Florence

Marcus Vinicius de Oliveira Dudkiewicz

Rachel de Paiva Bucasio

Ricardo Frederico Nicol

Rodrigo Moerbeck de Almeida Rego

Rosana Ribeiro Roxo

Equipe Grupo de Trabalho CGREC/DIRMA:

Ana Cristina Barbosa Coelho

Bernardo Carneiro Horta

Claudia Marcilla Verdier

Danielle Pereira do Amaral Aguiar

Filipe Melo dos Santos

Julio Cezar Machado de Oliveira

João Alfredo Castanheira

Maria Cecília Lomonaco Florence

Paula Motta Ludgero do Nascimento

Paulo Cesar Paranhos Vinhaes de Araujo

Paulo José Soler Teixeira dos Santos

Rogério Mussel Nicolay

Bolsistas em colaboração – PDPI – ACAD/CGREC

Anna Carolina Nogueira Abib

Clarice Fernandes Santos

Gisele Cristina Cunha de Oliveira

Marissol Barbosa de Souza Pinheiro

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Coordenação Geral de Recursos e Nulidades - CGREC
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro -
20090-910 Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Edição: dez. 2021.

Permitida a reprodução, desde que citada a fonte. Todos os direitos reservados ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação Economista Claudio Treiguer - INPI
Bibliotecário responsável Evanildo Vieira dos Santos - CRB7-4861

C694 Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa: Marcas. [recurso eletrônico]. / Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), vol. 1, n.1 (jan./dez. 2021) - Rio de Janeiro: INPI, 2021 -.

Anual, 2021-.

1. Propriedade Industrial – Brasil. 2. Marcas – Recursos e nulidades.
3. Marcas – Decisão administrativa. 4. INPI – Marcas - 2ª instância.
- I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

1. Introdução e agradecimentos.

O ano de 2021 trouxe grandes desafios a toda a humanidade, passando pelo enfrentamento à pandemia de COVID-19. Em tal cenário, servidores e colaboradores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – trabalharam incessantemente para cumprir sua missão institucional.

As medidas de isolamento social impuseram o confinamento das pessoas. O teletrabalho se tornou realidade para todos do INPI por um bom tempo. Lidamos com inúmeros desafios para adequação da rotina familiar e profissional, e superamos.

No caso da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC - responsável pelo assessoramento ao Presidente do INPI nas decisões de recursos e processos administrativos de nulidade, apesar da turbulência das circunstâncias, as metas têm sido cumpridas graças ao empenho e dedicação de nossos servidores e colaboradores.

Na Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidades de Marcas – COREM – após 42 anos de prestação de serviço público, aposentou-se a Coordenadora Tânia Maria Trigo Fernandes que, por mais de dez anos, gerenciou pessoas e registros com leveza semelhante à de um jardineiro diante de suas flores. Sempre será lembrada por sua competência, generosidade e pela alegria e sorriso contagiantes.

Em meio às metas de exame de recursos e processos administrativos de nulidade, dentre outras atividades, a consolidação da jurisprudência administrativa na área de marcas surgiu como mais um desafio à CGREC/COREM em 2021.

Na execução do projeto de confecção esta revista, contamos com a inestimável colaboração da equipe das assistentes de pesquisa/bolsistas selecionadas no marco do Programa de Desenvolvimento de Propriedade Industrial (PDPI), profissionais de alto nível intelectual que se dedicaram intensamente durante um ano à nobre função de servir ao INPI.

Depois de muito trabalho de todos os envolvidos, enfim apresentamos a 1ª edição da Coletânea de Decisões da Segunda Instância Administrativa – Seção MARCAS – que reúne referências aos pareceres técnicos que subsidiaram a decisão de recursos e processos administrativos de nulidade interpostos em registros de marca e que ilustram a interpretação da segunda instância administrativa da legislação em vigor, em casos paradigmáticos. Este compêndio reúne a síntese de diversos pareceres exarados ao longo dos últimos 20 anos que retratam o entendimento traçado, diante da legislação em vigor à época, bem como a interpretação a ela conferida. As decisões apresentadas retratam somente os entendimentos da segunda instância administrativa adotados em casos concretos, sujeitos à alteração por ulterior decisão do CPAPD ou da própria segunda instância administrativa.

Na condição de Coordenador em exercício da COREM, agradeço a confiança em mim depositada pelo Coordenador-Geral, Gerson da Costa Correa, bem como a amizade oferecida pelos Coordenadores Carlos Mauricio Ardisson e Heleno Bezerra, além de meu substituto Elton Barbosa. Parabenizo e agradeço toda a equipe de servidores em exercício na segunda instância administrativa, bem como a equipe de colaboradores envolvidos, notadamente as bolsistas, pelo trabalho realizado durante o ano de 2021. Desafios vencidos.

Felipe da Silva Bernardes
Coordenador em exercício
CGREC/COREM

2. Apresentação e Escopo Editorial

Sobre o periódico: a “Coletânea de Decisões da Segunda Instância Administrativa do INPI – Seção Marcas” é um periódico anual em formato eletrônico, disponibilizada no Portal do INPI na internet. Tem por objetivo conferir publicidade aos entendimentos técnicos consolidados nas decisões administrativas de segunda instância administrativa do Instituto.

Foco e escopo: a “Coletânea de Decisões da Segunda Instância Administrativa do INPI – Seção Marcas”, de caráter técnico-administrativo, visa privilegiar uma linguagem acessível e uma perspectiva transversal, atingindo todo o público diretamente ou indiretamente envolvido com a propriedade industrial, desde servidores e colaboradores do Instituto até os usuários dos seus serviços e profissionais da área, empreendedores, pesquisadores e curiosos.

Equipe editorial:

Felipe da Silva Bernardes
Carlos Mauricio Pires e Albuquerque Ardisson
Anna Carolina Nogueira Abib
Clarice Fernandes Santos
Gisele Cristina Cunha de Oliveira
Marissol Barbosa de Souza Pinheiro

SUMÁRIO

1. Introdução e agradecimentos.....	07
2. Apresentação e escopo editorial.....	08
3. Decisões subsidiadas pela CGREC/COREM na instrução de recursos e nulidades administrativas	
3.1. Decisão sobre a liceidade do sinal marcário.....	12
3.2. Decisões sobre a distintividade do sinal marcário	14
3.3 Decisão sobre a veracidade do sinal marcário.....	17
3.4 Decisões sobre a disponibilidade do sinal marcário.....	19
3.5 Decisões sobre caducidade de registro de marca.....	46
3.6 Decisões em matéria procedimental.....	53
3.7 Decisões sobre transferência de titularidade de registro de marca.....	59
4. Histórico – Decisões subsidiadas pela PROC/DIRAD.....	63

Referências e abreviações:

- CRFB/88 – Constituição da República Federativa do Brasil;
- LPI — Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96;
- Lei 9.784/99 – Lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal direta e indireta;
- CTN – Código Tributário Nacional – Lei nº 5.172/66;
- C.C – Código Civil - Lei nº 10.406/2002;
- Estatuto do Idoso - Lei nº 70.741/2003;
- Lei nº 5.648/70 – Lei de criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;
- Lei nº 13.874/2019 – Lei que institui a declaração de direitos de liberdade econômica;
- Lei nº 9.610/98 – Lei de direitos autorais;
- Lei nº 10.048/2000 – Lei que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência física, aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo;
- Lei nº 11.101/2005 – Lei de falências e recuperação de empresas;
- Decreto-Lei nº 7661/45 – Lei de Falências (revogada);
- Resolução INPI nº 142/2014 - Manual de Marcas;
- Resolução INPI/PR nº 107/2013 – Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da LPI;
- STJ – Superior Tribunal de Justiça;
- JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. V.1. Ed. Forense. 47ª ed. 2007;

3. Decisões subsidiadas pela CGREC/COREM na instrução de recursos e nulidades administrativas.

3.1 Decisão sobre a liceidade do sinal marcário.

Processo

827661746; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI nº 2263 de 20/05/2014.

Ementa

Liceidade. Artigo 124, I, da LPI. Reprodução de monumento público. Estilização de representação gráfica do monumento. Harmonização de entendimento. Isonomia de tratamento.

Marca(s)**Entendimento fixado:**

A representação gráfica de monumento oficial ou público pode ser registrada como marca desde que suficientemente estilizada.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O artigo 124 da Lei de Propriedade traz hipóteses de irregistrabilidade do sinal requerido como marca. O inciso I do referido dispositivo legal veda o registro de marca que reproduz brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.

Para garantir a isonomia de tratamento na análise de matéria similar, o Manual de Marcas - introduziu critérios de exame sobre a aplicabilidade do artigo 124, I, da LPI, em seu item 5.8.1.

Nesse sentido, à luz destes critérios, a decisão recursal entendeu que a marca  possuía apenas parte da imagem relativa à estátua da liberdade, de forma estilizada, tendo se concluído que os traços adotados na representação eram suficientemente distintos do monumento original. Ainda foi compreendido que a figura apenas remete a ideia de Liberdade, mantendo a posição secundária no conjunto marcário por acompanhar o elemento principal “Liberty”.

Sob este entendimento, concluiu-se pela reforma do indeferimento do pedido de registro de marca.

Processo

828293015 e 828293007; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI nº 2334, de 29/09/2015.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDENCIA/CGREC/Nº 08/2015. Liceidade. Artigo 124, I, da LPI. Designação de monumento público.

Marca(s)

CASA CAVÉ

Entendimento fixado:

O tombamento de edifício não inviabiliza o registro de sua denominação como marca por terceiro.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

Em sede de Processo Administrativo de Nulidade proposto face à concessão da marca CASA CAVÉ, a Requerente, titular da marca MANON ED. CASA CAVÉ, sustentou, dentre outros fundamentos, que a marca impugnada havia sido concedida ao arrepio da norma prevista no artigo 124, I, da LPI por se tratar de designação de monumento tombado, o Edifício Casa Cavé.

Conforme entendimento consignado, respaldado por jurisprudência do STJ, o tombamento se refere a ato da vida civil, para fins de proteção ao patrimônio cultural, que não produz efeitos na esfera comercial no qual se insere o registro de marca.

Diante disto, as alegações não foram acolhidas, pois se concluiu que o tombamento de um edifício não inviabiliza o registro de sua denominação como marca por terceiro. Anotou-se que o fato da Requerente ter se estabelecido em um imóvel tombado não criou para si a prerrogativa de registrar como marca o nome daquele imóvel, que é comum a todos.

Ao final, entendendo não ter se caracterizado qualquer infringência legal, concluiu-se pela improcedência do processo administrativo de nulidade, tendo sido mantido o registro de marca.

3.2 Decisões sobre a distintividade do sinal marcário.

Processo	911996400 ; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI nº 2581, de 23/06/2020.
Ementa	NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 01/2020. Artigo 124, VI, da LPI. Todo indivisível. Serviços de comércio. Expressão composta pelo termo “casa da(s)/do(s)” associado ao nome do produto comercializado. Princípio da isonomia. Sinal evocativo/sugestivo.
Marca(s)	

Entendimento fixado:

A expressão composta por “casa da(s)/do(s) + nome de produto” possui suficiente distintividade para ser registrada como marca, desde que não seja comprovado o uso da expressão em segmento de mercado para identificar estabelecimento de comércio de produtos/serviços.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O pedido de registro sobre a marca em epígrafe foi indeferido pelo artigo 124, VI, da LPI, sob o entendimento de que a expressão CASA DAS VERDURAS possui caráter descritivo em relação aos serviços assinalados, tratando-se de expressão insuscetível de ser apropriada a título exclusivo como marca.

Em análise ao recurso administrativo, foi observado que o termo “casa” possui significados múltiplos, razão pela qual a análise do requisito de distintividade deve se pautar nas circunstâncias de fato específicas ao segmento de mercado em que se busca registrar a marca.

Constatou-se que a expressão “casa de carnes”, por exemplo, é fartamente utilizada em seu segmento, sendo, portanto, irregistrável à luz do artigo 124, VI, da LPI.

Por outro lado, quanto a expressão “casa das verduras”, não foi constatada a existência de elementos capazes de conduzir ao entendimento de que a expressão seja utilizada no mercado como descritiva do local onde se comercializa verduras.

Concluiu-se que, não havendo elemento que ateste a costumeira utilização do termo “casa” como indicativo de estabelecimento comercial em determinado segmento específico de mercado, não há incidência do artigo 124, VI, da LPI, motivo pelo qual foi reformado o indeferimento do pedido de registro de marca.

Processo 903046261; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI n.º 2503, de 26/12/2018.

Ementa NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 12/2018. Artigo 124, VI, da LPI. Distintividade. Diluição. Boa fé contratual. Segurança jurídica. Interpretação teleológica da norma. Termo não dicionarizado. Marca registrada no exterior.

Marca(s) **CrossFit**

Entendimento fixado:

O uso legítimo de marca no Brasil, por licenciados não vinculados entre si, não configura a diluição da marca.

O elemento nominativo criado por particular para identificar determinado produto ou serviço, regularmente registrado como marca em seu país de origem, não é sujeito à incidência da norma prevista no art. 124, VI, da LPI.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O artigo 124, VI, da LPI visa evitar a monopolização de termos que integram o domínio público e, portanto, podem ser livremente utilizados por todos.

A marca CROSSFIT foi indeferida por ter sido entendido que se trata de termo simplesmente descritivo para identificar prática esportiva específica.

Em análise ao recurso, constatou-se que se trata de termo adotado pelo criador do método de treinamento e fundador da empresa titular de registros de marca em diversos países destinados a assinalar serviços de academia de ginástica e correlatos. Também, consignou-se o reconhecimento, por parte da mídia especializada, de que CROSSFIT é marca estrangeira que, inclusive, é utilizada de forma licenciada por atores do segmento no mercado nacional.

Diante destas circunstâncias, concluiu-se que o termo CROSSFIT é marca internacionalmente reconhecida e, como tal, pode ser registrada em território brasileiro. O termo decorre de criação particular, não pertence ao patrimônio comum e, portanto, em interpretação teleológica da norma, revela-se insuscetível da incidência da norma prevista no artigo 124, VI, da LPI.

Sob este entendimento, foi reformado o indeferimento do pedido de registro de marca.

Processo

824936841; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI 2215, de 18/06/2013.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 06/2012. Distintividade. Artigo 124, VI, da LPI. Termo comumente empregado como característica do produto/serviço assinalado. Elemento em destaque do conjunto marcário. Forma mista de apresentação.

Marca(s)



Entendimento fixado:

É irreregistrável o conjunto marcário que tenha por elemento principal termo considerado irreregistrável, ainda que requerido em forma mista de apresentação que não confira suficiente distintividade ao conjunto.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A análise de distintividade de marca demanda verificação quanto a capacidade do conjunto marcário efetivamente identificar a origem específica de produto/serviço.

O artigo 124, inciso VI da LPI visa impedir que algum particular se aproprie à título exclusivo de elemento amplamente adotado pela sociedade para identificar determinado produto ou serviço.

No caso objeto de análise recursal, constatou-se que a apresentação mista na qual foi requerida a marca não continha elementos de fantasia que possuísem considerável relevância no conjunto marcário requerido, a ponto de conferir capacidade distintiva à marca.

Entendeu-se que, apesar da forma mista de apresentação na qual foi requerida marca, a representação gráfica não era suficiente para desviar a atenção do consumidor do elemento nominativo irreregistrável.

Por isso, concluiu-se permanecer o impedimento legal, razão pela qual foi mantido o indeferimento do pedido de registro de marca.

3.3 Decisão sobre a veracidade do sinal marcário.

Processo 900326760; Exigência de mérito publicada na RPI 2457, 06/02/2018.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 01/2018. Disponibilidade. Artigo 124, incisos IX e X, da LPI. Reprodução/imitação de indicação geográfica. Neologismos. Falsa indicação quanto à qualidade do produto/serviço.

Marca(s)

THE LINE RESTAURANTE E CHAMPANHARIA

Entendimento fixado:

É irregistrável como marca o termo derivativo de indicação geográfica que induza a percepção de estabelecimento comercial, por configurar falsa indicação quanto à qualidade do produto/serviço assinalado.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O legislador pátrio incluiu no rol do artigo 124 a vedação ao registro de marca de indicação geográfica, sua imitação, bem como o sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica.

Diante desse arcabouço legislativo, conforme entendimento firmado na NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 01/2018, os termos derivados de indicação geográfica também não são passíveis de registro de marca, por violação aos incisos IX e X, do artigo 124, da LPI.

O caso analisado em sede de processo administrativo de nulidade tratou sobre a registrabilidade do termo “CHAMPANHARIA” para assinalar serviços de bares, restaurantes e correlatos.

A palavra “CHAMPAGNE” é registrada no INPI como indicação geográfica, na modalidade denominação de origem, para identificar vinhos espumantes provenientes da região de Champagne, na França.

O registro de indicação geográfica do tipo denominação de origem demanda o preenchimento de rigorosos critérios estabelecidos pela legislação e confere uso restrito aos

produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local da indicação geográfica, nos termos do artigo 182, da LPI e habitualmente é referenciado como um atributo de qualidade do produto.

Neste cenário, consignou-se que a concessão de registro de marca composta por termos que remetem à indicação geográfica viola o direito do consumidor que poderá ser induzido em erro acerca da existência de vinculação entre os produtos comercializados pelo pretense titular da marca e o produto revestido de proteção por registro de indicação geográfica, no caso, vinhos e espumantes. Além do fato de que a fama e qualidade características da indicação geográfica podem não estar refletidas nos produtos assinaladas pela marca que contenha termos derivados.

Concluiu-se que a marca objeto de análise encontra-se inserida na proibição dos incisos IX e X da LPI, na medida em que tem como um de seus elementos nominativos o termo “CHAMPANHARIA”; elemento esse que constitui derivação da indicação geográfica “CHAMPAGNE”, motivo pelo qual foi feita exigência para que a titular do registro se manifestasse sobre a exclusão do termo CHAMPANHARIA do sinal marcário.

A exigência foi respondida, tendo a titular do registro concordado com a exclusão do termo considerado irreregistrável.

O processo administrativo de nulidade foi provido parcialmente, tendo sido a marca declarada nula parcialmente para exclusão do termo CHAMPANHARIA, permanecendo em vigor o registro sobre a marca THE LINE RESTAURANTE.

3.4 Decisões sobre a disponibilidade do sinal marcário.

Processo	905923723; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI nº 2640, de 10/08/2021.		
Ementa	NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2021. Artigo 124, XIX, da LPI. Reprodução/imitação de marca. Marcas evocativas/sugestivas. Ônus da convivência.		
Marca(s)	FUNCHICÓLIC	X	FUNCHICÓREA

Entendimento fixado:

Marcas compostas pela justaposição de elementos evocativos devem arcar com o ônus da convivência.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O princípio da distintividade está intrinsecamente ligado a função da marca, norteados os parâmetros do exame que enseja na conclusão sobre a registrabilidade de um sinal.

A NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2021, tratou sobre a colidência entre marcas compostas por termos considerados sugestivos ou evocativos.

No caso objeto de exame, os sinais são compostos pelo mesmo radical, alusivo a palavra “funcho”, denominação de uma planta medicinal, o que sugere característica dos produtos assinalados por ambas as marcas.

A marca composta por termos sugestivos ou evocativos possui grau de distintividade reduzido, conforme entendimento exarado no Manual de marcas: “*fica reduzida a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos, já que é razoável supor que o público-alvo se encontra habituado à presença de tal elemento em marcas de diferentes produtores/fornecedores naquele segmento de mercado*”.

Constatou-se que o radical FUNCHI faz parte de outras marcas registradas, o que impõe o ônus da convivência, em aplicação da teoria da distância.

Notou-se que a parte subsistente dos sinais marcários remetem a significados distintos e a justaposição de elementos formam conjuntos marcários evocativos e suficientemente distintos, motivo pelo qual foi julgado improcedente o processo administrativo de nulidade e mantido o registro de marca impugnado.

Processo

916089568; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI n.º 2637, de 20/07/2021.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM n.º 01/21.
Disponibilidade. Art. 124, XIX da LPI Princípio *telle quelle*.
Notoriedade. Registros no exterior. Circunstâncias de fato.

Marca(s)**Entendimento fixado:**

A análise de colidência marcaria deve considerar a eventual existência de registros no exterior e a convivência entre as marcas no mercado internacional.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

Na forma do art. 2º da Lei 5.648/70, o INPI é a entidade responsável por “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”. Tal responsabilidade combinada com o arcabouço principiológico trazido pela Lei n.º 13.874/2019, bem como a Constituição Federal, justifica a subsunção dos tratados internacionais aos casos concretos.

No recurso objeto de exame, foi arguida a aplicação do princípio *telle quelle*, presente no artigo 6.º *quinquies* da CUP. O dispositivo assegura que a marca registrada em país signatário do acordo não pode ser recusada, exceto que ofenda direitos de terceiros, ou ofenda à moral ou ordem pública. Foi apresentada documentação para fins de comprovação de que marcas compostas pelo termo ASTORIA convivem pacificamente no mercado internacional.

Em análise, verificada a notoriedade da marca estrangeira, bem como as demais circunstâncias de fato específicas do caso, entendeu-se pela aplicação do princípio *telle quelle*, em observância a função legal do INPI e aos princípios constitucionais da boa-fé e da livre concorrência.

Neste contexto, entendeu-se que as marcas conflitantes são direcionadas a público-alvo distinto, o que afasta a incidência do dispositivo legal originalmente apontado. O recurso foi julgado procedente, tendo sido reformado o indeferimento do pedido de registro de marca.

Processo

907192831; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI nº 2599, de 27/10/2020.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 05/2020. Disponibilidade. Artigo 124, XVI, da LPI. Nome artístico coletivo. Conflito entre jurisprudência do STJ e regra do Manual de Marcas. Título genérico. Sinal distintivo sujeito ao princípio atributivo previsto no art. 129 da LPI. Desnecessidade de autorização por parte de integrantes da banda e/ou sucessores destes.

Marca(s)

TRIO IRAKITAN

Entendimento fixado:

O pedido de registro de marca sobre nome artístico coletivo composto por título genérico não depende de consentimento por parte de integrantes e/ou sucessores do grupo artístico.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O processo administrativo de nulidade em epígrafe foi objeto de estudo para fins de adequação de interpretação da norma prevista no artigo 124, XVI, da LPI a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

O Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado elucidativo sobre a incidência da norma prevista no artigo 124, inciso XVI, LPI, evidenciando a distinção entre nome de banda composto por título genérico em relação aos sinais distintivos protegidos pela referida norma.

O julgado esclareceu que a designação de grupo musical por título genérico (p. ex.: Titãs) não se confunde com pseudônimo (ex.: Patativa do Assaré), apelido notório (ex.: Cazuza) ou nome artístico singular (p. ex.: Roberto Carlos) ou coletivo (p. ex.: Alvarenga e Ranchinho), esses quatro últimos utilizados por pessoas físicas para se apresentarem no meio artístico. Ao pseudônimo, apelido notório e nome artístico singular ou coletivo são assegurados atributos protetivos inerentes à personalidade, inclusive a necessidade de prévio consentimento do titular como requisito para o registro da marca.

No caso de designação de grupo artístico por título genérico, a designação não identifica propriamente às pessoas que compõem o conjunto, de modo que a impessoalidade permite até que os integrantes sejam substituídos, sem que a alteração quanto aos integrantes implique modificação que prejudique a continuidade das atividades do grupo artístico.

Do entendimento do julgado, concluiu-se que o nome de banda composto por título genérico, ou seja, que não possua relação com os indivíduos componentes do grupo, não se constitui como nome artístico coletivo apto a ser protegido pela norma do inciso XVI, art. 124 da LPI. Trata-se de sinal distintivo comum, passível de ser registrado como marca, independentemente de autorização por parte de integrantes, herdeiros ou sucessores de ex-integrantes da banda.

Desta forma, deverá seguir a regra geral do princípio atributivo, previsto no art. 129, *caput*, da LPI, pela qual o registro de marca pertence àquele que primeiro deposita pedido de registro no INPI, ressalvada a impugnação mediante comprovado direito de precedência decorrente de uso anterior, nos termos do § 1, do artigo 129, da LPI.

A incidência da norma prevista no inciso XVI, do art. 124 da LPI, está restrita ao nome artístico coletivo que possua vínculo com sinal distintivo protegido por direito de personalidade.

