

INPI elimina a “apostila” nas Marcas

Por Vivian de Melo Silveira | vivian.silveira@kasznarleonardos.com

Em 18 de fevereiro de 2016, o INPI promulgou a Resolução nº 161, que trata sobre o apostilamento de marcas, numa tentativa de uniformizar e trazer transparência para as decisões proferidas no processo de análise de marcas.

O apostilamento de uma marca, nada mais é do que a determinação dos limites da proteção concedidos pelo seu registro. Como exemplo de apostila podemos citar um registro hipotético para a marca “CLÍNICA DE OLHOS SEROPÉDICA”, para assinalar serviços médicos. Neste caso, o registro seria concedido com a apostila “sem direito ao uso exclusivo da expressão “clínica de olhos””. Há mais de 30 anos o INPI debate com os especialistas na área da propriedade intelectual a possibilidade de deixar de inserir essas apostilas, mas sempre houve o receio que a ausência das mesmas pudesse gerar mais malefícios do que vantagens.

Ocorre que as ações de infração de marca registrada podem ser propostas em qualquer juízo cível estadual, em todo o território nacional, e o desconhecimento do direito de propriedade intelectual poderia fazer com que o Judiciário indevidamente deferisse liminares de cessação de uso que tivessem por objeto expressões ou sinais de uso comum, como, aliás, ocorreu em diversos casos em que não havia sido feito o correto apostilamento. A nova Resolução tenta encontrar uma solução criativa para este problema, mas parece-nos duvidoso que este seja o melhor caminho.

Doravante, conforme o art. 2º da nova Resolução, o INPI deixará de fazer as apostilas tradicionais, caso a caso, e passará a ter um padrão que constará de todos os certificados de registro de marca, objetivando ensinar, didaticamente, os limites da proteção conferida por aquela Autarquia. Como ponto positivo do novo sistema podemos salientar que, com essa nova regra, o INPI evitará o risco de tomar decisões discrepantes em casos semelhantes, e temos esperança que poderá haver uma maior velocidade no exame dos pedidos de registro de marca.

Assim, passarão a constar de todos os certificados de registro a seguinte apostila padrão, prevista no art. 3º desta Resolução:

“A proteção conferida pelo presente registro de marca, considerando o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, não impedirá que terceiros utilizem em seu real significado, ou empreguem na composição de outras marcas que desta de distingam em seu conjunto, os seguintes elementos, eventualmente constantes do sinal marcário:

a) letra, algarismo e data;

b) sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço especificado no registro;

Kasznar 1919
Leonardos

**PROPRIEDADE
INTELECTUAL**

02/16
nº03

Cláudio Roberto Barbosa |
Eduardo Colonna Rosman |
Elisabeth Kasznar Fekete |
Fabiano de Bem da Rocha |
Filipe Leonardos | Gabriel Leonardos |
Gustavo Barbosa | João Luis Vianna |
Liz Starling | Nancy Caigawa |
Rafael Lacaz Amaral | Ricardo Boclin |
Ronaldo Varella Gomes | Tatiana Silveira |

c) sinal empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço especificado no registro, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço;

d) cores e suas denominações;

e) termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; e

f) a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento, ou ainda aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.”

Como esse longo texto explicativo constará de todos os registros de marca concedidos pelo INPI, esta Autarquia, em verdade, se furta à uma análise aprofundada de cada caso e à determinação clara do escopo de proteção conferido por cada registro. Ou seja, ao contrário do que é dito na Resolução, a rigor o INPI não está adotando uma “apostila padrão”, mas sim deixando de fazer o apostilamento das marcas. As questões que até agora eram discutidas no âmbito do processo administrativo perante aquela Autarquia passarão a ser dirimidas caso a caso pelo Poder Judiciário. Receamos, portanto, que uma “apostila” que diz tudo, e ao mesmo tempo não diz nada, poderá trazer mais insegurança jurídica.

A Resolução nº 161/2016 entrou em vigor a partir da sua publicação na RPI nº 2355 no dia 23 de fevereiro de 2016.