

Atualização das normas da Diretoria de Marcas (2014)

Texto integral

ABPI/ABAPI/ASPI: Sobre esse item “1” reiteramos nossa sugestão de que a exigência para esses casos deverá ser “exigência de mérito” e não exigência formal, conforme conversado na primeira reunião e pelos motivos já expostos nos comentários anteriormente enviados.

1) Exigência para procuração

Resumo: Reitera o conteúdo do Parecer Normativo s/n de 04/05/2000, que orienta a não formular exigências para a qualificação do signatário da procuração. Lista, ainda, os vícios passíveis de formulação de exigência.

Origem normativa: Parecer Normativo s/n de 04/05/2000.

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
–	Não é necessária comprovação prévia de que o signatário possui poderes para representar o outorgante. Devem ser formuladas exigências de mérito no caso de omissão ou divergência de dados obrigatórios da procuração.

5.6.1 Procuração

No exame do instrumento de procuração, deverá ser verificado se o mesmo traz os seguintes dados obrigatórios:

- Informações do outorgante (requerente);
- Informações do outorgado (representante legal do requerente);
- Tipo de poder(es) outorgado(s);
- Data, local e assinatura do outorgante.

De acordo com o Parecer Normativo INPI/PROC s/n, de 04/05/2000, os casos abaixo ensejam a formulação de exigência **de mérito** para reapresentação do instrumento de procuração ou para esclarecimento de divergências:

- a) Outorga de poderes por parte estranha aos autos;
- b) Falta de menção dos outorgantes e/ou outorgados;
- c) Com dados divergentes (a procuração se refere a marca distinta da que foi requerida);
- d) Contendo rasuras ou sendo o documento ilegível a ponto de dificultar a identificação das partes;
- e) Falta de data e/ou assinatura;
- f) Ausência de poderes previstos no art. 217 da LPI, no caso de outorgante domiciliado no exterior.

Caso a procuração não contenha um ou mais dados obrigatórios, apresente informações divergentes ou incorra em alguns dos vícios acima listados, é necessário, formular exigência para que seja apresentado documento adequado, ratificando os atos anteriormente executados ou com data de assinatura igual ou anterior ao protocolo da petição ou pedido de registro.

Qualificação do signatário

Não é necessária comprovação prévia de que o signatário possui poderes para representar o outorgante. Contudo, se os demais documentos apresentados no processo (Contrato Social ou Alterações do Contrato Social, por exemplo) apontarem divergências quanto aos poderes do signatário, deverá ser formulada exigência.

Poderes especiais de que trata o artigo 217 da LPI

Requerentes e titulares domiciliados no exterior são obrigados a constituir, junto ao INPI, procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, conforme estabelece o art. 217 da LPI. Vale notar que o instrumento de procuração outorgado por estrangeiro deverá incluir poderes para receber citações judiciais.

Tradução

Caso a procuração em idioma estrangeiro tiver sido apresentada no devido prazo legal, porém sem a tradução correspondente, deve-se aproveitar o ato da parte, com base no que dispõe o artigo 220 da LPI, e proceder à formulação de exigência para a apresentação da tradução do instrumento de procuração.

Pedidos com procurador, mas sem documento de procuração

Caso o documento de procuração não seja apresentado no pedido inicial, o representante legal do requerente deverá apresentá-lo, por meio de petição própria, dentro do prazo de 60 dias corridos contados a partir do ato do depósito, sob pena de arquivamento definitivo, conforme determinado pelo § 2º do art. 216 da LPI.

2) Erro de digitação de marca nominativa

Resumo: Estabelece os casos em que se permite a correção do elemento nominativo da marca.

Origem normativa: Manual do Usuário E-Marcas (6.2).

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
Não é permitida qualquer alteração na marca após seu depósito.	É permitida a correção de erros na digitação do elemento nominativo ou na reivindicação de cor antes do deferimento ou indeferimento do pedido , desde que fique caracterizada a real intenção de registro do sinal correto.

9.1 Alteração da marca

(...)

Erros na digitação da marca nominativa

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

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

Os casos de erro de digitação serão examinados pelas Coordenações Gerais de exame ou pelos Chefes de Divisão. Se atendida a solicitação de correção, o pedido deverá ser republicado.

Incorreção ou omissão de reivindicação de cor

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

Para tanto, o requerente poderá apresentar **toda e qualquer documentação capaz de caracterizar** que realmente houve equívoco na reivindicação de cor da marca, como, por exemplo, os documentos comprobatórios de prioridade unionista ou prova de uso anterior do sinal.

Tais casos serão examinados pelas Coordenações Gerais de exame ou pelos Chefes de Divisão. Se atendida a solicitação de correção, o pedido deverá ser republicado.

3) Prioridade unionista – documentação comprobatória

Resumo: Identifica os tipos de documentos aceitos para comprovação da prioridade unionista.

Origem normativa: —

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
Apenas cópias oficiais ou suas reproduções são aceitas como documentos de comprovação da prioridade unionista.	São aceitos como documentos de comprovação da prioridade unionista cópias oficiais ou suas reproduções e publicações do órgão de origem ou suas reproduções, mesmo na versão online.

5.6.2 Documento comprobatório de prioridade unionista

O requerente tem até 4 (quatro) meses, contados da data do depósito, para apresentar os comprovantes hábeis da prioridade unionista. Tais documentos devem conter o número de identificação, a data de depósito e a reprodução do pedido ou do registro, contendo dados referentes ao elemento marcário, requerente/titular e produtos ou serviços especificados, acompanhados de tradução simples.

Tal documentação pode **contemplar cópias oficiais ou suas reproduções e publicações do órgão de origem ou suas reproduções, mesmo em sua versão online**, sendo sua apresentação de responsabilidade do requerente. O não

cumprimento do prazo gera a perda da prioridade em virtude da falta de conformidade com o disposto no § 2º do art. 127 da LPI, com a consequente republicação do pedido.

4) Prioridade unionista – exame da especificação

Resumo: Orienta a formular exigências nos casos de ampliação do escopo da especificação constante do documento comprobatório da prioridade unionista.

Origem normativa: —

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
—	Formular exigência caso a especificação reivindicada no pedido em exame amplie o escopo da especificação constante do documento de comprovação da prioridade unionista.

5.4.6. Especificação de pedidos com prioridade unionista

A especificação do pedido de registro de marca depositado com reivindicação de prioridade unionista deverá conter produtos ou serviços idênticos ou correspondentes aos elencados no pedido ou registro estrangeiro de onde se origina o direito de prioridade. O examinador verificará a correspondência entre os itens reivindicados nos documento de comprovação da prioridade e aqueles declarados na especificação do pedido depositado no Brasil.

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

Se a especificação apresentada no pedido incluir produtos ou serviços que ampliam o escopo daquela constante do documento de comprovação da prioridade, deverá ser formulada exigência para que o requerente restrinja a abrangência da especificação ao contido na prioridade. Caso as restrições apresentadas sejam insuficientes, a

especificação original deverá ser mantida e a prioridade unionista será retirada de ofício, com a consequente republicação do pedido.

Exemplos:

Documento de prioridade unionista	Pedido em exame	Observações
Abacaxi, maçã e banana	Banana	A especificação será aceita uma vez que a retirada dos itens "abacaxi" e "maçã" constitui restrição.
Vestuário em geral	Lingerie, camisas, chinelos e bonés	A especificação será aceita uma vez que o detalhamento dos produtos constantes do pedido/registro estrangeiro configura restrição.
Seguros	Seguros, apenas para veículos de frete	A especificação será aceita uma vez que a ressalva "apenas para veículos de frete" constitui restrição.
Óculos, óculos de sol	Óculos, óculos de sol, instrumentos de medição óptica, computadores pessoais, equipamentos eletrônicos de medição	Deverá ser formulada exigência para que o requerente restrinja a especificação a fim de adequá-la ao contido no pedido/registro estrangeiro.

5) Retirada da parte irregistrável da marca em sede de defesa

Resumo: Admite a possibilidade de retirada da parte irregistrável de marca, a pedido do titular, em sede de defesa.

Localização (Normas): Parecer Normativo Nº 048/03.

Procedimento em vigor

Procedimento atualizado

Não é permitida qualquer alteração na marca após seu depósito.

É permitida a retirada de elemento irregistrável, em sede de defesa, desde que o sinal resultante **não implique a modificação do caráter distintivo** da marca originalmente depositada.

9.1 Alteração da marca

(...)

Retirada da parte irregistrável de marca em sede de defesa

De acordo com o Parecer INPI/PROC nº 48/03, caso **o titular do pedido ou do registro**, em sua defesa, **tanto em primeira quanto em segunda instância administrativa**, solicitar a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal atacado, será admitida a possibilidade de alteração do sinal se atendidas as seguintes condições:

- a) A retirada do elemento irregistrável não deverá alterar as características principais do sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de **republicação**.
- b) O sinal resultante deverá ser formado apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, não sendo permitida a inclusão ou substituição de elementos gráficos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem.
- c) o sinal subsistente não deverá violar as demais proibições previstas em lei.**

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quanto solicitadas pelo usuário e não poderão incluir o acréscimo de elementos gráficos ou textuais. ~~Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.~~

(ABAPI/ABPI/ASPI): Recomendamos que a ideia contida no ultimo parágrafo acima, que estamos sugerindo que seja excluído, seja incluída como item “c” acima, para ficar claro que é uma das condições para aceitação de retirada de parte da marca.

Exemplos:

Marca original	Alteração solicitada pelo requerente	Decisão

PÉ-DE-MOLEQUE Oposição com base no inciso XIX do art. 124 da LPI.	“PÉ”	Não será aceita a alteração já que a retirada da expressão “DE-MOLEQUE” alterou característica distintiva principal do sinal requerido, modificando seu significado.
		Alteração será aceita. O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
		Alteração será aceita. O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
		Alteração será aceita. Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.

		Não será aceita a alteração já que a substituição de parte do elemento figurativo modifica característica distintiva principal do sinal requerido.
---	---	---

6) Inciso I do art. 124 da LPI

Resumo: Apresenta orientações para análise de marcas contendo figuras estilizadas de monumentos, bandeiras e demais símbolos protegidos pelo inciso I do art. 124 da LPI.

Origem normativa: Manual de Procedimentos (instituído pela Instrução Normativa nº 01/10, de 22/12/2010).

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
Imagens suficientemente estilizadas de símbolos oficiais e monumentos são passíveis de registro .	Imagens suficientemente estilizadas de símbolos oficiais e monumentos são passíveis de registro , observadas as orientações adicionais para avaliação da estilização da imagem do símbolo.

5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público

(...)

Estilização de símbolos e monumentos oficiais

Em casos de suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo oficial, o sinal marcário passa a ser passível de registro, devendo, todavia, serem observadas outras proibições legais relativas ao sinal em exame.

Na análise de sinais em que estejam contidas estilizações de monumentos e bandeiras, deverão ser levados em consideração, na análise da registrabilidade, os seguintes fatores:

- a) Grau da estilização (imagem total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos elementos constitutivos) e singularidade do monumento;
- b) Função evocativa do símbolo em relação à origem ou natureza dos produtos/serviços. Essa função não pode sugerir para os consumidores uma ligação oficial entre o produto/serviço e o país ou localidade invocados de forma a induzir o público a erro. No entanto, pode sugerir a natureza de produtos/serviços sem indução a erro nos casos em que já seja comum uma ligação com nacionalidades, como por exemplo, para serviços de alimentação e cursos de idiomas;
- c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário requerido. O monumento/bandeira pode fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto.

Exemplos:

	Registrável. Simplificação dos traços e utilização de apenas parte do monumento. A identificação do mesmo se dá principalmente pela parte nominativa.
---	---

	Registrável. Simplificação extrema dos traços a ponto de descaracterizar o monumento.
	Registrável. Utilização de traços característicos, enfatizando apenas os elementos mais contrastantes para representar o monumento de forma artística.
	Registrável. Simplificação dos traços, descaracterizando o monumento, que é elemento secundário, e utilização de parte do mesmo como letra que faz parte do elemento nominativo.
	Registrável. Elementos constitutivos simplificados das bandeiras do Reino Unido e dos EUA apresentados parcialmente e de forma estilizada.

 Maratona de Revezamento de Florianópolis	Registrável. Simplificação dos traços com aspecto de pincelada, dando-lhe um caráter artístico. Pontes pênseis são comuns e é a parte nominativa que identifica de qual ponte se trata.
 Discos do Brasil	Registrável. Elementos constitutivos simplificados da bandeira brasileira utilizados de forma criativa, com o círculo como um disco.
	Irregistrável à luz do inciso I do art. 124 da LPI, em função da reprodução de elemento característico da bandeira do Líbano: 
	Irregistrável uma vez que reproduz denominação e emblema do Mercosul.

Mesmo em casos em que a estilização do monumento/bandeira for suficiente, não se deve ignorar a possibilidade de o uso da representação do mesmo constituir falsa

indicação de procedência dos produtos ou serviços assinalados pelo sinal, quando então deverá ser aplicado o inciso X do art. 124 da LPI.

7) Inciso IX do art. 124 da LPI

Resumo: Estabelece a possibilidade de formulação de exigência para retirada de reprodução ou imitação de indicação geográfica registrada no Brasil ou no exterior.

Origem normativa: Diretrizes de Análise de Marcas (3.4.6), Manual de Procedimentos de Análise de Marcas (instituído pela Instrução Normativa nº 01/10, de 22/12/2010).

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
Indeferimento pelo inciso IX do art. 124 da LPI.	Formulação de exigência para que o requerente retire a reprodução ou imitação da indicação geográfica registrada no Brasil <u>ou no exterior</u> nos casos em que tal alteração não modifique o caráter distintivo da marca originalmente depositada.

5.11.9 Indicação geográfica

(...)

Cachaça

Os termos "CACHAÇA", "BRASIL" e "CACHAÇA DO BRASIL" para assinalar "aguardente de cana" também não podem ser registrados e estão incluídos neste inciso, por força do disposto no Decreto nº 4.062/2001.

Exigência

No caso de sinais que contenham reprodução ou imitação de indicação geográfica registrada no Brasil acompanhada de outros elementos distintivos, o examinador deverá formular exigência para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão dos termos em questão do conjunto requerido como marca.

Todavia, a formulação de tal exigência estará condicionada a que a parte subsistente do signo marcário não venha a alterar as características principais do sinal requerido originalmente. Ademais, o conjunto subsistente deverá ser considerado registrável de

per se, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI e especialmente o artigo 124, inciso XX.

Exemplo:

	Irregistrável por conter o termo “cachaça”, que foi considerado indicação geográfica por força do Decreto supracitado. O examinador formulará exigência para que o requerente diga se deseja retirar o termo “cachaça”, prosseguindo com o pedido de registro. Deverá ser observada, contudo, a disponibilidade, liceidade, veracidade e distintividade do sinal subsistente.
---	---

8) Inciso XIX do art. 124 da LPI

Resumo: Trata da aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI nos casos de marca anterior cujo elemento principal é termo ou expressão irregistrável, ainda que apostilado (Nota Técnica INPI/PR/CGREC nº 06/12).

Origem normativa: Manual de Procedimentos (instituído pela Instrução Normativa nº 01/10, de 22/12/2010).

*→ Comentários ABPI/ABAPI/ASPI: Conforme já nos manifestamos anteriormente, reiteramos nossa recomendação de que essas alterações **não sejam inseridas nesse momento e nessa versão de Diretrizes**, uma vez que o tema proposto é de grande complexidade e, como tal, demanda maior cuidado na explicitação e redação dessas diretrizes. O assunto precisaria passar, necessariamente, por explicitação de condições e requisitos mais objetivos para adoção de tais diretrizes, como as questões de casos que envolvam aquisição da*

distitividade (sentido secundário da marca), prática de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário, assuntos esses que deveriam ser discutidos posteriormente com maior cuidado e tempo. Desta forma, propomos que este ponto não seja inserido nas diretrizes neste momento. Entretanto, caso isto não seja possível e o INPI entenda que deverá tratar desse assunto nessa nova versão das Diretrizes, sugerimos ao menos que sejam acatadas as sugestões abaixo destacadas em azul e em vermelho.

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
Não se aplica o inciso XIX do art. 124 da LPI caso a anterioridade tenha sido objeto de apostila.	Aplica-se o inciso XIX do art. 124 da LPI no caso de marcas formadas por conjuntos semelhantes e afins confundíveis , ainda que o referido composto por termo ou expressão <u>que</u> tenha sido objeto de apostila no registro anterior.

Elementos principais x secundários

Também é importante observar o papel dominante de determinados elementos nos sinais apreciados, uma vez que tendem a atrair a atenção do público relevante, fixando-se mais facilmente em sua memória. Tais termos, expressões ou imagens são comumente usados pelo consumidor para se referir à marca ou ao produto/serviço por ela designado, em detrimento dos demais componentes verbais e gráficos do signo marcário, de modo que sua imitação ou reprodução amplia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo.

O caráter dominante de um elemento pode ser determinado pelo destaque em que se encontra no conjunto, seu tamanho, disposição, dimensão ou pelo uso de cores e outros recursos gráficos para enfatizá-lo. ~~Vale notar que o fato de um elemento ser considerado irregistrável não impede que o mesmo exerça papel dominante em uma marca, uma vez que sua disposição ou destaque pode fazer que sobressaia visualmente no conjunto. Da mesma forma, uma imagem pode exercer papel principal em uma marca mista, dado o seu arranjo, disposição ou destaque.~~

Por fim, nos casos em que diferentes elementos do conjunto exercem igual impacto e atração visual, não há que se falar em "elemento principal", uma vez que o caráter dominante se encontra distribuído entre diversos componentes do sinal.

 para assinalar cosméticos	A expressão "FLORES DA PAZ" é o elemento principal do conjunto em questão, já que, além de estar destacada graficamente, possui significado próprio e fantasioso. Já o termo "MAX", ainda que registrável <i>per se</i>, exerce papel secundário no conjunto, apenas complementando a expressão em destaque.
--	---

Desta forma, no momento da análise da possibilidade de colidência entre dois ou mais sinais, é fundamental que seja observada a função gráfica e ideológica que os diversos elementos constituintes das marcas, verificando se as **impressões de conjunto** geradas são capazes de levar o público alvo à confusão ou à associação indevida.

CHURRASCARIA GUARAPIRANGA para assinalar serviços de churrascaria	x	 Guarapiranga para assinalar serviços de alimentação	Sinais a princípio suficientemente distintos. Embora o termo "GUARAPIRANGA" não se encontre desgastado e faça parte de ambos os sinais, os conjuntos em questão são ideológica e graficamente distintos, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida para o público consumidor. Vale observar que, no primeiro sinal, o nome de localidade "GUARAPIRANGA" é o núcleo do conjunto marcário. Já no segundo conjunto, o termo surge como mera indicação da localidade onde os serviços são prestados, possuindo, portanto, função secundária.
	x		Sinais a princípio colidentes. Em ambos os conjuntos em cotejo o

CHURRASCARIA GUARAPIRANGA para assinalar serviços de churrascaria	 para assinalar serviços de alimentação	termo "GUARAPIRANGA" exerce a função de elemento principal, estando acompanhado de termos ou expressões meramente descritivas que não alteram a impressão ideológica gerada pelos sinais. Por fim, a apresentação mista do segundo conjunto não acrescenta quaisquer elementos capazes de diferenciá-lo suficientemente da marca anterior.
---	---	--

(...)

Marca registrada de terceiro contendo apostila

A mera presença de expressão apostilada em marcas registradas de terceiros, ainda que desempenhem papel principal no conjunto marcário, não acarreta o afastamento automático da avaliação quanto à possibilidade de confusão ou associação de que trata o art. 124, inciso XIX, da LPI. Neste sentido, ~~o que deve ser levado em consideração é o fato de que a análise do disposto no referido dispositivo legal independe do fato de haver ou não um determinado termo apostilado no registro anterior de terceiro; é o grau de semelhança ou diferença entre os conjuntos marcários, mais uma vez, que deve ser examinado, sempre tendo em mente os critérios elencados no item 5.11.1 Análise da colidência entre sinais.~~

Formatado: Fonte: Negrito

Não obstante, a mera reprodução de uma expressão apostilada, em conjunto diverso, ainda que desempenhe papel principal na nova marca, não faz necessariamente incidir a proibição prevista no artigo 124, inciso XIX, da LPI.

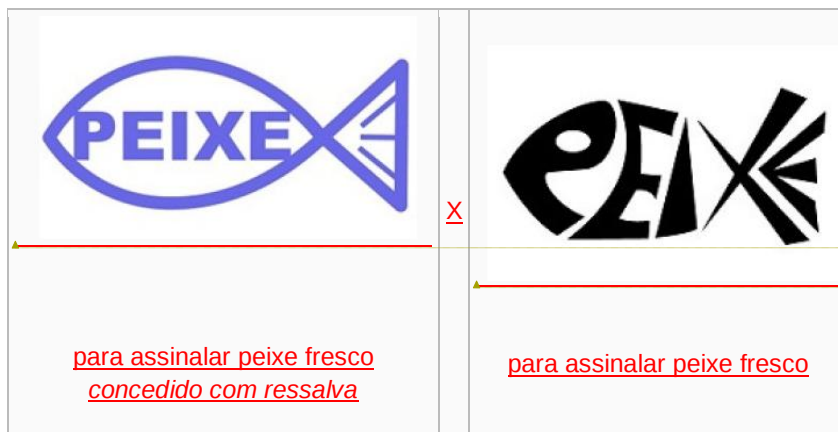
Por fim, convém mencionar que, conforme disposto no §2º do art. 6º da Resolução nº 88/2013, de 14/05/2013, nos casos em que a marca em análise infringir, dentre outros, o requisito da distintividade, o pedido deverá ser indeferido sem verificação da disponibilidade do referido sinal.

Exemplos:

 para assinalar vestuário concedido com ressalva	X	 para assinalar uniformes
Deferimento com ressalva quanto ao termo “UNIFORMES”. Ademais de o Os conjuntos serem <u>são suficientemente</u> distintos, <u>de modo que</u> a presença do termo "UNIFORMES" no pedido em exame não oferece risco de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo, tendo em vista simplesmente designar o produto que a marca visa assinalar.		

 para assinalar vestuário concedido com ressalva	X	 para assinalar uniformes para uso profissional
Indeferimento face ao inciso XIX do art. 124 da LPI. Em que pese a apostila do termo "UNIFORM" no registro anterior, entende-se que o sinal em análise infringe o disposto no inciso XIX do art. 124 da LPI, uma vez que reproduz o elemento nominativo e imita a apresentação mista da anterioridade registrada de terceiro, visando assinalar produtos idênticos. <u>Embora o termo “UNIFORM” simplesmente designe os produtos que a marca visa a assinalar</u> Neste sentido, a tipologia similar e a presença de elementos gráficos conceitualmente semelhantes (pássaro estilizado) colaboram para ampliar a possibilidade de conflito entre <u>tornam</u> os conjuntos <u>semelhantes</u>, de forma que o convívio dos mesmos representaria permanente risco de confusão por parte do		

público consumidor.

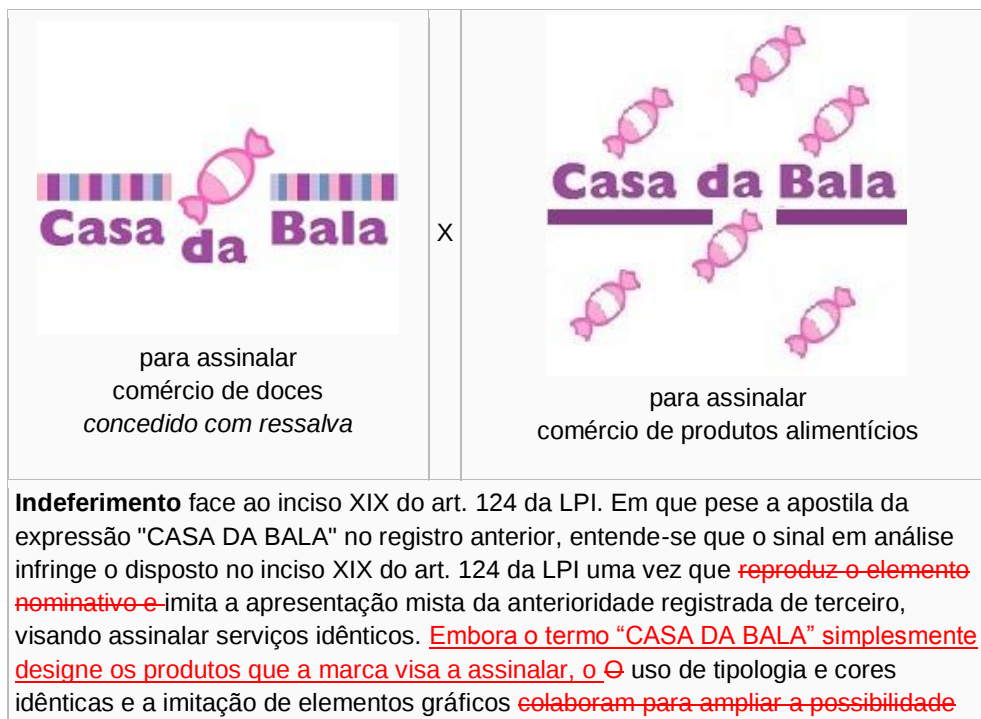


Formatado: Fonte: (Padrão) Arial

Formatado: Fonte: (Padrão) Arial

Deferimento, com ressalva quanto ao termo "PEIXE". Os conjuntos são suficientemente distintos, de modo que a presença do termo "PEIXE" no pedido em exame não oferece risco de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo, tendo em vista simplesmente designar o produto que a marca visa assinalar.

Formatado: Justificado



~~de conflito entre os~~ tornam os conjuntos semelhantes, de forma que o convívio dos mesmos representaria permanente risco de confusão por parte do público consumidor.

 para assinalar peixe fresco <i>concedido com ressalva</i>	X	PEIXE para assinalar peixes fresco
---	---	---

Indeferimento pelo inciso VI do art. 124 da LPI. A marca em análise não atende ao requisito básico da distintividade uma vez que é constituída unicamente por termo necessário, devendo ser indeferida sem a avaliação da disponibilidade do sinal, conforme disposto no art. 6º da Resolução nº 88/2013, de 14/05/2013.

9) Inciso VI do art. 124 da LPI

Resumo: Apresenta orientações para a aplicação do inciso VI do art. 124 da LPI nos casos de marcas mistas cujo elemento nominativo é expressão irregistrável. (Nota Técnica INPI/PR/CGREC nº 07/12).

Origem normativa: Manual de Procedimentos (instituído pela Instrução Normativa nº 01/10, de 22/12/2010).

→ Comentários ABPI/ABAPI/ASPI: reiteramos nossos comentários enviados anteriormente. O tema proposto é de grande complexidade e, como tal, demandaria maior cuidado e maior tempo para discussão e redação de diretrizes mais claras e objetivas. As associações entendem que não existe base legal para mencionadas diretrizes, especialmente a adoção dos critérios de tipologia e molduras banais. Esses critérios propostos

*trazem uma grande carga de subjetividade, que não é desejável para efeitos de se estabelecer diretrizes de análise de marcas. Assim sendo, reiteramos nossa recomendação que esse ponto não seja inserido nesse momento nessa versão de diretrizes, devendo ser objeto de cuidadosa discussão e redação de diretrizes que tragam critérios mais objetivos e mais claros. Não obstante, caso o INPI decida manter esse ponto, sugerimos que ao menos sejam retirados do item 5.9.9. os critérios de **tipologia e elementos gráficos banais**, bem como sejam excluídos os dois exemplos do “COURO MACIO” e o exemplo da “AGUA MINERAL” (retângulo em preto e branco).*

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
Orientações para avaliação da distintividade conferida pelo elemento figurativo/tipologia baseiam-se em exemplos pontuais.	Orientações adicionais para avaliação da estilização da imagem do símbolo.

5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade

(...)

Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão irregistrável

Para ser considerado suficientemente distintivo, o sinal marcário cujo elemento nominativo é formado unicamente por termo irregistrável deve ser composto por elementos suficientemente fantasiosos ou estilizados e que possuam relevância no conjunto requerido, ressalvadas demais proibições de caráter absoluto.

~~Dentre os elementos gráficos que, a princípio, não são capazes de conferir distintividade a sinais compostos por termo ou expressão irregistrável, se destacam:~~

- ~~a) Molduras banais;~~
- ~~b) Tipografias banais;~~

~~c) Elementos gráficos realistas que guardam imediata e inequívoca relação com os produtos ou serviços que a marca visa assinalar.~~

Exemplos:

	Irregistrável para assinalar "vestuário de couro", dado o emprego de tipologia e moldura banais. RECOMENDAMOS EXCLUIR ESSE EXEMPLO
	Irregistrável para assinalar "vestuário de couro", dado o emprego de elemento nominativo irregistrável grafado em tipologia banal disposto em arranjo igualmente banal. RECOMENDAMOS EXCLUIR ESSE EXEMPLO
	Registrável com ressalva para a não exclusividade de uso da expressão "PEIXE". A distintividade do conjunto em exame reside no efeito conceitual gerado pela integração do elemento nominativo à imagem imitativa estilizada do produto que o sinal visa assinalar por meio de uso de fonte não banal.

	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. O conjunto carece de distintividade uma vez que é formado por expressão de caráter necessário grafada em tipologia banal, sobre fundo igualmente banal. RECOMENDAMOS EXCLUIR ESSE EXEMPLO
	Registrável com ressalva para a não exclusividade de uso da expressão “ÁGUA MINERAL”. A distintividade do conjunto decorre do uso de tipologia não banal.
	Registrável com ressalva para a não exclusividade de uso da expressão “TOALHA”. Em que pese a irregistrabilidade do elemento nominativo, a apresentação mista constitui conjunto suficientemente distintivo. Neste sentido, vale observar que o efeito cinético presente na tipologia utilizada combinado com o fundo evoca o produto que o sinal visa assinalar.
	Registrável com ressalva para a não exclusividade de uso da expressão “RODÃO”. O sinal em exame constitui conjunto suficientemente distinto face ao efeito conceitual gerado pelo uso de tipologia não banal de maneira a integrar o elemento nominativo à figura imitativa estilizada de um veículo de duas rodas, imagem que evoca o produto que o sinal visa assinalar (“rodas para veículos”).

	Irregistrável face ao disposto no inciso VI do art. 124 da LPI. O sinal é composto pela combinação de elemento nominativo irregistrável grafado em tipologia banal acompanhado de imagem da embalagem/aparência no mercado do próprio produto.
---	--

Elementos de uso comum justapostos

Exemplos:

Marca	Especificação	Apostila
BOMCAFÉ	Café	Nominativa: Nenhuma. Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI. Mista: Deverá ser avaliada distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.
BIGSACO	Sacos	Nominativa: Nenhuma. Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.

Sinal cuja fonética remete ao próprio produto ou serviço

Quando do exame de sinal cuja grafia seja foneticamente equivalente a termo irregistrável, deve-se observar se os significados das expressões estão diretamente identificados, não exigindo qualquer esforço mental para associação entre os mesmos. Nestes casos, os sinais são diretamente equiparados aos termos grafados corretamente, e deve ser vedado seu registro em caráter exclusivo.

Por outro lado, os sinais cujas grafias não tenham correspondência direta com expressões descritivas, genéricas, de uso comum, vulgares etc., ou seja, aqueles

cujas grafias conseguem ocultar tais expressões, devem ser considerados passíveis de registro sem qualquer ressalva.

Como regra geral, para conferir suficiente cunho distintivo ao conjunto, a substituição ou omissão de letras em termos ou expressões irregistráveis, deverá:

- Ser surpreendente, singular ou arbitrária; ou
- Exigir esforço mental e interpretativo para identificação do termo ou expressão corretamente grafados.

Exemplos:

Marca	Especificação	Apostila
CAMYSA	Roupas	Nominativa: Nenhuma. Indeferir com base no inciso VI do art. 124. Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.
K-MYZZA	Roupas	Nenhuma. Não é o caso de aplicação do inc. VI do art. 124, já que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria esforço de associação mental. A constituição do sinal é fantasiosa.
KARRPETH	Tapetes	Nenhuma. Não é o caso de aplicação do inc. VI do art. 124, já que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria esforço de associação mental. A constituição do sinal é fantasiosa.
KARRO	Automóveis	Nominativa: Nenhuma. Indeferir com base no inciso VI do art. 124; Mista: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no item 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.

10) Titular menor de 18 anos

Resumo: Esclarece que menor de 18 anos pode ser titular de registro de marca quando o requerimento for solicitado em seu nome através de assistência ou representação.

Origem normativa: –

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
-	Os menores de 18 anos deverão ser assistidos/representados no ato do depósito de registro de marca.

5.5.4 Titular menor de 18 anos

Os menores de 18 anos poderão ser titulares de registro de marca, desde que observadas as seguintes regras:

- Os menores de 16 anos devem ser representados no ato depósito do pedido de registro de marca, nos termos do art. 3º, inciso I, do Código Civil. A regra aplica-se também aos absolutamente incapazes previstos nos incisos II e III do art. 3º do Código Civil.
- Os maiores de 16 e menores de 18 anos podem requerer marcas, desde que assistidos, consoante o art. 4º, I, do Código Civil. Os relativamente incapazes previstos nos incisos II e III do art. 4º do Código Civil também podem requerer marca quando assistidos, nos termos de legislação civil.

11) Registro de nome de menor de 18 anos como marca

Resumo: Esclarece que o nome civil de menor de 18 anos só pode ser registrado como marca em nome do próprio, não sendo aceita autorização para registro em nome de terceiros.

Origem normativa: Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 07/09.

= Comentários das Associações: Entendemos que a proposta é bastante questionável e discutível, podendo ser questionada judicialmente, sob a alegação de que essas diretrizes violam o pátrio poder previsto na legislação civil.

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
-	O registro de nome civil de menor de 18 anos como marca só é possível se requerido em nome do próprio, não sendo aceita autorização para o registro assinada pelos pais ou responsáveis legais.

Nome civil de menor de 18 anos

O registro de nome civil de menor de 18 anos como marca só é possível se requerido em nome do próprio, não sendo aceita autorização para o registro assinada pelos pais ou responsáveis legais.

12) Autorização para registro como marca de nome civil, imagem, apelido ou pseudônimo notórios e nome artístico de pessoa falecida

Resumo: Estabelece novos procedimentos para apreciação da legitimidade do herdeiro e sucessor da pessoa falecida, com base nas regras de sucessão estabelecidas no art. 1.829 do Código Civil. Apresenta procedimentos para o exame de oposições baseadas nos incisos XV e XVI do art. 124 da LPI

Origem normativa: Diretrizes (3.4.9 e 3.4.10) e Manual de Procedimentos (16 e 17)

→ *Comentários ABPI/ABAPI/ASPI: Reiteramos nossa sugestão de observância da ordem sucessória do art. 1829 do Código Civil ou da legislação estrangeira aplicável. No caso de domiciliados no exterior, aplica-se à sucessão a lei do país em que era domiciliado o falecido, qualquer que seja a natureza ou a situação dos bens, na forma do artigo 10 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei 4.657/42). Em ambos os casos, aplicação da lei brasileira ou estrangeira, deverão ser apresentados documentos hábeis a comprovar a legitimidade para depositar o pedido de registro, havendo também presunção de veracidade quanto às declarações prestadas nos autos. Caberá aos demais herdeiros ou interessados impugnam o pedido ou registro realizado indevidamente (ar. 124, XV, da LPI) munindo o INPI de informações e documentos necessários.*

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
Podem autorizar ou denegar o uso de direito da personalidade de pessoa falecida os sucessores legais, cônjuge ou parentes até o quarto grau.	A legitimidade para autorização ou denegação do uso de direito de personalidade de pessoa falecida segue a ordem sucessória estabelecida pelo art. 1.829 do Código Civil. O INPI tratará como verídicas as declarações prestadas até que sejam contestadas por oposição ou nulidade administrativa.

5.11.13 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros / 5.11.14 Pseudônimo ou nome artístico

(...)

Direito de personalidade de pessoa falecida

Conforme estabelecido pelo inciso XV do art. 124 da LPI, caberá aos herdeiros e sucessores o direito de registrar ou autorizar o registro como marca do nome civil, patronímico ou imagem de pessoa falecida¹. A legitimidade para autorização ou registro deverá observar a ordem de sucessão prevista no art. 1.829 do Código Civil:

Art. 1.829 - A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - Ao cônjuge sobrevivente;

IV - Aos colaterais.

Observação: conforme disposto no art. 1.592 do Código Civil, são parentes em linha *colateral*, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra (irmãos, tios e primos). Na linha colateral, os graus de parentesco são contados pelo número de gerações, subindo até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente.

Desta forma, os participantes listados no inciso I do art. 1.829 do Código Civil concorrem em igualdade de oportunidade para efetuar ou autorizar o registro da marca. Já os potenciais herdeiros enumerados nos incisos II, III e IV somente terão legitimidade para efetuar ou autorizar o registro na hipótese de inexistência de participantes indicados nos incisos anteriores.

No caso de participantes listados em mesmo inciso, baseando-se no princípio atributivo de direito, prevalecerá o direito ao registro para o primeiro sucessor ou herdeiro a apresentar o pedido de registro de marca, desde que não contestado nos termos da LPI.

O requerente do pedido de registro de marca deverá instruir o processo com cópia de certidão de óbito do titular do direito de personalidade ou termo do inventário para fins de comprovação de legitimidade do herdeiro ou do sucessor ou com outros documentos que indiquem a relação de parentesco e a ordem de vocação hereditária.

O INPI tratará como verídicas, até que sejam contestadas *via oposição ou nulidade administrativa*, as declarações de requerentes de pedido de registro de marca que se

¹ Bem como do “pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos e o nome artístico de pessoa falecida”, no caso do item 5.11.14 (referente ao inciso XVI do art. 124 da LPI).

intitulem herdeiros/sucessores legítimos no que tange o estipulado no inciso XV do artigo 124 da LPI. Todavia, no caso de impugnação tempestiva apresentada por outro herdeiro de ordem igual ou superior na vocação hereditária, serão consideradas procedentes as alegações de infringência do inciso XV do art. 124 da LPI, devendo o pedido ser indeferido.

Vale frisar que essas mesmas regras se aplicam às situações em que o herdeiro/sucessor apresentar autorização para o registro por terceiros de sinal identificador do direito de personalidade de pessoa falecida.

13) Inciso X do art. 124 da LPI

Resumo: Orienta que os nomes de programas governamentais e similares deverão ser protegidos pelo inciso X do art. 124 da LPI.

Origem normativa: –

Procedimento em vigor

—

Procedimento atualizado

Aplica-se o inciso X do art. 124 da LPI no caso de reprodução ou imitação de nomes de programas governamentais e similares, resguardada a anterioridade de pedidos de registro.

→ *Comentários ABPI/ABAPI/ASPI: Reiteramos as seguintes sugestões: a) deve ser respeitado o direito de anterioridade daquele que houver depositado pedido de registro de marca antes da adoção de nome idêntico ou semelhante ao de programa governamental federal; b) deve ser respeitado o direito de precedência previsto no art. 129, parágrafo 1º, da Lei da Propriedade Industrial; e c) não devem ser impedidos registros de marca em classes que não tenham relação com o programa governamental*

federal, isto é, a proteção conferida ao nome do programa deve ser restrita às classes que com ele guardem afinidade.

A norma legal prevista no inciso X do art. 124 da LPI impede, ainda, que nomes de programas governamentais e similares sejam apropriados por terceiros. Neste sentido, entende-se que o uso de tais denominações em marcas de terceiros induziria o consumidor a erro quanto à procedência dos bens e serviços assinalados.

Exemplo:

LUZ PARA TODOS Para assinalar elementos elétricos básicos e para iluminação	Irregistrável , exceto se solicitado pelo Governo Federal, uma vez que "LUZ PARA TODOS" é o nome do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Luz Elétrica, criado pelo Decreto nº 4.873, de 11/11/03, e coordenado pelo Ministério das Minas e Energias. Seu uso por terceiros para assinalar equipamentos de iluminação caracteriza-se como falsa indicação quanto à procedência dos produtos reivindicados.
---	---

14) Especificação contendo produtos ou serviços considerados ilícitos

Resumo: Estabelece a proibição de registro de marca para assinalar produtos ou serviços considerados ilícitos pela legislação em vigor.

Origem normativa: –

Procedimento em vigor

Procedimento atualizado

Formulação de exigência para esclarecimentos quanto à licitude dos produtos ou serviços reivindicados.

Formulação de exigência para esclarecimentos quanto à licitude dos produtos ou serviços reivindicados e para a **substituição dos itens considerados ilícitos** por descrições compatíveis com a classe reivindicada e que não se enquadrem nesta condição

→ *Comentários ABPI/ABAPI/ASPI: Reiteramos nossas observações e recomendações enviadas anteriormente, por concluirmos que o procedimento atualizado proposto está em desacordo com o art. 7º da CUP e art. 15.4 do TRIPS. As Associações não concordam e não recomendam a adoção dessa proposta por conflitar e violar princípio e norma da Convenção da União de Paris e Trips.*

5.4.5. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos

Nos casos de especificação contendo produtos ou serviços considerados ilícitos pela legislação brasileira, deverá ser formulada exigência a fim de que o requerente esclareça a licitude de sua atividade ou para que os substitua por itens/descrições compatíveis com a classe reivindicada e que não se enquadrem naquela condição.

Se, no cumprimento da exigência, for solicitada a manutenção dos itens ilícitos originalmente reivindicados, serão aplicadas as orientações abaixo:

- Especificação formada **unicamente** por produtos ou serviços ilícitos – o pedido deverá ser indeferido por infringir o § 1º do art. 128 da LPI.
- Especificação contém produtos ou serviços lícitos e ilícitos – prossegue o exame do pedido com a retirada dos itens considerados ilícitos de acordo com a legislação brasileira em vigor, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 128 da LPI. O indeferimento parcial da especificação deverá ser informado quando da decisão, uma vez que é passível de recurso.

Na hipótese de **substituição** de produtos ou serviços considerados ilícitos por descrições lícitas, o pedido deverá ser republicado. Caso seja solicitada a **retirada** do item ilícito, deverá ser dado prosseguimento ao exame do pedido sem a republicação do mesmo.

O entendimento aqui expresso se aplica também ao exame dos pedidos de registro cujo requerente possui marca anteriormente registrada para assinalar produtos ou serviços que se enquadrem nesta condição.

15) Caducidade

Resumo: Adequa a redação das diretrizes anteriormente publicadas, estabelece condições para caracterização do legítimo interesse e apresenta orientações adicionais para o exame de provas de uso.

Origem normativa: Diretrizes de Análise de Marcas (6.2)

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
Prazo de 5 (cinco) anos para início do uso da marca no Brasil. A quantidade de provas para comprovação de uso varia conforme o gênero dos produtos ou serviços. A primeira via da nota fiscal não é aceita como comprovação de uso da marca.	Retira a menção ao prazo mínimo para início de uso e da quantidade de provas necessárias à comprovação do uso. Inclui a possibilidade de aceitação da primeira via de nota fiscal como prova de uso, desde que comprovada a entrega do produto ou fornecimento do serviço. Esclarece as hipóteses de caducidade de marcas na Classificação Nacional. Constituem justificativa de legítimo interesse o direito de personalidade, direito autoral e outros direitos que caracterizem a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim.

6.5 Caducidade

Além de prorrogar o registro, o titular tem o dever de utilizar a marca tal como foi concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada, ou então justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do art. 142 da LPI.

Esse procedimento é chamado caducidade e sobre ele dispõe o art. 143 da LPI.

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

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º - Não haverá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas

§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar o desuso por razões legítimas.

Da leitura deste texto, vê-se que a lei determina que o registro só poderá ser objeto de investigação de uso após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão. Além de determinar o prazo máximo de 5 (cinco) anos para a interrupção do seu uso.

Se requerida a caducidade do registro, caberá ao titular se manifestar no prazo de 60 dias contados da notificação de caducidade, cabendo-lhe o ônus de provar que usou a marca, dentro dos 5 (cinco) anos anteriores à data da apresentação do pedido de caducidade, ou justificar o seu desuso por razões legítimas, conforme estabelece o § 2º do artigo 143 da LPI.

6.5.1 Legítimo interesse

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

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

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

A desistência do pedido de caducidade somente é homologada se requerida antes da decisão de primeira instância, conforme determina o Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 02/10.

(...)

Prazo a partir do qual o registro está sujeito à caducidade

O prazo a partir do qual o registro está sujeito à caducidade é de 5 (cinco) anos contados da data da concessão do registro.

(...)

6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca

(...)

Meios de prova

(...)

Marcas licenciadas ou com uso autorizado a terceiros

Quando se tratar de provas apresentadas pelo licenciado ou por terceiro autorizado a usar a marca, não será necessária a averbação do respectivo contrato de licença no INPI, admitindo-se a simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca;

(...)

Documentos fiscais

Os documentos fiscais apresentados deverão: ser emitidos pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado; estar datados dentro do período de investigação; e ainda fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

As provas constituídas de notas fiscais, como regra geral, não poderão ser as emitidas em primeira via, já que esta via fica com o cliente. A apresentação da primeira via poderá ser aceita como meio de prova, excepcionalmente, se acompanhada de justificativa e da comprovação da entrega do produto ou do fornecimento do serviço.

Impressos

Os impressos em geral apresentados como prova deverão estar devidamente datados, dentro do período de investigação e deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

(...)

Classificação Nacional de Produtos e Serviços (AN 51/81)

Quando da notificação da caducidade de marcas registradas concedidas sob a vigência da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Ato Normativo nº 51/81) sem especificação, será exigido que o titular apresente especificação compatível com

a classe nacional e a subclasse em que se enquadra a marca caducanda. Neste sentido, as provas de uso apresentadas deverão ser acompanhadas do correspondente detalhamento da especificação compatível com a classe nacional e subclasses do registro caducando, o qual constará do registro em caso de manutenção da vigência do mesmo.

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

Exemplo:

Classe Nacional	Detalhamento da especificação	Observações
29.10, 29.20 e 29.30	Carne, carne em conserva, carne congelada, peixes frescos e em conserva, legumes e verduras frescos	Se comprovado o uso da marca para assinalar carnes (29.10), não se declara a caducidade parcial para os demais produtos, uma vez que o sinal em questão não estaria disponível para registro de terceiros, por se tratar de produtos do mesmo segmento mercadológico.

Por outro lado, se os códigos da classe nacional da marca caducanda não forem afins, o uso tem que ser comprovado para pelo menos um item de cada subclasse nacional. Por analogia, o mesmo entendimento se aplica às marcas assinalando produtos ou serviços na mesma classe internacional.

Exemplo:

Classe Nacional	Detalhamento da especificação	Observações
07.10 (máquinas e equipamentos industriais) e 07.25 (veículos rodoviários)	Máquinas para a indústria automotiva, tornos mecânicos, automóveis e motocicletas	Deverá ser comprovado o uso para todas as subclasses/produtos constantes do detalhamento da especificação, sob pena de ser declarada a caducidade parcial em relação aos códigos e produtos não atestados. Da decisão de declarar a caducidade parcial do registro cabe recurso.

16) Inciso III do art. 124 da LPI

Resumo: Dispõe sobre a aplicação do inciso III do art. 124 da LPI de acordo com o gênero de produto ou serviços que o sinal visa assinalar.

Origem normativa: Manual de Procedimentos (instituído pela Instrução Normativa nº 01/10, de 22/12/2010).

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
Indeferimento pelo inciso III do art. 124 da LPI independente do produto ou serviços assinalado.	A aplicação do inciso III do art. 124 da LPI deverá levar em consideração a natureza dos produtos ou serviços assinalados, seu público-alvo e seus canais de distribuição e publicidade.

5.8.2 Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes

Estabelece o inciso III do art.124 da LPI que não são registráveis como marca:

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

No que concerne ao exame do caráter de liceidade do sinal, tendo em vista as regras de moralidade e dos bons costumes, deve ser observado se a expressão, desenho ou figura são, de *per se*, atentatórias a essas regras. Tal avaliação deverá levar em conta as características do mercado do produto ou serviço que o sinal visa distinguir, como o tipo de público-alvo (geral ou específico), bem como os canais de distribuição, comercialização e publicidade dos bens ou serviços em questão.

(...)

Exemplos:

	Registrável para assinalar serviços de "comércio de produtos eróticos", tendo em vista a natureza dos produtos comercializados. Vale observar que os serviços em questão visam público-alvo adulto, possuindo canais de distribuição e publicidade específicos.
	Irregistrável para assinalar brinquedos infantis.

17) Inciso V do art. 124 da LPI e 8º da CUP

Resumo: Altera os procedimentos para aplicação do inciso V do art. 124 da LPI E 8º da CUP, observando o contido no Parecer Normativo nº 05/12 nos casos em que oponente e oposta possuem o sinal em disputa em seus nomes comerciais.

Origem normativa: Diretrizes de Análise de Marcas (3.3.1) e Manual de Procedimentos (instituído pela Instrução Normativa nº 01/10, de 22/12/2010).

Observação: O presente tópico encontra-se em discussão e poderá sofrer modificações.

→ Comentários ABPI/ABAPI/ASPI: Reiteramos os comentários e recomendações enviadas anteriormente. Sugerimos que este ponto seja excluído das diretrizes neste momento, tendo em vista que o mesmo é objeto de estudos em andamento entre as Associações e a Procuradoria.

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
Caso o elemento em disputa esteja presente no nome comercial de duas empresas, a prioridade militar á em favor de quem primeiro registrou o nome empresarial .	Caso o elemento em disputa esteja presente no nome comercial de duas empresas, a prioridade militar á em favor de quem primeiro depositou marca junto ao INPI. (As Associações não concordam com essas Diretrizes, por entenderem que deverá prevalecer o direito anterior daquele que primeiro registrou/adotou o nome empresarial e não daquele que primeiro depositou a marca) A impugnante deverá comprovar o exercício efetivo as atividades constantes do seu objeto social. A impugnante estrangeira deverá

comprovar sua atuação no mercado nacional. (As associações entendem que essa diretriz viola o Artigo 8º da CUP)

5.11.7 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento

Estabelece o inciso V do art. 124 da LPI que não é registrável como marca:

“reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

O título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei.

O nome de empresa é aquele sob o qual a sociedade empresarial exerce sua atividade e se obriga nos atos a ela pertinente.

Exemplos:

João Xavier de Jesus	Firma individual
Casas Bahia	Título de Estabelecimento
Casa Bahia Comercial Ltda	Nome de Empresa
Globex Utilidades S.A.	Nome de Empresa

Conforme estabelecido no Parecer Normativo nº 05/12, no exame da possibilidade de confusão ou associação entre sinal marcário e nome empresarial, deverão ser observados os seguintes aspectos:

- a) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
- b) Se a marca solicitada atende às condições de distintividade e de liceidade;
- c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;
- d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos e/ou serviços que o sinal marcário visa assinalar;
- e) Se a empresa detentora do nome comercial exerce efetivamente as atividades constantes do seu objeto social no momento da impugnação; e

f) Se o registro do nome comercial é anterior ao depósito/registro da marca;

Vale lembrar que não será formulada exigência a fim de que seja comprovada a data da constituição da empresa ou título de estabelecimento, pois o impugnante deverá apresentar provas do alegado no ato da impugnação.

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica, observada, contudo, a possibilidade de comprovação do uso anterior pelas partes, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI. Vale notar que, caso sejam consideradas procedentes as alegações baseadas no uso anterior da marca pela oponente, o pedido de registro deverá ser indeferido com base nos arts. 124, inciso V, e 129, § 1º, da LPI.

No que tange ao nome de empresa, outra norma positiva também regula sua proteção, que derroga o princípio da territorialidade e dispensa formalização de registro no Brasil. Trata-se do art. 8º da CUP, que prescreve:

Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

No caso de impugnantes estrangeiros, além dos procedimentos anteriormente mencionados, é necessário que o mesmo comprove sua atuação no mercado nacional por meio de importação ou divulgação na mídia.

18) § 1º do art. 129 da LPI

Resumo: Orientações para o tratamento de casos em que oponente e oposta comprovam o pré-uso do sinal, conforme orientações do Parecer Normativo nº 05/12.

Origem normativa: —

Observação: O presente tópico encontra-se em discussão e poderá sofrer modificações.

→ Comentários ABPI/ABAPI/ASPI: Sugerimos que este ponto seja excluído das diretrizes neste momento, tendo em vista que o mesmo é objeto de estudos em andamento entre as Associações e a Procuradoria.

Procedimento em vigor	Procedimento atualizado
Caso seja comprovado o pré-uso do sinal por ambas as partes, a prioridade militar á em favor de quem primeiro utilizou a marca .	Caso seja comprovado o pré-uso do sinal por ambas as partes, fica afastada a aplicação do § 1º do art. 129 da LPI , independente de quem faz uso há mais tempo.

5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI

A exceção a princípio atributivo do direito de marcas é o usuário de boa fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:

§ 1º - Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Assim, a pessoa que, de boa-fé, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para o mesmo fim ou fins análogos, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto:

- a) Fundamentar a sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro de terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no País, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI;
- b) Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

Nos casos em que a requerente do pedido em exame e a impugnante comprovam o pré-uso do sinal marcário há pelo menos seis meses antes da data do depósito, fica afastada a aplicação da norma prevista no § 1º do art. 129 da LPI, independente de quem faz uso há mais tempo, conforme orientações contidas no Parecer Normativo nº05/12.