Neste sentido, com aval da Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI – PFE/INPI - consignado mediante o PARECER n. 00020/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, concluiu-se que a exigência de autorização para o registro deverá ser restrita ao nome artístico composto por sinal distintivo protegido por direito de personalidade. Nesse caso, diante do vínculo evidente entre o nome artístico coletivo e o nome civil/patronímico das pessoas envolvidas, somente os detentores do direito de personalidade terão legitimidade para fazer depósito do pedido de registro de marca no INPI ou autorizar que terceiro o faça.

De outro lado, o nome de banda formado por título genérico dispensará qualquer tipo de autorização e pertencerá àquele que primeiro depositar pedido de registro sobre a marca no INPI.

A PFE/INPI recomendou a adequação do Manual de Marcas ao entendimento adotado pela 2ª instância administrativa, consoante jurisprudência do STJ.

Sob este entendimento, considerando que a expressão TRIO IRAKITAN não possui relação com os nomes dos integrantes da banda, o processo administrativo de nulidade foi julgado improcedente, tendo sido mantido o registro de marca.

Processo

830428810; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI nº 2577, de 26/05/2020.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 04/2020. Artigo 125 da LPI. Marca de alto renome. Direito adquirido. Aproveitamento parasitário.

Marca(s)

BMG x 

Entendimento fixado:

A proteção de alto renome não atinge direitos adquiridos, ressalvada comprovada intenção de aproveitamento parasitário em relação à marca renomada.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A proteção especial de alto renome busca evitar a diluição de elementos componentes de marcas renomadas, bem como evitar o aproveitamento parasitário, conforme artigo 1º, §1º da Resolução INPI/PR nº 107/2013.

Em processo administrativo de nulidade, foi objeto de exame o conflito entre marca de alto renome e marca registrada em data anterior à data de protocolo do pedido de alto renome no INPI.

Na hipótese, as marcas nominalmente idênticas – BMG - conviviam pacificamente, cada qual em seu segmento de mercado, em época pretérita a declaração de alto renome.

Diante das circunstâncias, observou-se que a proteção especial de alto renome não pode ser invocada para atingir direito previamente adquirido, ressalvada a ocorrência de aproveitamento parasitário, no qual seja comprovado o efetivo comportamento da parte adversa no sentido de aproximar a marca impugnada à marca renomada.

Ademais, a eventual concessão de novo registro em nome da titular de registros anteriores não irá contribuir para a diluição da marca renomada, uma vez que o signo distintivo já é utilizado para identificar produtos/serviços provenientes desta origem.

Sob estes fundamentos, concluiu-se que, à luz da garantia do direito adquirido, bem como ao princípio da livre concorrência, não deve o INPI impedir que o titular de marca consolidada obtenha variações de sua marca, seja em nova forma de apresentação ou para ampliação do escopo de produtos/serviços assinalados, desde que voltados a seu segmento de atuação.

O processo administrativo de nulidade foi julgado improcedente, tendo sido mantido o registro de marca.

Processo

830920005; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI nº 2578, de 02/06/2020.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 03/2020. Artigo 124, XIX, da LPI. Possibilidade de associação entre marcas. *Free riding*. Marca de alto renome.

Marca(s)

BICHOBOK x FACEBOOK

Entendimento fixado:

A marca de alto renome dispõe de amplo grau de proteção em relação a marcas semelhantes, notadamente aquelas destinadas a assinalar produtos/serviços similares, haja vista a maior possibilidade de associação inerente à marca renomada.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

Em análise de processo administrativo de nulidade apresentado pela Facebook, Inc, entendeu-se que a marca BICHOBOK é semelhante à marca de alto renome FACEBOOK não somente pela reprodução do termo BOOK, mas o significado dos termos FACEBOOK (livro de rostos) e BICHOBOK (livro de bichos) pode induzir o consumidor a pensar se tratem de marcas com origem comum, ou seja, pertencentes à mesma família de marcas. A semelhança entre os sinais distintivos ocorre sob os aspectos gráfico e ideológico.

Anotou-se que o vínculo passível de ser criado na mente do consumidor decorrente da associação entre a marca BICHOBOK com a marca FACEBOOK pode ensejar a caracterização do *free riding* (efeito carona), fenômeno concorrencial em que “uma pessoa extrai uma “externalidade positiva” das ações de terceiros, ou seja, adquire um benefício pelo qual ela não pagou.

Na hipótese, concluiu-se que a associação com marca de alto renome, de forma desautorizada, poderia conferir à marca BICHOBOK vantagem concorrencial indevida perante terceiros no segmento de redes sociais, bem como poderia ensejar prejuízo e/ou má reputação à marca FACEBOOK, razão pela qual o processo administrativo de nulidade foi julgado procedente para declaração de nulidade do registro de marca.

Processo

910483183; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI 2578, 02/06/2020.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2020. Disponibilidade. Art. 124, inciso XV da LPI. Nome civil de pessoa falecida. Consentimento tácito. Princípios da boa-fé e livre concorrência.

Marca(s)**Entendimento fixado:**

O consentimento tácito ao registro de marca composta por nome civil pode ser caracterizado mediante o registro do nome como parte de nome empresarial, o registro de marca obtido no Brasil ou no exterior e/ou a comprovação de uso do sinal como marca, de forma pacífica e perene.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2020, tratou sobre a aplicação do art. 124, inciso XV da LPI, especificamente no que tange a proibição do registro de marca que composta por nome civil, sem que tenha sido apresentado o expresso consentimento do titular ou de seus herdeiros ou sucessores.

Em análise ao recurso contra o indeferimento, proferido com fulcro no artigo 124, XV, da LPI, consignou-se não haver menção na LPI sobre a forma de realização do consentimento, razão pela qual se considerou válida qualquer forma de manifestação de consentimento, consoante o artigo 107 do C.C.

Consoante regramento constante no Manual de Marcas, consignou-se que, em regra, é necessária a autorização expressa para fins de registro de nome civil como marca.

Entretanto, excepcionalmente, em hipótese na qual não seja viável a apresentação de autorização expressa, devem ser ponderadas as circunstâncias fáticas do caso a fim de verificar a possibilidade de aferição do consentimento tácito ao registro de marca.

Nesses casos, considerando o postulado de atendimento ao interesse social e o desenvolvimento econômico do país, previsto no artigo 2º da LPI, uma vez comprovada a utilização de determinado nome de pessoa como nome de empresa ou marca, de forma pacífica no mercado, inclusive mediante a obtenção de registros de marca no exterior e no Brasil, houve o entendimento de estar caracterizado comportamento inequívoco apto a configurar consentimento tácito ao registro de marca

Na hipótese, tratando-se de pedido de registro de marca composta por nome civil de pessoa falecida que integra registros de marca de titularidade da Recorrente, no Brasil e no exterior, restou configurado o consentimento tácito, o que afasta no caso a incidência do artigo 124, XV, da LPI.

Concluiu-se que o sinal distintivo composto por nome civil na condição de ativo econômico consolidado e protegido em diversos países, inclusive no Brasil, merece ser protegido.

Sob este entendimento, foi provido o recurso interposto e reformado o indeferimento do pedido de registro de marca.

Processo

907534104; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI n.º 2487 de 04/09/2018.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 08/2018. Artigo 124, XIX, da LPI. Reprodução/imitação de marca anteriormente registrada. Termos desgastados. Termo que adquiriu significado descritivo.

Marca(s)

x ATAKAREJO

Entendimento fixado:

O sinal foneticamente idêntico a termo irregistrável somente possui proteção a título exclusivo na forma gráfica em que foi registrado como marca.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

Em exame de processo administrativo de nulidade, requerido com base no artigo 124, XIX, da LPI, em função de marcas anteriormente registradas compostas pelo termo ATAKAREJO, consignou-se que a palavra “ATACAREJO” ganhou significado ao se tornar amplamente utilizada para identificar modelo comercial, no qual são mescladas características dos tradicionais modelos comerciais: “atacado” e “varejo”.

Neste contexto, depreendeu-se que o sinal – ATAKAREJO - objeto de registro de marca, é foneticamente idêntico ao termo – ATACAREJO – utilizado como termo de uso comum.

Constatado o desgaste do sinal disputado e a tendência de mercado pela utilização do elemento ATACAREJO como identificador de tipo de comércio, consignou-se necessária a ponderação entre os interesses público e privado envolvidos no caso.

Neste sentido, concluiu-se que a marca anterior deverá ser protegida contra marca posteriormente requerida na qual se verifique o termo ATACAREJO na função de elemento principal do conjunto marcário.

Por outro lado, em hipótese na qual o elemento ATACAREJO componha conjunto marcário no qual exerça função secundária para identificar o tipo de serviço prestado será admitida a convivência com a marca anterior, observado o princípio da distintividade entre os conjuntos marcários, face a impossibilidade, em tese, de confusão ou associação entre as marcas.

Sob este entendimento, foi julgado improcedente o processo administrativo de nulidade e mantido o registro de marca.

Processo

829124640; Marca: KAWASAKI. Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 2463, 20/03/2018.

Ementa

NOTA TÉCNICA Nº 003- 2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1. Aproveitamento parasitário. Afinidade mercadológica. Correlação entre nichos mercadológicos diversos. Desgaste de sinal marcário. Relevante grau de notoriedade no Brasil

Marca(s)

KAWASAKI

Entendimento fixado:

Caracteriza-se o aproveitamento parasitário quando for inaplicável o artigo 124, XIX, da LPI, por ausência de afinidade mercadológica entre os produtos/serviços assinalados pelas marcas conflitantes, e os elementos probatórios trazidos ao processo evidenciarem a possibilidade de captura indevida do prestígio e/ou fama da marca parasitada.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A aplicação do aproveitamento parasitário insta o examinador a proceder ao mecanismo de análise descrito no parecer técnico exarado nos autos do registro nº 819786420, abalizado sob a orientação jurídica do Parecer normativo de 30/11/1993 e da NOTA TÉCNICA Nº 003- 2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1, donde restaram estabelecidos os critérios técnicos de aplicabilidade da teoria do aproveitamento parasitário em direito de marcas, com fulcro no artigo 188, I, do Código Civil c/c artigo 122 da LPI.

A primeira fase de análise refere-se à inaplicabilidade do artigo 124, XIX, da LPI, ante a inexistência de afinidade mercadológica entre os produtos/serviços assinalados pelas marcas conflitantes, conforme os critérios estabelecidos no Manual de Marcas.

A segunda fase do mecanismo de análise consiste na verificação de relevante grau de notoriedade da marca parasitada no Brasil, o que deve ser realizada mediante a apresentação de documentos probatórios, tais como reportagens, pesquisas, etc.

Por último, deve ser verificada a possibilidade de captura indevida do prestígio e/ou fama da marca parasitada, o que se depreende da relação entre produtos/serviços que, embora não pertençam ao mesmo segmento de mercado, são colocados no mercado de forma correlacionada.

Na hipótese, tratando-se de conflito entre marcas nominalmente idênticas – KAWASAKI - compostas por termo não desgastado, entendeu-se que, embora não haja afinidade mercadológica entre produtos de vestuário e veículos automotivos, a costumeira correlação, percebida no mercado consumidor, entre roupas esportivas e veículos de alta performance justifica a aplicação do aproveitamento parasitário, uma vez que comprovado o relevante grau de notoriedade da marca parasitada no Brasil.

Com isso, o processo administrativo de nulidade foi julgado procedente para declaração de nulidade do registro de marca.

Processo

900466170; Marca: BLACK DIAMOND. Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI nº 2427, de 11/07/2017.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 02/2017. Artigo 125 da LPI. Marca de alto renome. Marca arbitrária. Presunção de confusão mitigada

Marca(s)

BLACK DIAMOND x DIAMANTE NEGRO

Entendimento fixado:

A marca de alto renome é passível de convivência com marca composta pela parte nominativa da marca renomada descrita em outro idioma, desde que não seja verificada a possibilidade de diluição ou aproveitamento parasitário em prejuízo da marca renomada.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A proteção do Alto Renome, em princípio, deve ser garantida sob a presunção de confusão ou associação com outro sinal que a reproduza ou imite, independentemente de haver afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados pelos sinais.

Todavia, tal presunção pode ser mitigada quando a marca de Alto Renome sofrer fenômenos que afetem seu grau de distintividade, como a evocatividade do sinal ou a polissemia do elemento distintivo, a depender do contexto em que é utilizado.

Na hipótese, o exame de recurso contra o indeferimento concluiu que a marca de alto renome “DIAMANTE NEGRO” é suficientemente distinta da marca “BLACK DIAMOND” por não ter sido verificada a possibilidade de confusão ou associação perante o público consumidor, o que afasta a aplicabilidade do art. 125 da LPI, apontado pelo examinador original.

Isto porque verificou-se que os elementos BLACK e DIAMOND são de uso corrente em segmentos variados no mercado nacional. Logo, concluiu-se que as expressões podem ser dotadas de aspectos ideológicos diversos, a depender do contexto em que estiverem inseridas, não sendo possível presumir que a utilização da expressão BLACK DIAMOND, em ramo de atividade diverso, no caso,

cigarros, faça remissão direta aos produtos alimentícios assinalados pela marca DIAMANTE NEGRO.

A concessão da marca BLACK DIAMOND, em segmento de mercado diverso, portanto, não diluiria a capacidade distintiva da marca DIAMANTE NEGRO no segmento alimentício, tampouco ensejaria a possibilidade de aproveitamento parasitário em prejuízo da marca anterior, uma vez que inexistente colidência gráfica, fonética e ideológica entre os sinais.

Tratando-se de marcas de Alto Renome do tipo arbitrárias, como é o caso, anotou-se não haver presunção absoluta de confusão ou associação indevida, pois tratam-se de sinais dotados de significados múltiplos, o que mitiga a presunção de que a utilização de determinado elemento distintivo fará conexão direta aos produtos ou serviços assinalados pela marca de Alto Renome junto ao público consumidor.

Concluiu-se afirmando que em hipóteses nas quais não se verifique a possibilidade de diluição ou aproveitamento parasitário em prejuízo da marca renomada, a proteção do Alto Renome não deveria ser aplicada, sob pena de extrapolar o seu objetivo, cuja aplicabilidade, além de observar o princípio de repressão à concorrência desleal, deverá ter como valor basilar o princípio da livre concorrência, previsto no art. 170, inciso IV, da Constituição Federal.

Sob este entendimento, o recurso foi julgado procedente para reformar o indeferimento do pedido de registro de marca.

Processo 902064657; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 2426, 04/07/2017.

Ementa NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 01/2017. Disponibilidade. Artigo 124, XXIII, da LPI. Reprodução/imitação de marca de terceiro que o requerente evidentemente não poderia desconhecer. Desnecessidade de comprovação de vínculo contratual.

Marca(s)

FIVE GUYS **FIVE GUYS**
BURGERS and FRIES

X

Entendimento fixado:

Aplica-se a norma prevista no artigo 124, XXIII, da LPI quando as circunstâncias dos autos demonstrarem que o requerente não poderia desconhecer a marca reproduzida/imitada, ainda que não haja vínculo contratual entre as partes litigantes.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 01/2017, tratou sobre a aplicação do artigo 124, inciso XXIII da LPI, tendo por base o Parecer nº 0002-2015-AGU/PGF/INPI/COOPI – LBC-1.0 junto ao entendimento consolidado no Manual de Marcas.

No caso objeto de análise em processo administrativo de nulidade, constatou-se a reprodução integral de marca registrada no exterior, dotada de relevante grau de notoriedade a nível internacional, apesar de não estar registrada no Brasil.

Diante da identidade gráfica, fonética e ideológica do registro brasileiro em relação à marca estrangeira, ambas destinadas a assinalar serviços de *fast food*, entendeu-se configurada a violação ao artigo 124, XXIII, da LPI, ainda que não tenha havido relação contratual entre as partes litigantes no processo administrativo de nulidade.

Concluiu-se que a identidade entre as marcas conflitantes, bem como a notoriedade do sinal reproduzido, constituíam fatores suficientes para atestar que o titular do registro impugnado evidentemente não poderia desconhecer o sinal marcário reproduzido, pois o depósito de marca distintiva e notória em forma de apresentação idêntica ao sinal registrado no exterior é indício de possível intuito de apropriação de marca estrangeira não registrada no Brasil.

Sob este entendimento, o processo administrativo de nulidade foi julgado procedente para declarar a nulidade do registro de marca impugnado.

Processo 825543746; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI 2434, de 29/08/2017.

Ementa NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 03/2017. Disponibilidade. Artigo 124, incisos IV e V, da LPI. Sigla de órgãos públicos. Nome empresarial.

Marca(s)



Entendimento fixado:

A proteção ao nome empresarial, no âmbito da propriedade industrial, é aplicável somente às pessoas jurídicas de direito privado.

Havendo identidade de siglas de órgãos públicos, deve prevalecer o direito ao registro da marca para o ente que primeiro depositou o pedido de registro de marca no INPI.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A LPI trata da proteção às designações de entidades com personalidade jurídica ao vedar o registro de marca de sinais que as imitem ou reproduzam.

Em análise de recurso contra indeferimento fundamentado no artigo 124, IV e V, da LPI, entendeu-se pela inaplicabilidade da proteção conferida pelo artigo 124, inciso V da LPI às designações de autarquias, pois se trata de proteção direcionada exclusivamente para sinais destinados a identificação de pessoas jurídicas de direito privado.

A proteção para a designação destinada a identificar as pessoas jurídicas de direito público, inclusive as autarquias, deve ser realizada mediante a aplicação do artigo 124, inciso IV, da LPI. A própria norma traz a possibilidade de registro do sinal quando reivindicado pela própria entidade ou órgão público, ou seja, se for requerido pela própria entidade pública que utiliza a designação, é possível o registro da marca perante o INPI.

A controvérsia objeto do recurso decorreu de conflito entre entidades públicas que adotam a mesma sigla. Neste cenário, conforme entendimento análogo ao contido no Parecer Normativo nº 5/2012 – AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI, deve prevalecer o direito ao registro para a entidade pública que primeiro depositar pedido de registro de marca no INPI.

Tais fundamentos conduziram a decisão pela procedência do recurso para que fosse reformado o indeferimento do pedido de registro de marca.

Processo 822195810; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 2342, 24/11/2015.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 11/2015. Disponibilidade. Artigo 124, XXIII, da LPI. Reprodução/imitação de marca de terceiro que o requerente evidentemente não poderia desconhecer. Princípio da boa-fé objetiva. Relação contratual de distribuição.

Marca(s)

Ecodrygel

Entendimento fixado:

O princípio da boa-fé objetiva deve permear a análise do preenchimento dos requisitos do artigo 124, inciso XXIII, da LPI, para fins de aferição sobre a existência de relação negocial entre as partes envolvidas.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

No Direito Privado, o princípio da boa-fé objetiva se apresenta como norma basilar que permeia as relações negociais, encontra-se positivado no artigo 422 do C.Cl.

Em linhas gerais, a boa-fé objetiva impõe um padrão de comportamento às partes da relação contratual, tendo como parâmetros a lealdade, a honestidade, a solidariedade e a probidade. O princípio deve ser observado nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual.

A NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 11/2015 tratou do tema ao analisar, em sede de processo administrativo de nulidade o preenchimento dos requisitos do artigo 124, inciso XXIII, da LPI sob a perspectiva da boa-fé objetiva.

No caso em análise, a requerente do processo administrativo de nulidade não comprovou, documentalmente, que a relação contratual de distribuição com a titular da marca ocorreu em data anterior ao depósito do registro objeto da nulidade. Comprovou-se nos autos que o contrato de distribuição entre as partes se iniciou aproximadamente nove meses após o depósito da marca pela

requerida. Diante desses fatos, em princípio, seria possível concluir que não estaria preenchido o requisito do artigo 124, inciso XXII, da LPI.

Contudo, sob a ótica do princípio da boa-fé objetiva, a cronologia dos fatos aliado ao fato de que a requerida também depositou, á época, o registro de marca que continha o elemento diferenciador do nome empresarial da requerente (empresa italiana), concluiu-se haver flagrante infringência dos deveres anexos da boa-fé objetiva, o que, por si só, é capaz de motivar a declaração de nulidade do registro impugnado.

Vale aqui a transcrição de parte do entendimento da NOTA:

Em suma, desde a entrada em vigor do contrato de distribuição com a FRIGEL FIRENZE, em 15/01/2001, a FRIGEL BRASIL LTDA (antes denominada POOLING TRADE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA), atuando em clara desobediência ao princípio da boa-fé e já tendo conhecimento de que a marca ECODRYGEL pertencia à requerente da nulidade, decidiu levar adiante o processo de pedido de registro do INPI, vindo a adquirir titularidade, em 02/05/2006, sobre uma marca que evidentemente sabia pertencer a outrem. Some-se a esses fatos todas demais evidências apresentadas pela impugnante, na forma de correios eletrônicos, notificações extrajudiciais, mensagens de fax e outras, datadas do período compreendido entre a rescisão do contrato de distribuição e a concessão do registro, que fortalecem a convicção por parte desta Coordenação-Geral de que, de fato, houve infração, por parte da titular do registro em exame, do inciso XXIII, do artigo 124, da LPI.

Assim sendo, o princípio da boa-fé objetiva serviu como fonte para a verificação da existência de relação negocial, ainda que em fase pré-contratual, a fim de aferir o preenchimento dos requisitos do artigo 124, inciso XXIII, da LPI.

Sob este entendimento, o processo administrativo de nulidade foi julgado procedente para declarar a nulidade do registro de marca.

Processo 823089258; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 2334, 29/09/2015.

Ementa NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 09/2015. Disponibilidade. Artigo 124, XIII, da LPI. Evento esportivo oficial. Afinidade mercadológica. Termo polissêmico. Presunção de confusão mitigada.

Marca(s) DAKAR

Entendimento fixado:

A marca composta por termo polissêmico possui presunção de colidência mitigada, motivo pelo qual a possibilidade de confusão deve ser avaliada diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A aplicabilidade do artigo 124, inciso XIII, da LPI não se submete ao princípio da especialidade, ou seja, a lei não impõe que marca e evento, prêmio ou símbolo conflitantes sejam direcionados ao mesmo segmento de mercado. Contudo, faz-se necessário verificar se há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais perante o consumidor.

Na hipótese, foi decidido que a presunção de confusão é mitigada quando estamos diante de sinais compostos por mais de um significado relevante, a exemplo do caso examinado, no qual a marca objeto de processo administrativo de nulidade assinala serviço sem qualquer relação com o evento esportivo DAKAR, termo cuja origem é vinculada à capital do Senegal, motivo pelo qual foi utilizado para identificar evento esportivo que lá ocorria.

Consignou-se que: “a proibição arbitrária e despida de fundamentos fáticos que justifiquem a irreregistrabilidade de signo marcário vai até mesmo de encontro à garantia da propriedade privada e da livre concorrência, elencadas no art. 170, II, IV, da Constituição Federal”.

Dessa forma, concluiu-se não haver possibilidade de confusão/associação entre os sinais ditintivos conflitantes, razão pela qual não ficou caracterizada infringência a norma prevista no artigo 124, inciso XIII, da LPI, tendo sido julgado improcedente o processo administrativo de nulidade e mantido o registro de marca.

Processo

821132890; 821132911; 821132920; 821132903; Marca: MC KENNA. Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 2322, 07/07/2015.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 01/2015. Artigo 124, XIX, da LPI. Análise de colidência entre marcas compostas por prefixos idênticos. Marca de alto renome. Termo desgastado.

Marca(s)

MC KENNA x

**Entendimento fixado:**

A aplicabilidade do artigo 124, XIX, da LPI é pautada na impressão de conjunto causada pelas marcas conflitantes, ainda que alguma delas seja reconhecida como marca de alto renome.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 01/2015, tratou da aplicação do artigo 124, inciso XIX da LPI, no caso de colidência entre marca e marca de alto renome.

Em análise de colidência entre as marcas: “Mc Donald’s” e “Mc Kenna”, foi constatada a existência de outras marcas registradas em nome de terceiros compostas pelo elemento MC ou MAC, para identificar serviços no segmento alimentício.

Ficou constatado no caso que havia um desgaste das expressões MAC e MC para compor marcas que identificam serviços de alimentação. Ademais, essas expressões são comuns em algumas regiões uma vez que são provenientes do idioma gaélico e sua utilização se dava com o objetivo de identificar clã proveniente de uma mesma região ou família.

Feita a análise sobre a possibilidade de coexistência da marca “Mc Kenna” com a marca de alto Renome “Mc Donalds”, concluiu-se que os conjuntos marcários são suficientemente distintos, inexistindo possibilidade de confusão ou associação indevida pelo público consumidor.

Diante disto, o processo administrativo de nulidade foi julgado improcedente, tendo sido mantido o registro de marca.

Processo

824838297; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI nº 2215, de 18/06/2013.

Ementa

Disponibilidade. Art. 124, inciso XIX, da LPI. Elementos nominativos irregistráveis. Análise de colidência dos conjuntos marcários. Inexistência de distintividade suficiente para afastar a possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor.

**Marcas em
análise**



X



Entendimento fixado:

A análise de colidência entre marcas deve ser pautada na suficiente distintividade entre os conjuntos marcários conflitantes, ainda que as marcas sejam compostas por elementos nominativos irregistráveis.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

Em processo administrativo de nulidade baseado no artigo 124, XIX, da LPI, em razão da identidade nominativa entre as marcas conflitantes, a titular do registro impugnado fundamentou sua defesa no fato de que ambas as marcas foram concedidas com ressalva ao uso exclusivo da expressão “CASA DO QUEIJO”, por ter sido entendido que a expressão seria irregistrável para assinalar produtos alimentícios, à luz do inciso VI, do art. 124 da LPI, sob os critérios vigentes à época de deferimento destes registros.

Na análise de colidência entre marcas mistas compostas apenas por elementos nominativos irregistráveis, deverá ser verificada a distintividade extrínseca entre as impressões causadas pelos conjuntos marcários.

No caso, entendeu-se pela ausência de elementos capazes de ilidir a possibilidade de confusão ou associação indevida no mercado consumidor, em razão da identidade normativa e a similitude das figuras representadas por um queijo, além da afinidade mercadológica, o que atrai a incidência da norma prevista no artigo 124, XIX, da LPI.

Diante disto, foi julgado procedente o processo administrativo de nulidade para que fosse declarada a nulidade do registro de marca impugnado.

Processo 823799646; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI 2215, 18/06/2013.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 06/2012.
Disponibilidade. Artigo 124, inciso XIX, da LPI. Reprodução/imitação de marca anteriormente registrada. Princípio da repressão à concorrência desleal. Marcas compostas por elemento nominativo irregistrável.

Marca(s)

X

**Entendimento fixado:**

Deve ser garantida proteção à marca composta por elemento nominativo irregistrável que assume a função de núcleo do conjunto marcário.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A repressão à concorrência desleal é um dos princípios norteadores de interpretação e aplicação da legislação referente à propriedade industrial, estando positivado no artigo 2, inciso V, da LPI.

Tal princípio se reflete no artigo 124, inciso XIX, da LPI, cujo teor veda o registro de marcas similares suscetíveis de confusão perante o consumidor no mercado, o que pode causar hipótese de concorrência desleal.

Nesse contexto, deve ser analisada a impressão causada pelos conjuntos marcários conflitantes, inclusive quando a marca é composta por termo irregistrável a título exclusivo e foi concedida com ressalva quanto a utilização do elemento nominativo.

Quando o termo irregistrável é o elemento principal do conjunto marcário, a marca registrada merece proteção e deve servir de fundamento para indeferimento de marcas semelhantes que atuam em segmento idêntico ou afim, que sejam capazes de causar confusão ou associação por parte do público consumidor.

No caso em apreço, consignou-se que, apesar da marca anterior ter sido concedida com ressalva quanto a utilização do elemento nominativo, impunha-se a aplicação do artigo 124, XIX, da LPI, em razão da semelhança entre os conjuntos marcários conflitantes que tinham como elemento principal o termo QUALITÁ, razão pela qual foi mantido o indeferimento do pedido de registro de marca.

Processo 828642125; Exigência de mérito publicada na RPI 2144, de 07/02/2012.

Ementa NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 01/2012. Disponibilidade. Artigo 124, XIX, da LPI. Termo descritivo. Apostilamento. Análise de colidência. Segurança jurídica. Direito adquirido.

Marca(s) ALTAMONT APPAREL LTD

Entendimento fixado:

O sinal concedido como marca, sem qualquer ressalva, merece proteção, à luz do artigo 124, XIX, da LPI, ainda que posteriormente se entenda ser composto por elemento irregistrável.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 01/2012, versou sobre o conflito entre marcas registradas compostas por termo considerado irregistrável à luz do artigo 124, VI, da LPI. O registro anterior era composto apenas pelo termo – APPAREL - na forma nominativa, ao passo que o registro impugnado, mediante processo administrativo de nulidade, possuía o referido elemento associado ao termo ALTAMONT.

Foi trazida a inteligência firmada no PARECER/INPI/PROC/DIRAD/ Nº 01/09, que tratou sobre a identificação tardia, ou seja, após os prazos prescricionais, de sinais irregistráveis que foram concedidos como marca, tendo sido consignada a possibilidade de convivência com outras marcas, desde que observado suficiente grau de distintividade entre os conjuntos marcários.

Este entendimento está em consonância com o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal que versa sobre o direito adquirido. Esta garantia constitucional recai sobre o titular de marca que não teve seu registro impugnado durante os prazos processuais administrativos ou judiciais, cabendo a consolidação da titularidade do direito marcário.

Assim sendo, em respeito ao direito adquirido e a função pública da marca, no caso de concessão de termo irreregistrável, sendo ele elemento nominativo principal e característico de sinal marcário, e identificado como irreregistrável apenas após a preclusão dos prazos prescricionais, o conjunto registrado permanecerá protegido, porém terceiros poderão fazer uso termo desde que em função secundária e associado ao elemento principal.

Na hipótese, o registro impugnado foi concedido em forma de apresentação nominativa, restando o entendimento pela ausência de suficiente distintividade entre as marcas conflitantes, o que gera a possibilidade de confusão ou associação indevida junto ao público consumidor.

Neste cenário, com base no Parecer Normativo 048/03, vislumbrou-se a possibilidade de se formular exigência a fim do Requerido se manifestar quanto ao desejo de retirar do seu conjunto marcário o termo considerado irreregistrável, e manter a parte subsistente registrável, objetivando conceder aos usuários a prioridade dos seus depósitos.

Com isso, foi formulada exigência a fim de afastar a aplicação do art. 124, inciso XIX, da LPI que foi atendida pela parte e permitiu a nulidade parcial do registro para exclusão do termo considerado irreregistrável à luz do referido dispositivo legal.

Processo

821483447; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI 2127, de 11/10/2011.

Ementa

Disponibilidade. Artigo 124, XIX, da LPI. Nome de organização sindical em conjunto com a sigla do estado respectivo. SESCON-RS. Conjuntos distintos. Impossibilidade de confusão ou associação indevida. Público-alvo distinto.

Marca(s)

SESCON-RS

Entendimento fixado:

Sindicatos da mesma categoria profissional, atuantes em diferentes bases territoriais, podem registrar como marca termo idêntico ou semelhante, desde que acompanhados por elemento nominativo que indique a respectiva base territorial.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A marca “SESCON-RS” foi indeferida pela Diretoria de Marcas, sob o entendimento de que o sinal infringe o inciso XIX, do art. 124 da LPI, em razão das marcas anteriores “S SESCO SP” e “SESCON SP”.

Interposto recurso, alegou-se que o signo “SESCON” é de uso comum para todos os Sindicatos das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, sendo direitos dos demais estados da federação utilizar o sinal com as respectivas siglas referentes a cada estado.

Diversos Sindicatos das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas espalhados pelos estados brasileiros usam a sigla “SESCON” de forma a abreviar o nome e identificar seus serviços, acompanhada pela sigla do estado correspondente.

Sob este raciocínio, o exame do recurso concluiu que o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Rio Grande do Sul possui o direito de registrar a marca SESCO-RS, por ser suficientemente distinta das marcas apontadas como impeditivas.

Apesar da semelhança entre os sinais, entendeu-se pela não aplicabilidade do inciso XIX, do art. 124 da LPI, haja vista a impossibilidade de confusão ou associação indevida, considerando a distinção entre o público-alvo de cada sindicato, haja vista a atuação regional deste tipo de ente.

Com isso, foi provido o recurso interposto e reformado o indeferimento do pedido de registro de marca.

Processo

821872583; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI n.º 2128 de 18/10/2011.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 27/2011.
Disponibilidade. Artigo 124, XIX, da LPI. Público-alvo especializado. Sinais suficientemente distintos sob o aspecto ideológico. Convivência pacífica no mercado esportivo.

Marca(s)

JUVENTUS x

**Entendimento fixado:**

Marcas destinadas a identificar produtos/serviços de agremiações esportivas são direcionadas a público-alvo especializado, o que mitiga a possibilidade de confusão.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A aplicabilidade da norma prevista no artigo 124, XIX, da LPI deve observar, dentre outros fatores, o nível de especialização do público-alvo, o grau de distintividade extrínseca entre os conjuntos marcários e a eventual convivência pacífica no mercado.

No caso objeto de recurso, foi apreciada colidência entre marcas destinadas a assinalar produtos/serviços no segmento esportivo, cujo público é especializado e diversos atores atuam em escala global. Notou-se que consumidores desse tipo de produto/serviço reconhecem seus times essencialmente pelo escudo e cores da agremiação. Ademais, ainda foi constatada a inexistência de afinidade mercadológica entre os produtos e serviços assinalados pelas marcas litigantes.

Neste contexto, concluiu-se pela possibilidade de convivência entre as marcas, uma vez que não configurada a possibilidade de confusão entre elas.

Sob este entendimento, foi provido o recurso interposto e reformado o indeferimento do pedido de registro de marca.

Processo 823723240; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 2128, 18/10/2011.

Ementa NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 26/2011. Disponibilidade. Artigo 124, XIX da LPI. Reprodução/imitação de marca anteriormente registrada. Marcas evocativas. Nome geográfico indicativo de procedência.

Marca(s) GRAMADO FASHION WEEK x SP FASHION WEEK
SÃO PAULO FASHION WEEK

Entendimento fixado:

É registrável como marca a expressão descritiva de produto/serviço assinalados associada ao nome geográfico indicativo do local de procedência ou prestação do produto/serviço.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

É entendimento consolidado no INPI que conjuntos marcários revestidos de parco grau de distintividade possuem menor proteção sob a ótica do artigo 124, XIX, da LPI.

Por esse motivo, as denominadas marcas evocativas/sugestivas devem suportar o ônus da convivência com outros signos semelhantes desde que haja grau mínimo de distintividade extrínseca entre as marcas conflitantes.

Na hipótese, as marcas litigantes são compostas por elementos comumente utilizados no segmento da moda, quais sejam: “fashion” e “week”, considerados irregistráveis a título exclusivo. Por isso, necessitam de elementos que confirmem distintividade ao conjunto marcário

Nesse cenário, em exame de processo administrativo de nulidade, entendeu-se que a expressão “Fashion Week” associada ao nome da cidade de prestação do serviço forma conjunto marcário suficientemente distintivo, ressalvada a obrigatoriedade de preenchimento do requisito de veracidade no que tange a indicação de localidade.

Quanto ao conflito entre as marcas contrapostas, entendeu-se que, em que pese os elementos de uso comum, são consideradas suficientemente distintas entre si, o que as torna passível de convivência no mercado da moda.

Tais fundamentos conduziram a decisão pela improcedência do processo administrativo de nulidade, tendo sido mantido o registro de marca impugnado.

Processo

823359883; Notificação de novo impedimento legal publicada em 01/09/2011.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 25/2011. Disponibilidade. Art. 124, inciso XV, da LPI. Imagem de terceiro. Necessidade de consentimento ao registro como marca.

Marca(s)**Entendimento fixado:**

A reprodução não autorizada de imagem de terceiro viola o disposto no inciso XV, do art. 124 da LPI, ainda que contenha apenas parte do corpo, desde que identificáveis.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O pedido de registro de marca foi indeferido pelo artigo 124, XIX, da LPI.

Interposto recurso ao indeferimento, constatou-se não mais subsistir o impedimento apontado pelo examinador original. Entretanto, foi verificado que a marca é composta por elemento figurativo que representa imagem de terceiro, razão pela qual se entendeu estar caracterizada infringência ao artigo 124, XV, da LPI,

Diante da situação, foi notificado o novo impedimento legal ao pedido de registro, consoante procedimento estabelecido pelo Parecer Normativo 02/08, para apresentação de consentimento ao registro da imagem por parte da pessoa física fotografada.

Consignou-se que, em que pese o semblante da pessoa não estar em evidência, partes distintas do seu corpo estão expostas, sendo passíveis de proteção, já que a imagem seria a projeção dos elementos visíveis que integram a personalidade humana.

Sob a tese de que o direito de imagem se estende a qualquer parte do corpo identificável, entendeu-se pela aplicabilidade da norma prevista no artigo 124, XV, da LPI, pois se trata do corpo de uma mulher, não tendo sido apresentada autorização pela pessoa retratada após o notificação do novo impedimento.

Com isso, foi mantido o indeferimento do pedido de registro de marca com fulcro no artigo 124, XV, da LPI.

3.5 Decisões sobre caducidade de registro de marca

Processo 822192489; 824614658; 824614666; Decisão de recurso contra o deferimento de petição de caducidade publicada na RPI 2475, 12/06/2018.

Ementa NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC//Nº 03/2018. Caducidade. Artigo 143, parágrafo 1º, da LPI. Desuso de marca. Razões legítimas. Princípio da razoabilidade. Ação de nulidade de registro de marca.

Marca(s) GEBOL

Entendimento fixado:

A existência de ação de nulidade de registro em curso durante o período de investigação da caducidade configura razão legítima para o desuso da marca.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O registro de marca pode ser extinto, dentro outras causas, pela caducidade, prevista no artigo 142, inciso III, da LPI.

A caducidade é procedimento destinado à verificação de uso de marca registrada, dever imposto ao seu titular para que seja cumprida a função social do direito de propriedade concedido.

Excepcionalmente, pode o titular não usar a marca registrada desde que possua razões legítimas para tanto., nos termos do artigo 143, parágrafo 1º, da LPI.

O cerne da NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 03/2018 consistiu em avaliar se determinada hipótese estaria abarcada pelo conceito indeterminado “razões legítimas”.

No caso em apreço, o titular do registro caducando sofreu demanda judicial em que foi requerida a declaração de nulidade do registro de sua marca. A instauração da demanda deu-se durante

o curso do período de graça, ou seja, o titular ainda estava no gozo dos cinco anos para iniciar o uso da marca.

O enfrentamento de ação de nulidade de registro foi considerada razão legítima para o não uso da marca, uma vez que se trata de atitude razoável por parte do administrado evitar realizar investimentos e agregar valor à sinal distintivo passível de ser declarado nulo judicialmente. Trata-se de cautela necessária a boa condução negocial.

Assim é que, com base na LPI, não ocorre caducidade de marca registrada quando o desuso ocorre por justo motivo, entendendo o INPI como tal hipótese a deflagração de demanda judicial em face do titular do registro caducando.

Sob este entendimento, foi provido o recurso interposto para que fosse indeferida a petição de caducidade de registro de marca.

Processo

814157440; Decisão de recurso contra o indeferimento de petição de caducidade publicada na RPI n.º 2464 de 27/03/2018.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 02/2018. Art. 143, II da LPI. Caducidade. Documentos fiscais.

Marca(s)

EXTRASUL

Entendimento fixado:

É válido o documento fiscal contendo a marca, em qualquer posição, para fins de comprovação de uso de marca em caducidade, desde que não haja indício de que o produto/serviço possua origem diversa.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O procedimento de caducidade demanda a comprovação de uso da marca tal como registrada, na forma do inciso II do art. 143 da LPI.

Em sua defesa, a titular do registro apresentou documentos fiscais, nos quais se verifica a utilização da marca posicionada no canto superior esquerdo do documento.

A Diretoria de Marcas considerou válida a documentação apresentada e indeferiu a petição de caducidade, por ter sido comprovado o uso da marca.

Foi interposto recurso pela requerente da caducidade, no qual alega que a apresentação de notas fiscais em que a marca fica posição dissociada da descrição de produtos não é suficiente a comprovar o uso da marca para identificar produto, mas tão somente indica o uso da marca para comércio de produtos fabricados por terceiros.

A análise do recurso culminou por consolidar o entendimento de que ficou comprovado o uso da marca, ainda que não diretamente atrelada à descrição do produto, pois não se verificou qualquer indício de que os produtos teriam origem diversa, tampouco foram apresentados elementos probatórios neste sentido pelo recorrente.

Neste sentido, foi mantido o indeferimento da petição de caducidade de registro de marca.

Processo

006924611; Exigência de mérito publicada na RPI 2120, de 23/08/2011.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 20/2012. Caducidade. Artigo 143, *caput*, da LPI. Massa Falida. Legítimo interesse para requerimento. Necessidade de comprovação que o outorgante é o síndico da Massa Falida.

Marca(s)**Entendimento fixado:**

A massa falida possui legítimo interesse para requerer caducidade desde que regularmente representada pelo síndico.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O requerimento de caducidade de registro de marca depende de comprovação de legítimo interesse do requerente, conforme critérios estabelecidos no Manual de Marcas, sob pena de indeferimento da petição de caducidade.

A NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 20/2011, tratou sobre o legítimo interesse em requerimento de caducidade realizado por Massa Falida.

Restou comprovado que a empresa requerente do pedido de caducidade era titular de pedido de registro sobrestado em virtude do registro caducando. No entanto, há época do requerimento, a empresa se encontrava com *status* de massa falida.

Explicou-se que a massa falida é formada no momento de decretação de falência de empresa, englobando o ativo e passivo dos bens, que são administrados por um Síndico.

O síndico é o administrador que representa e administra a massa falida, cabendo a ele praticar atos em defesa do direito da massa falida, possui capacidade processual e atua sob a supervisão do juiz de direito.

Na hipótese, concluiu-se que a massa falida possui legítimo interesse para requerer caducidade de registro de marca, desde que regularmente representada pelo síndico, acompanhado dos documentos exigidos pelo artigo 62 do Decreto-Lei nº 7661/45.

Sob este entendimento, foi formulada exigência para regularização da representação processual, não respondida pela Recorrente.

Processo

816817022; Decisão de recurso contra o deferimento de petição de caducidade publicada na RPI nº 2139, 03/01/2012.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 28/2011. Comprovação de uso de marca. Utilização de marca em forma de apresentação diversa da forma de apresentação registrada. Alteração do caráter distintivo da marca.

Marca(s)**Entendimento fixado:**

A utilização de marca em forma de apresentação sutilmente diferente, observada a manutenção do caráter distintivo da marca originalmente registrada, não impede o acolhimento das provas de uso para o afastamento de pedido de caducidade.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O art. 143, inciso II da LPI determina que seja declarada a caducidade de registro de marca cuja utilização tenha ocorrido com modificação do caráter distintivo original.

A petição de caducidade foi deferida pelo examinador original, sob o entendimento de que a documentação probatório demonstrou a utilização da marca com alteração quanto a formatação gráfica da letra “O”.

Interposto recurso, a titular reiterou ter utilizado a marca durante o período de investigação com modificação sutil quanto à forma mista de apresentação, o que não afronta a legislação em vigor.

Em análise recursal, entendeu-se que a comprovação de uso de marca com sutil alteração de forma de apresentação em relação à marca registrada não caracteriza alteração do caráter distintivo da marca, o que inibe a declaração de caducidade do registro de marca.

Sob este raciocínio, foi provido o recurso para que fosse indeferida a petição de caducidade de registro de marca.

Processo

816862923; Decisão de recurso contra o deferimento de petição de caducidade publicada na RPI de 28/07/2015.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 28/2011. Caducidade. Elementos principais. Interrupção do uso da marca. Comprovado o uso efetivo da marca nos últimos cinco anos. Caráter distintivo da marca ligado aos elementos principais do conjunto.

Marca(s)**Entendimento fixado:**

A aferição do caráter distintivo original da marca deve se ater, primordialmente, aos elementos principais que integram o conjunto marcário.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

Em procedimento de caducidade, deve ser comprovada a utilização da marca na forma de apresentação em que foi registrada. O caráter distintivo original da marca deve ser mantido no uso da marca.

A petição de caducidade foi deferida pelo examinador original, por ter sido entendido que os elementos probatórios não eram suficientes a comprovar o uso da marca na forma de apresentação registrada.

Interposto recurso, a titular reiterou ter utilizado a marca durante o período de investigação com modificação sutil quanto à forma mista de apresentação, o que não afronta a legislação em vigor.

A análise recursal concluiu, que apesar das modificações quanto a forma de apresentação da marca utilizada em relação à marca registrada, constatou-se que os elementos dominantes do conjunto marcário original foram preservados na marca em uso, de modo a estar mantido o caráter distintivo original.

Neste sentido, concluiu-se ter sido utilizada a marca, razão pela qual foi provido o recurso interposto para que fosse indeferida a petição de caducidade.

Processo

817641866; Decisão de recurso contra o indeferimento de petição de caducidade publicada na RPI 2123, 13/09/2011.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 24/2011. Caducidade. Artigo 143 da LPI. Legítimo interesse para requerer caducidade. Direito do autor.

Marca(s)**Entendimento fixado:**

A titularidade de direito autoral configura legítimo interesse para requerimento de caducidade contra registro de marca conflitante.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O procedimento de caducidade demanda a comprovação de uso da marca, cujo registro caducará caso não seja iniciado o uso da marca em até cinco anos contados a partir da concessão, ou se tiver sido interrompido o uso da marca por mais de cinco anos, ou ainda, se a marca estiver sendo utilizada com alguma modificação que implique modificação em seu caráter distintivo, nos moldes do art. 143 da LPI.

Cumpre ressaltar que o requerente da caducidade deve possuir legítimo interesse no procedimento, conforme exigido no artigo 143 da LPI.

Na hipótese, a petição de caducidade foi indeferida por falta de legítimo interesse, pois a requerente não possui pedidos de registro ou registro sobre o sinal depositado no INPI.

Interposto recurso, concluiu-se que, apesar do requerente da caducidade não possuir pedido de registro ou registro sobre o sinal em disputa, era titular de direito autoral sobre o personagem *Flipper*, identificado por um golfinho, objeto de diversas obras cinematográficas, possuindo direito à proteção da sua obra, nos moldes do art. 18 da Lei nº 9610/98.

Com isso, restou configurado o legítimo interesse do requerente para requerer a caducidade do registro sobre a marca , razão pela qual foi provido o recurso e reformado o ato recorrido.

3.6 Decisões em matéria procedimental.

Processo	824952421 ; Anulação de decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI n.º 2434 de 29/08/2017.
-----------------	---

Ementa	NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 05/2017. Artigo 53 da Lei 9.784/99. Anulação de ato administrativo. Recursos ou processos administrativos de nulidade que versam sobre a mesma matéria. Harmonização de entendimento em segunda instância administrativa. Vício formal.
---------------	--

Marca(s)	PSIRICO
-----------------	---------

Entendimento fixado:

A publicação de decisões contraditórias em recursos e/ou processos administrativos de nulidade, que tem por objeto a mesma matéria, configura vício formal ante a não reunião dos processos para instrução conjunta.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

Eventualmente, são encaminhados à 2ª instância administrativa diversos recursos e/ou processos administrativos de nulidade que versam sobre a mesma matéria.

Entretanto, a análise de processos conexos por diferentes examinadores, pode ensejar a publicação de decisões contraditórias em matéria congênere, razão pela qual há orientação para reunião dos processos e instrução conjunta.

No caso examinado, foi constatada a publicação de decisões opostas a respeito de recursos contra o indeferimento interpostos em pedidos de registro sobre a marca PSIRICO. Houve divergência sobre a aplicabilidade da norma prevista no artigo 124, III, da LPI, o que evidenciou a existência de decisões contraditórias em matéria idêntica.

Neste cenário, concluiu-se pela caracterização de vício formal na prática dos atos administrativos, razão pela qual se revelou necessária a anulação das decisões para reexame da matéria, nos termos do artigo 53 da Lei 9.784/99, haja vista a necessária harmonização de entendimento em segunda instância administrativa, bem como em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade.

Processo

821708910; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 2179, de 09/10/2012.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 08/2012. Direito Processual. Princípio da autotutela administrativa. Prova emprestada.

Marca(s)



Entendimento fixado:

É válida a prova emprestada em sede de recursos e processos administrativos de nulidade, devendo ser observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 08/2012 debruçou-se sobre a validade da prova emprestada em sede administrativa

Em regra, as provas são produzidas pelas partes dentro do mesmo processo em que serão utilizadas pela autoridade julgadora. Contudo, uma prova produzida em outro processo pode ser transportada para processo diverso e ser ali utilizada como fundamento de decisão, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. A esse instituto a doutrina denominou de prova emprestada.

O referido meio de prova é utilizado de forma pacífica pelo Judiciário nas esferas penais e cíveis, havendo a súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça que permite a prova emprestada em sede de processo disciplinar.

O entendimento firmado em instrução de processo administrativo de nulidade, fundamentado no artigo 124, V, da LPI, cuja documentação probatória relativa ao registro de nome empresarial foi juntada em outro processo de registro de marca, pautou-se justamente no conteúdo da súmula, pois, a partir da regra explícita, o examinador utilizou o processo lógico de enunciação de regras implícitas. Se o STJ entende de forma pacífica pela utilização de prova produzida em Poderes distintos –

Judiciário e Executivo, maior razão há para a aplicabilidade do instituto quando estamos diante de processos dentro da mesma esfera de atuação.

Assim, concluiu-se que a prova emprestada é aplicável em sede de processo administrativo de nulidade desde que oportunizado às partes o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Com isso, consideradas as provas juntadas em outro processo de registro de marca, o processo administrativo de nulidade foi julgado procedente para que fosse declarada a nulidade do registro de marca com fulcro no artigo 124, V, da LPI.

Processo 823870790; Decisão de requerimento de exame prioritário comunicada ao requerente nos termos do artigo 226, II, da LPI.

Ementa NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2011. Lei 10.048/2000. Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. Prioridade do idoso. Sócio de pessoa jurídica.

Marca(s)



Entendimento fixado:

É inaplicável a garantia do atendimento prioritário ao idoso à pessoa jurídica, ainda que ela possua idoso em seu quadro societário.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O artigo 3º, parágrafo 1º, do Estatuto do Idoso estabelece uma série de garantias aos idosos, dentre elas, o atendimento prioritário pela Administração Pública.

Assim é que as repartições públicas estão obrigadas a ofertar atendimento prioritário aos idosos, bem como às pessoas elencadas no rol do artigo 1º da Lei 10.048/2000.

Depreende-se da leitura dos artigos citados que o legislador elegeu um grupo de vulneráveis, que por questões inerentes ao estado da pessoa humana, são merecedoras de algumas prerrogativas, a fim de ter seus direitos mais básicos assegurados. Estamos aqui a tratar de garantias da pessoa natural. Tal constatação decorre do próprio rol do artigo 1º, da Lei 10.048/2000, ao mencionar “*peçoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos*” como sujeitos dos direitos tratados pela norma.

Logo, não há que se incluir nesse rol as pessoas jurídicas, que também é merecedora de garantias, contudo, não dessa natureza. Há que se diferenciar as pessoas jurídicas das pessoas naturais para o reconhecimento de determinados direitos.

Nesse sentido, em exame de requerimento de priorização de exame, constatou-se que o atendimento prioritário foi requerido por sociedade limitada, titular de registro de marca objeto de processo administrativo de nulidade, sob o argumento de que seu sócio-gerente é idoso e portador de doença grave.

Em resposta ao requerimento, estabeleceu-se que o atendimento prioritário previsto no Estatuto do Idoso não é aplicável às pessoas jurídicas e reitera o entendimento exarado pela Procuradoria Especializada do INPI, por meio do PARCER/INPI/PROC/DIRAD Nº 14/08, de que pessoas jurídicas possuem personalidade e patrimônios próprios e distintos de seus sócios.

O INPI, na qualidade de autarquia federal, está inserido como destinatário das normas tratadas e não se furta em segui-las. Por esse motivo, concluiu-se que a prioridade no exame de processo administrativo somente pode ser concedida quando o pedido de registro ou registro de marca estiver sob a titularidade da pessoa física maior de 60 anos de idade.

Sob este entendimento, foi indeferido o requerimento de priorização de exame.

Processo

825172322; Ratificação de decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 2179, de 09/10/2012.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 09/2012. Ratificação de ato administrativo. Vício de motivação no ato. Necessidade de complementação do ato decisório.

Marca(s)

CINDY CRAWFORD

Entendimento fixado:

É possível a convalidação de decisão munida de vício em sua motivação desde que devidamente complementada a motivação mediante ratificação posterior do ato.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O processo administrativo, no âmbito da administração federal, é regido pela Lei 9.784/99 que trata, em seu artigo 50, sobre a necessidade de que a Administração indique os fatos e fundamentos que motivam os atos praticados.

Constatado vício de motivação em determinado ato é possível sua convalidação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.784/99, desde que a convalidação não afete direitos do administrado ou de terceiros interessados, ou seja, é possível reparar o vício por meio de ratificação do ato anteriormente praticado, desde que não sejam afetadas as garantias de defesa dos administrados.

Na hipótese, tratou-se sobre a possibilidade de convalidação de decisão pela negativa de provimento ao processo administrativo de nulidade do registro de marca sem terem sido refutados todos os fundamentos indicados pelo Requerente.

Diante da legislação em vigor, consignou-se o entendimento pela possibilidade de convalidação do vício percebido, por meio de ratificação da decisão anterior com a devida complementação dos fundamentos do exame original.

Alertada sobre a situação mediante comunicação posterior, a 2ª instância providenciou a ratificação da decisão anterior exarando parecer no qual complementa a fundamentação pelo não provimento do processo administrativo de nulidade.

3.7 Decisões sobre transferência de titularidade

Processo

820178926; Decisão de recurso contra o indeferimento de petição de anotação de transferência publicada na RPI nº 2524, de 21/05/2019.

Ementa

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 02/2019. Transferência de titularidade. Dois atos de transferência cuja anotação é pleiteada mediante requerimento único. Artigo 220 da LPI. Aproveitamento dos atos praticados pelas partes.

Marca(s)

GIOVANESENCE DI GIOVANNA BABY

Entendimento fixado:

A petição de anotação de transferência referente a dois ou mais atos de transferência é passível de deferimento desde que saneados os vícios percebidos mediante formulação de exigência.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

A NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 02/2019, tratou sobre o aproveitamento dos atos das partes em exame de petição de transferência de titularidade de registro de marca.

O caso específico tratou de petição de transferência de titularidade que abrangia transferência realizada mediante arrematação em hasta pública e posterior transferência para terceiro mediante contrato de cessão.

A petição de anotação transferência de titularidade foi indeferida por falta de legitimidade do Cedente, uma vez que havia divergência entre o titular dos registros marcários cadastrado no INPI e o Cedente constante no Contrato de Cessão e Transferência juntado na petição.

Constatou-se que a empresa arrematante cedeu seus direitos a um terceiro sem ter requerido a anotação de transferência referente à arrematação judicial, o que ocasionou a divergência mencionada.

Em exame de recurso contra o indeferimento da petição de anotação de transferência, consignou-se ser legítimo o título judicial que garante os direitos de titularidade sobre os registros de marca constantes na Carta de Arrematação e o respectivo aditamento.

No entanto, apesar da decisão judicial substituir a vontade das partes, esta nova situação jurídica deveria ter sido anotada no INPI, a fim de regularizar a transferência entre a massa falida e a referida empresa.

Concluiu-se que o ato judicial não exime a parte de cumprir as formalidades exigidas pelo INPI para anotação da transferência, inclusive no que tange ao pagamento de taxas de retribuição. Neste caso, o fato foi caracterizado como vício formal, podendo ser saneado mediante formulação de exigência documental e recolhimento de retribuição pertinente, aproveitando-se os atos das partes.

Diante disto, o indeferimento da petição de anotação de transferência foi anulado e os autos foram devolvidos à Diretoria de Marcas para reexame da matéria.

Processo

818806869; Decisão de sobrestamento de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 2132, de 16/11/2011.

Tema

NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 29/2011. Transferência de titularidade. Poderes para ceder. Falência. Decreto-lei 7.7661/1945. Lei 11.101 – Lei de falência e recuperação de empresas.

Marca(s)**Entendimento fixado:**

O titular do registro de marca não possui poderes para assinar documento de cessão de registro de marca após a decretação de sua falência.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O procedimento de falência, atualmente, é regulado pela Lei 11.101/2005, que revogou as disposições do Decreto-Lei 7.661/1945, sendo aplicável somente a empresários e sociedades empresárias.

O artigo 75, parágrafo segundo, da Lei 11.101/2005 define falência como “*mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial, por meio da liquidação imediata do devedor e da rápida realocação útil de ativos na economia*”.

Com a decretação da falência, o devedor é afastado de suas atividades empresariais com o fim de preservar bens e recursos para o pagamento do maior número de credores possível, obedecida a ordem do quadro geral de credores, nos termos do artigo 83, da Lei 11.101/2005. A regra legal espelha o princípio da maximização dos ativos, que norteia todo o regramento da falência.

A sentença de decretação de falência, dentre outros comandos, proíbe a livre disposição dos bens do falido, sendo necessária autorização judicial e do Comitê de Credores para que seja efetuado negócios jurídicos dessa natureza.

Todos os bens do falido serão arrecadados e avaliados pelo administrador judicial, que elaborará auto de arrecadação e laudo de avaliação, que serão entregues ao juízo falimentar.

No que se refere à propriedade industrial, os bens imateriais, tal como o registro de marca, integram o patrimônio do falido e, conseqüentemente, sua alienação deve ocorrer mediante autorização judicial e, se foi instituído, do Comitê de Credores.

Logo, para que um empresário ou sociedade empresária, na condição de falido, possa ceder seus direitos sobre um registro de marca e ter a transferência de titularidade devidamente anotada no INPI, o negócio jurídico deve respeitar as exigências acima.

No caso relatado pela NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 29/2011, a sociedade titular cedeu seu registro de marca após ter sido decretada sua falência, que ocorreu em 11/02/1998. O processo de falência transcorreu sob a vigência do Decreto-Lei 7.661/1945, que igualmente à previsão da atual lei de falência, determina o afastamento do falido das atividades de administrar e dispor de seus bens, conforme o revogado artigo 40.

O documento de cessão apresentado como fundamento para a transferência foi assinado pelo sócio majoritário da sociedade falida sem qualquer autorização judicial, o que fere as disposições das normas vigentes à época.

A NOTA ressaltou que todos os bens do devedor são abarcados pela falência, inclusive direitos e ações, nos termos do artigo 39, do Decreto-Lei 7.661/1945. Tal determinação mantém-se na atual lei de falências conforme acima exposto.

Tendo em vista que a administração pública deve anular seus atos eivados de vício de legalidade – artigo 53 da lei 9.784/99 - foi determinada a anulação do ato de anotação de transferência, por violação às normas falimentares vigentes à época e sobrestada a instrução do processo administrativo de nulidade até que fosse regularizada a situação de titularidade do registro de marca..

Em que pese a revogação do Decreto-Lei 7.661/1945 pela Lei 11.101/2005, o entendimento exposto na NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 29/2011 permanece aplicável.

4. Histórico - Decisões subsidiadas pela PROC/DIRAD.

Processo 818800887; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 1718, de 15/12/2003.

Ementa PARECER/INPI/PROC/Nº 048-03. Procedimento administrativo. Processo administrativo de nulidade parcial. Artigos 165, parágrafo único, e 220, ambos da LPI. Princípio do direito atributivo. Aproveitamento dos atos das partes.

Marca(s) 

Entendimento fixado:

É possível a supressão da parte considerada irreregistrável para viabilizar o registro de marca, desde que a parte remanescente seja registrável.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O INPI instaurou de ofício processo administrativo de nulidade *ex officio*, nos termos do artigo 169 da LPI, a fim de rever o ato de concessão do registro de marca, por ter constatado infringência ao artigo 124, XVII, da LPI, na medida em que a marca registrada era composta por figura de personagem protegida por direito autoral de terceiro.

O PARECER/INPI/PROC/Nº 048-03, exarado nos autos do processo, consagrou entendimento acerca da possibilidade de declaração de nulidade parcial de registro, nos casos em que a marca seja composta por parte considerada irreregistrável e a parte remanescente seja registrável. Para tanto, deve haver a supressão do elemento irreregistrável que compõe o sinal.

Tal entendimento visa privilegiar o depositante/titular do registro e garantir a prioridade do depósito referente à parte registrável da marca, na tentativa de minimizar o ônus e aproveitar os atos praticados pela parte. Isso porque, com base no sistema atributivo adotado pelo ordenamento pátrio, em caso de nulidade total do registro, o titular perderia o direito à prioridade do sinal.

Sob este entendimento, condicionada a nulidade parcial à manifestação de interesse na regularização do processo pela parte interessada, o processo administrativo de nulidade foi julgado procedente para que fosse declarada a nulidade parcial do registro de marca.

Processo 819091243; Decisão de recurso contra o indeferimento de pedido de registro de marca publicada na RPI 1876, de 19/12/2006.

Ementa PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 14/2005. Distintividade. Artigo 124, VI, da LPI. Termo de uso comum. Nome de alimento requerido como marca para assinalar serviços de alimentação.

Marca(s)



Entendimento fixado:

É registrável como marca, à luz do artigo 124, VI, da LPI, termo cujo significado não mantém relação imediata/direta com os produtos ou serviços assinalados, observada a não exclusividade ao uso do termo em sua real acepção.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O artigo 124, inciso VI, da LPI, veda o registro como marca de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

A finalidade da norma é manter em domínio público os termos habitualmente utilizados pela sociedade na identificação de produtos e serviços, evitando monopólio indevido e prestigiando a livre concorrência, que é um dos princípios da atividade econômica, previsto no artigo 170, IV da CRFB/88.

Sob este raciocínio, deu-se a instrução de recurso contra o indeferimento do pedido de registro sobre a marca “DAMASCO” destinada a assinalar serviços de restaurante. No caso, concluiu-se que a marca, composta por nome de produto alimentício, possui relação mediata em relação a serviços de alimentação, razão pela qual não incide a norma prevista no artigo 124, VI, da LPI. Ademais, observou-se que a concessão do registro sobre a marca DAMASCO não retira do patrimônio comum a possibilidade de uso do termo em sua real acepção.

Com isso, a decisão de primeira instância foi reformada e o registro foi concedido com a seguinte ressalva: “a concessão do registro não exclui do patrimônio comum o direito dos concorrentes de utilização da palavra damasco enquanto identificadora do fruto/alimento/sabor”.

Processo	813695457 ; Decisão de recurso contra o indeferimento de pedido de caducidade publicada na RPI n.º 1940, de 11/03/2008.
Ementa	PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 03/08. Artigo 143 da LPI. Comprovação de uso de marca. Prazo para guarda de documentos fiscais.
Marca(s)	BIODERM

Entendimento fixado:

O prazo para guarda de documentos fiscais para fins de comprovação de uso da marca é de cinco anos, nos termos do Código Tributário Nacional.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 03/08, versou sobre a documentação necessária para comprovação de uso do sinal marcário no período investigado.

No caso em questão, após a titular do registro caducando apresentar a documentação em sede de contestação, foi realizada exigência solicitando reapresentação dos documentos.

Ocorre que, por já ter passado mais de cinco anos, a empresa não estava mais em posse destes documentos, e argumentou que guardou a documentação pelo período de cinco anos, conforme exigência legal contida nos artigos 173 e 174 do CTN.

A controvérsia posta foi a definição do período legal de guarda de documentos a fim de comprovar o uso da marca registrada, uma vez que a LPI não estipula prazo para guarda de qualquer documentação destinada a comprovação de uso de marca.

Nesse sentido, restou consignado que por não haver previsão em Lei específica, não poderia esta Autarquia exigir prazo superior ao previsto na legislação tributária, qual seja cinco anos, privilegiando assim o princípio da legalidade.

Diante disto, foi mantido o indeferimento do pedido de caducidade de registro de marca.

Processo

819375373; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI 2004, de 02/06/2009.

Ementa

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 12/08. Disponibilidade. Artigo 124, XIX, da LPI. Reprodução/imitação de marca anteriormente registrada em nome de terceiro. Grupo econômico. Concorrência.

Marca(s)**Entendimento fixado:**

É possível o registro de marca semelhante ou idêntica, em segmento de mercado igual ou afim, em nome de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, independentemente de autorização expressa por parte da titular do registro anterior.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O pedido de registro sobre a marca AUTOVESA foi indeferido pela Diretoria de Marcas, por ter sido entendido que o sinal imita elemento figurativo da marca anterior AUTOPLAN, de titularidade de terceiro, violando o artigo 124, inciso XIX, da LPI.

Em sede de recurso administrativo, alegou-se que o sinal indicado como impeditivo pertence à sociedade empresarial integrante do mesmo grupo econômico que a empresa Recorrente, motivo pelo qual não existiria impedimento legal ao pedido de registro da Recorrente.

Vista a argumentação, a decisão recursal firmou entendimento pela possibilidade de registro de marca semelhante ou idêntica, em segmento de mercado igual ou afim, em nome de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico (controladas ou controladoras), independentemente da apresentação de autorização expressa por parte da sociedade titular do registro anterior, desde que não haja violação ao inciso XX, art. 124, da LPI, ou seja, desde que não haja dualidade de marcas para um mesmo produto ou serviço.

Por grupo econômico, entende-se como sendo o conjunto de empresas que, embora possuam personalidades jurídicas próprias, possuam relação de direção, controle ou administração entre si.

No caso, concluiu-se inexistir concorrência desleal, uma vez que não há relação de competição entre empresas integrantes do mesmo grupo empresarial, motivo pelo qual foi provido o recurso interposto e reformado o indeferimento do pedido de registro de marca.

Processo 818869496; Exigência de mérito publicada na RPI 1964, de 26/08/2008.

Ementa PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 16/08. Art. 168 da LPI. Procedimento administrativo. Processo administrativo de nulidade. Aplicação de dispositivo legal não invocado de forma explícita. Teoria da Substanciação.

Marca(s) OLODUM

Entendimento fixado:

É possível a aplicação de dispositivo legal não invocado explicitamente em processo administrativo de nulidade desde que possa ser depreendido dos fatos relatados pelo requerente.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O grupo musical OLODUM apresentou processo administrativo de nulidade face à concessão da marca “OLODUM”, com fundamento nos artigos 124, incisos V e XVII, 125 e 129, §1º, todos da LPI.

Em análise, constatou-se que, embora improcedentes as alegações pautadas nos dispositivos legais expressamente invocados, o registro foi concedido ao arrepio da norma prevista no inciso XVI, do art. 124 da LPI que, por sua vez, não havia sido invocado pela requerente.

Diante disso, entendeu-se pela aplicabilidade da Teoria da Substanciação, a qual ensina Humberto Theodoro Júnior¹:

“(...) não é obrigatório ou imprescindível a menção ao texto legal que garanta o pretense direito subjetivo material que o autor impõe ao réu. Mesmo a invocação errônea da norma legal não impede que o juiz aprecie a pretensão do autor à luz do preceito adequado. O importante é a revelação da lei através da exata exposição do fato e a consequência jurídica que o autor pretende atingir. Ao juiz incumbe solucionar a pendência, seguindo o direito aplicado à espécie.”

Embora não tenha sido indicado o dispositivo legal aplicável ao caso, entendeu-se que a norma foi arguida de forma implícita através dos fatos narrados aos autos, motivo pelo qual se decidiu pela procedência do processo administrativo de nulidade, com base no inciso XVI, do artigo 124 da LPI, ainda que não invocado de forma explícita, em atenção ao disposto no art. 168 da LPI.

¹ JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. V.1. Ed. Forense. 47ª ed. 2007, pg. 399.

Processo 819100420; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI 1972, de 21/10/2008.

Ementa PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 21/2008. Disponibilidade. Artigo 124, XIX, da LPI. Princípio da especialidade. Afinidade mercadológica. Serviços de supermercado.

Marca(s) AVANÇO

Entendimento fixado:

Marca destinada a identificar serviços de supermercados e congêneres não deve ser protegida em todos os ramos de atividade.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O princípio da especialidade encontra-se positivado no artigo 124, inciso XIX, da Lei 9279/96 e determina que a proteção concedida ao titular de registro de marca somente é restrita ao segmento de mercado correspondente ao produto ou serviço assinalado pelo registro.

À luz deste princípio, o PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 21/2008, em instrução de processo administrativo de nulidade, consignou que, não há afinidade mercadológica entre serviços de supermercado e os produtos passíveis de serem vendidos nesses estabelecimentos.

A análise de afinidade mercadológica deve se limitar ao nicho de serviços de comércio, pois, de forma contrária, garantir proteção de marcas que assinalam serviço de supermercados e congêneres contra marcas de produtos passíveis de serem comercializados neste tipo de estabelecimento seria o mesmo que conferir a tais marcas uma proteção especial equiparada às marcas de alto renome, o que a lei não prevê.

Na hipótese, concluiu-se inexistir afinidade mercadológica entre a marca impugnada AVANÇO, que assinala serviços de supermercado, e a marca anterior AVANÇO, destinada a identificar produto de higiene pessoal.

Diante disto, concluiu-se pela possibilidade de convivência entre as marcas, razão pela qual foi negado provimento ao processo administrativo de nulidade e mantido o registro de marca impugnado.

Processo

818798939; Decisão de processo administrativo de nulidade publicada na RPI n.º 2007, de 23/06/2009.

Ementa

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/N.º 26/08. Procedimento administrativo. Artigo 169 da LPI. Processo administrativo de nulidade. Desistência. Interesse público. Desistência. Autotutela administrativa.

Marca(s)

CHAMIGO SUAVE Y ENTERA

Entendimento fixado:

A desistência de processo administrativo de nulidade não impede o prosseguimento na análise quanto ao mérito do requerimento.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

Contra a concessão de registro de marca, foi requerido processo administrativo de nulidade, nos termos do artigo 169 da LPI, com fulcro no artigo 124, XIX, da LPI.

Posteriormente, a requerente apresentou petição de desistência do processo administrativo de nulidade, por ter firmado acordo de convivência junto a titular do registro.

Na hipótese, consignou-se que, apesar do requerimento de desistência, há de ser levado em conta o princípio da supremacia do interesse público. É necessário saber se a convivência pacífica entre as marcas é suscetível de causar confusão no público consumidor. Este dever decorre da função protetiva do INPI perante o mercado consumidor que não pode ser induzido a erro.

Neste sentido, foi apreciado o mérito do processo administrativo de nulidade e constatada a não aplicabilidade do artigo 124, XIX, da LPI, tendo sido confirmada a possibilidade de convivência entre as marcas. Em consequência, foi homologada a desistência do processo administrativo de nulidade e mantido o registro de marca impugnado.

Processo

816306125; Decisão de recurso contra o indeferimento publicada na RPI n.º 2077, de 26/10/2010.

Ementa

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/N.º 15/09. Distintividade. Artigo 124, VI, da LPI. Marca evocativa/sugestiva. Conjunto marcário. Termos irregistráveis isoladamente que formam conjunto marcário distintivo.

Marca(s)

BOI & CIA CARNES NOBRES

Entendimento fixado:

Marcas compostas por termo irregistrável associado às partículas “& CIA”; “E CIA” e “& COMPANHIA”, formam conjunto marcário suficientemente distintivo.

Informações de inteiro teor do parecer técnico:

O pedido de registro sobre a marca BOI & CIA CARNES NOBRES foi indeferido com base no artigo 124, VI, da LPI.

Em análise ao recurso contra o indeferimento, observou-se a necessidade de harmonizar a matéria, tendo em vista a constatação de decisões anteriores que deram tratamento diverso a casos semelhantes.

Neste sentido, foi adotado entendimento decorrente de decisão judicial proferida na época, no sentido de proteger como marca o conjunto composto por termos que isoladamente são irregistráveis.

Consolidou-se o entendimento de que marca composta por termo considerado irregistrável, isoladamente, associado aos termos “& CIA” e “CIA” e “& COMPANHIA”, possui conjunto suficientemente distintivo.

Sob este entendimento, concluiu-se pela reforma do indeferimento do pedido de registro de marca com imposição de ressalva de não exclusividade ao uso dos elementos nominativos de forma isolada.

