

Resolução nº 38

Sinais, Frases e Expressões de Propaganda - Art. 124, VII, da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96)

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Marcas, em 18 de agosto de 2002 a Assembléia Geral da ABPI aprovou a presente Resolução.

Assunto: Sinais, Frases e Expressões de Propaganda - Art. 124, VII, da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96)

Considerando que:

- a) as frases, expressões e sinais de propaganda eram protegidos com base no registro previsto nos arts. 2o,"b", e 73 e ss. da revogada Lei 5.772/71;
- b) este registro foi extinto pelo art. 233 da Lei 9.279/96;
- c) a Lei 9.279/96 dispôs ainda em seu art. 124, inciso VII, que não é registrável como marca sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
- d) várias dificuldades de interpretação têm surgido quanto à correta diferenciação entre marca e sinais, frases e expressões de propaganda, para fins de obtenção do registro marcário de que cuida o art. 129 da Lei 9.279/96.

a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual aprova a presente resolução, apresentada por sua Comissão de Marcas, para o fim de concluir que:

- 1) Não há na lei qualquer restrição para o número de palavras ou expressões a serem utilizadas na composição de uma marca. O art. 15, § 1o, do TRIPs **(1)** destaca ao seu turno que é registrável como marca qualquer combinação de palavras e sinais (sem limitação de número, portanto) que exerçam função distintiva;
- 2) Muitas vezes, a diferenciação entre marca e os sinais, frases e expressões de propaganda somente se dá através da função distintiva ou sugestiva que for respectivamente desempenhada por cada qual, através do uso em concreto que lhe é dado. É o caso, por exemplo, das expressões que, a despeito de aparentarem ser sinais, frases ou expressões de propaganda, são usadas, identificadas e registradas como marcas **(2)**;

- 3) Se a combinação de palavras constante do pedido de registro de marca corresponder ao elemento característico do nome empresarial do titular do pedido, claramente destina-se a desempenhar função marcária e seu registro não poderá ser indeferido com base no art. 124, VII, da Lei 9.279/96;
- 4) O uso da marca não pode ser erigido como requisito para a apresentação de um pedido de registro de marca, seja porque o art. 124 da Lei 9.279/96 não o exige, seja porque o art. 15, § 3o, do TRIPs claramente o impede;
- 5) Quando um determinado sinal não for intrinsecamente capaz de distinguir os bens e serviços a que se refere, os §§ 1o e 3o do art. 15 do TRIPs (3) autorizam que os países membros condicionem a concessão do registro ao caráter distintivo que dito sinal tiver adquirido através do uso. Estes dispositivos, no entanto, não são auto-aplicáveis: sua eficácia depende do exercício, pelo legislador nacional, da faculdade a ele conferida pelo TRIPs;
- 6) Não pode o INPI antecipadamente indeferir um pedido de registro de marca pela presunção ou receio de que o mesmo venha no futuro a ser usado unicamente como sinal, frase ou expressão de propaganda;
- 7) Caso se verifique, após a concessão do registro, que o titular da marca passou a usá-la unicamente como sinal, frase ou expressão de propaganda, o registro poderá ser extinto;
- 8) A despeito de sua revogação, o art. 73 da Lei 5.772/71 continua suscetível de ser doutrinariamente invocado para conceituar o que seja sinal, frase ou expressão de propaganda, devendo ser reputada como tal "toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários";
- 9) Embora, pela lei em vigor (9.279/96), não mais sejam passíveis de registro, as frases, expressões e sinais de propaganda continuam protegidos contra atos que venham a causar erro, dúvida ou confusão, consistentes no seu uso indevido por terceiros. Esta proteção é conferida pelas normas que reprimem a concorrência desleal, como expressamente dispõe o art. 195, IV, da Lei 9.279/96 (4), e por outras regras do ordenamento jurídico brasileiro, notadamente as que tutelam os direitos autorais;
- 10) Para o fim de obter a proteção mencionada no item precedente, a anterioridade do uso do sinal, frase ou expressão de propaganda poderá ser comprovada pela sua veiculação na mídia, bem como pelos respectivos registros perante os órgãos competentes.

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 2.002.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

1 - Sigla inglesa para o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, tratado internacional positivado pelo Decreto 1355/94.

2- É o caso da marca I CAN'T BELIEVE IT'S YOGURT, objeto do registro nr. 817.332.626, de propriedade de I Can't Believe it's Yogurt, Ltd., bem como da marca CONTÉM 1G, objeto dos registros ns. 813.474.140 e 819.500.038 (concedidos ou prorrogados já sob a vigência da Lei 9.279/96), de propriedade de Contém 1G Com. e Ind. de Cosméticos Ltda.

3 - "Art. 15.1 - (...) Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso". "Art. 15.3 - Os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao uso da marca. (...)".

4 - "Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos".