

A proibição de registro de slogans como marca

Liz Starling

redacao@brasileconomico.com.br

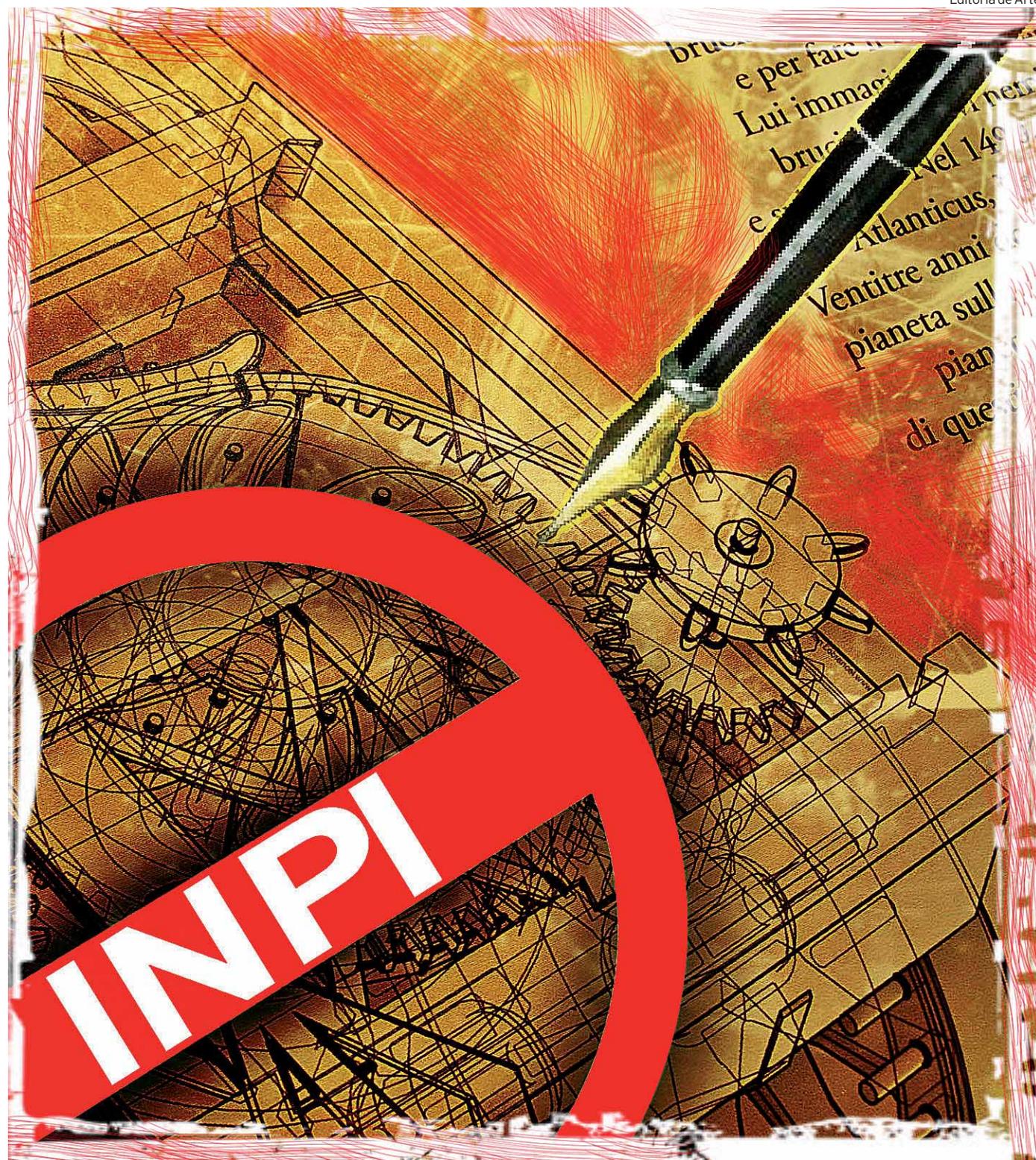
O artigo 124 da Lei da Propriedade industrial (LEI 9679/96 – LPI) elenca os sinais não registráveis como marca. No inciso VII encontra-se a recusa para sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. A LPI extinguiu o antigo registro de sinais e expressões de propaganda, conferindo-lhes proteção no âmbito da repressão à concorrência desleal. O artigo 195 da LPI qualifica como crime de concorrência desleal o uso de expressão ou sinal de propaganda alheios, ou sua imitação, quando passível de criar confusão entre os produtos e estabelecimentos.

Não bastando a preservação dos direitos nas vias da coibição à concorrência desleal, tal mudança causou embaraços ao empresário na defesa de seus interesses. O título de propriedade, assegurado pelo registro, atribuía maior presunção de direitos e favorece a obtenção de medidas protetivas de emergência. No entanto, após 18 anos de vigência da LPI, o Poder Judiciário já se mostra adaptado ao novo sistema de proteção pela via da concorrência desleal.

A par da nova conformação jurídica da proteção dos “slogans”, a LPI também incluiu no rol das proibições ao registro de marca (art. 124, VII) o sinal ou expressão empregados apenas como meio de propaganda. Nesse ponto, o legislador certamente não previu as dificuldades que este dispositivo legal poderia causar aos depositantes de marcas.

Se a norma do art. 124, VII, foi criada pelo legislador para assegurar que as expressões e sinais de propaganda existentes não alcançassem o registro de marca, então a aplicação desta regra com base em mera presunção tomada pela aparência do sinal, sem qualquer indício do uso rechaçado pela lei (o uso “apenas” para propaganda) deveria ser excepcional, criteriosa e rara. Entretanto, a prática demonstra a aplicação indiscriminada desta regra pelo INPI a todos os sinais que “pareçam ser slogans”. As chances do empresário reverter uma decisão do INPI dependem da possibilidade de demonstrar que o sinal já vem sendo empregado como marca.

Aqui paira a orientação absolutamente discrepante do sistema de registro de marcas brasileiro. Afinal, aquele que possui pedido de registro de marca tem apenas uma expectativa de direitos so-



Andou bem o legislador quando extinguiu o registro das expressões e sinais de propaganda. Todavia, pesou a mão ao incluir estes sinais na lista dos irregistráveis

bre o sinal. Enquanto o sinal não é registrado, sua exploração comercial pode configurar violação de direitos de terceiros, com sérias consequências. Infelizmente, ante os recorrentes problemas enfrentados pelo INPI, órgão encarregado de aplicar a LPI, o exame dos pedidos de registro de marcas prolonga-se por anos e somente o registro assegura ao titular o direito de uso da marca em todo território nacional, com exclusividade. Logo, a obrigação de uso da marca só pode ter início após o registro ser concedido e, mesmo assim, a regra (art. 143 da LPI) é de que a marca comece a ser usada dentro de 5 anos contados da concessão e que o uso jamais seja interrompido por igual período.

Uma grande parcela de depositantes prefere não fazer uso de suas marcas antes do registro. Para estes, a mera alegação em recurso de que pretendem fazer uso do sinal como marca e não como sinal ou expressão de propaganda é considerada insuficiente pelo INPI. Seus pedidos de registro são indeferidos injustamente, com base em uma mera presunção do INPI a respeito do tipo de uso que será feito do sinal.

Andou bem o legislador quando extinguiu o registro das expressões e sinais de propaganda. Todavia, pesou a mão ao in-

cluir estes sinais na lista dos irregistráveis. O sistema de registro de marcas brasileiro já dispõe de mecanismos eficientes para punir aqueles que, inadvertidamente, obtêm registro para seus sinais em desacordo com as disposições da LPI, culminando com a nulidade do registro, com efeitos a partir da data do depósito do pedido que originou o registro.

Além disso, há na LPI o instituto da caducidade que obriga o titular a usar sua marca, a fim de fazer jus à continuidade da proteção e aos direitos exclusivos decorrentes do registro. Iniciado o procedimento de caducidade de um registro, cumpre ao titular apresentar as provas de uso da marca. Se demonstrar uso do sinal como meio de propaganda apenas, seu registro será cancelado.

Em suma, parece-nos que se não houver no sinal pretendido qualquer fator que o caracterize exclusivamente como propaganda e o torne incapaz de exercer a função de marca, não cabe ao INPI aplicar a norma proibitiva do inciso VII do artigo 124 da LPI. Havendo dúvida no momento do exame do pedido de registro, a presunção deve ser a favor do depositante, e não contra!

Liz Starling é advogada e sócia de Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual