



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 03/2016

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2016

Assunto: Marcas figurativas ou mistas contendo representação de embalagem

1. Ao tratar do requisito da distintividade do sinal marcário misto ou figurativo, o Manual de Marcas do INPI aborda a presença de representação fotorrealista ou estilização comum do produto a ser assinalado ou de sua embalagem nos subitens **5.9.3 Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo**, **5.9.5 Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento** e **5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade**, subtítulo “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão irregistrável”.

2. No subitem 5.9.3, o entendimento apresentado é de que representações realistas ou estilizações comuns de produtos ou de seu acondicionamento carecem de distintividade, não merecendo proteção como marca por infringirem o disposto no inciso VI do art. 124 da LPI.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter 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;

3. O tema é novamente tratado no Manual em seu subitem **5.9.5 Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento**, que discorre sobre a aplicação do inciso XXI do art. 124 da LPI, com ênfase no exame de marcas de apresentação tridimensional:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

4. O entendimento apresentado espelha as orientações dos subitens mencionados anteriormente. Sinais tridimensionais constituídos pela forma comum, vulgar ou necessária do próprio produto ou de sua embalagem não são considerados distintivos, incorrendo na proibição prevista no referido dispositivo legal.


5. A eventual concessão de tais conjuntos como marcas nas formas mista ou figurativa gera ambiguidade nos limites do direito conferido, já que não deixa claro se a proteção recai sobre a configuração tridimensional da embalagem retratada no sinal ou apenas para a figura constituída pela representação bidimensional dos mesmos. Essa imprecisão na proteção conferida pode levar a abusos do direito, prejudicando a concorrência leal e criando insegurança jurídica para os demais agentes do mercado.

6. Desta forma, a fim de melhor orientar a aplicação dos procedimentos dispostos nos subitens **5.9.3**, **5.9.5** e **5.9.9** no exame de marcas contendo representação de embalagens do produto que o sinal visa assinalar, o Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas (CPAPD) discutiu o tema durante sua 39ª reunião, onde foram estabelecidos os procedimentos a seguir.

- a) As marcas figurativas formadas **unicamente** por **representação evidentemente tridimensional** de embalagem (com perspectiva e indicação de sombreados, por exemplo), ainda que contenham aplicação de cores ou padrões ornamentais,

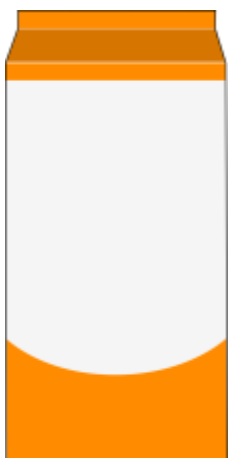
serão indeferidas pelo inciso XXI do art. 124 da LPI, por constituírem forma necessária, comum ou vulgar do acondicionamento.

Exemplo:

Marca figurativa	Especificação	Observações
	Leite.	Irregistrável por infringir o disposto no inciso XXI do art. 124 da LPI.

b) As marcas figurativas formadas **unicamente** por **estilização bidimensional comum** de embalagem, ainda que contenham aplicação de cores ou padrões ornamentais, serão indeferidas pelo inciso VI do art. 124 da LPI, por se tratarem de sinais de caráter comum.

Exemplo:

Marca figurativa	Especificação	Observações
	Suco de fruta.	Irregistrável por infringir o disposto no inciso VI do art. 124 da LPI.

c) Os pedidos de registro de sinais mistos constituídos por **representação gráfica tridimensional** de embalagem sobre a qual foi aplicado **elemento nominativo ou figurativo distintivo** serão objeto de exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, incluindo a imagem da embalagem e os elementos do rótulo, se existentes. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.

Exemplo:

Marca mista	Especificação	Observações
	<p>Bebidas energéticas não alcoólicas.</p>	<p>Será formulada exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, a saber, a representação da embalagem.</p> <p>Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.</p>


d) Os sinais constituídos por **representação bidimensional** de embalagem sobre a qual foi aplicado **elemento nominativo ou figurativo distintivo** serão objeto de exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, incluindo a imagem da embalagem e os elementos do rótulo, se existentes. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Exemplo:

Marca mista	Especificação	Observações
	<p>Suco de frutas.</p>	<p>Será formulada exigência para que sejam suprimidos os elementos não marcários do conjunto, a saber, a representação da embalagem.</p> <p>Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.</p>


e) As marcas formadas **unicamente** por **reprodução tridimensional realista** de embalagem acompanhada de **elemento nominativo não distintivo** serão indeferidas pelos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Marca mista	Especificação	Observações
	Leite.	Irregistrável por infringir o disposto nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

f) As marcas formadas **unicamente** por **reprodução bidimensional comum** de embalagem acompanhada de **elemento nominativo não distintivo** serão indeferidas pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Exemplo:

Marca mista	Especificação	Observações
	Suco de fruta.	Irregistrável por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

7. Dê-se ciência a todas as Divisões de Exame de Marcas e à Divisão de Instrução de Recursos e Nulidades Administrativas de Marcas para imediata aplicação das orientações estabelecidas no presente documento.

8. Publique-se a presente nota no portal do INPI, apensando-a ao Manual de Marcas do INPI, por força do disposto na Portaria INPI/PR nº 216/15, de 14/07/2015.

Michele Copetti
Diretora de Marcas

Leila Silva Campos
Coordenadora-Geral da CGMAR I

Schmuell Lopes Cantanhêde
Coordenador-Geral da CGMAR II

Gerson da Costa Corrêa
Coordenador-Geral da PR/CGREC