

## O ARTIGO 124 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OS SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS

O artigo 124 da Lei 9.279/96 exemplifica o que não pode ser registrado, alguns destes itens, que integram esta lista de proibições quanto à registrabilidade, estão relacionados a valores morais ou éticos, outros dizem respeito à confusão perante o consumidor, há também aqueles que a doutrina denomina *Res alii*, que é o uso de um signo pertencente à outra pessoa. Cabe ainda, expor que não são marcas passíveis de registro, as marcas com proibição absoluta que são as gustativas, olfativas e aromáticas, também estão excluídas da possibilidade do registro as marcas enganosas, (não pode induzir falsa indicação quanto a sua origem, natureza, qualidade do produto ou serviço assinalado), e as que possuem um sistema de proteção especial (OLIVEIRA, 2004).

Segue a discussão:

### **Expressão ou sinal de propaganda como marca:**

O conceito de sinal ou expressão de propaganda anteriormente estava descrito no artigo 73 da Lei 5.772/71. Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenho, 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 (BARBOSA, 2008, p. 36). Ressalta-se que sinal, desenho, símbolo são usados para identificação de um produto ou serviço, mas como não foram previstos na LPI, não são considerados como marcas.

### **O desenho da marca:**

O mundo do design é regido por normas legais que protegem o desenho da marca. Para que não exista confusão entre produtos o artigo 189 da Lei 9.279/96, prevê que, "De acordo com a tutela penal toda reprodução sem autorização no todo ou em parte de marca já registrada é considerada crime, mesmo que somente a imite ou a altere, pois esta induzindo o consumidor à confusão" (Barbosa, 2008, p. 252).

A preocupação com o desenho da marca visa permitir que as marcas atentem à moral e os bons costumes, porque, "não são admissíveis registros de desenhos de marcas, que incite o consumo de tóxicos, à prática de atos libidinosos incompatíveis com o estágio da moral" (Barbosa, 2008, p.328).

Neste sentido determina o artigo 37, § 2º do CDC:

*Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.*

Da mesma forma, cabe ressaltar que são proibidas figuras eróticas que ultrapassem os parâmetros usuais da sensibilidade do público, como por exemplo, os que identifiquem atos de sexo, feação, as que se assemelhem aos órgãos genitais femininos e masculinos, como serão mostrados mais adiante, quando da descrição do artigo 124 da LPI. Analisando-se o art. 124, é

possível incluir os incisos em categorias relacionando com a indisponibilidade, distintividade e liceidade.

### **(In)disponibilidade**

A indisponibilidade ocorre quando a marca desejada já está apropriada por terceiro no INPI. Por isso, o artigo 189 da Lei 9.279/96 define que: "comete crime contra registro de marca quem, reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca já registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado". Tal artigo dispõe que a marca não pode ser utilizada por pessoas que não sejam titulares dos direitos marcários. Outro fato, diz respeito ao direito de precedência, que ocorre quando ocorre de terceiro pedir o registro de uma marca já existente, porém, não registrada no INPI, se o titular usava a marca em colidência, neste país a pelo menos seis meses, não estando de má fé, detém este a prioridade pelo uso e registro da marca, por esse caso o artigo 129, § 1º da Lei 9.279/96 estabelece que:

*§ 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.*

Neste sentido segue a jurisprudência do magistrado gaúcho:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. MARCA. PEDIDO DE REGISTRO. DIREITO DE USO NÃO EXCLUSIVO. SISTEMA ATRIBUTIVO. - Não havendo discussão a respeito da exceção consubstanciada no direito de precedência previsto no § 1.º do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial, aplica-se a regra geral, segundo a qual a propriedade da marca será adquirida diante de registro validamente expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, quando, a partir de então, ao seu titular será assegurada a prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes para serviços do mesmo gênero. Seguimento negado. (Agravo de Instrumento Nº 70024309601, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 19/05/2008)

Havendo colidência entre marca de produtos ou serviços da mesma classe, aquele que não pediu ao INPI o registro da marca para seu produto ou serviço, mas a utilizava pelo menos seis meses, poderá efetuar-lo, desde que, não tenha havido a má-fé. Tal feito só poderá ser arguido até o registro da marca, depois de decorrido este prazo, o direito sobre a marca é do terceiro que a registrou, não podendo mais ser anulado (BARBOSA, 2008).

O autor acima citado explica que a redação do §1 do artigo 129, não previu o momento para manifestar o direito de precedência, e por isso, a maioria dos doutrinadores entende que o melhor momento para a precedência, mediante a falta de ordenamento legal, ocorre no momento da apresentação da oposição, devendo para isso, comprovar o autor que já requereu o registro da marca em questão.

O artigo 124 da Lei 9.279/96, lista alguns dos sinais não registráveis quanto à disponibilidade, a saber:

#### **Quanto aos símbolos nacionais:**

*I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;*

O Código Penal caracterizou como infração, em seu artigo 296, §1º, III, o uso indevido de marca, logotipo, etc. e qualquer símbolo nacional, conferindo a eles crime de falsidade documental com pena de reclusão de até dois anos e multa.

### **Das marcas coletivas:**

Marcas coletivas são aquelas que identificam uma comunidade de natureza privada ou pública que possuam caráter de distinguir produtos ou serviços de determinada localidade sendo que está vem revestida de um poder de garantia, afirmando sua qualidade e autenticidade, já a marcas de certificação servem para atestar a excelência na qualidade do produto oferecido (SOARES, 1997).

### **Dualidade de marcas:**

Pretende-se evitar a possibilidade de obter concessão ao registro de uma marca exatamente igual, seja ela, nominativa, figurativa ou mista, quando se tratar do mesmo produto ou serviço. Porém, quando modificados os elementos com a intenção de formar outra classe produto ou serviço, poderá ser feito o registro da marca (SOARES, 1997). Exemplificando a Coca-Cola possui sua marca empregada a diversos setores. Melhor explicando, a Coca-Cola bebidas tem uma classificação diferente da Coca-Cola chapelaria, o que exige do titular que tutele o direito da mesma marca para produtos diferenciados.

### **Sobre sigla de entidade/órgão público (artigo IV, 124):**

*IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público (BRASIL, 2010, texto digital);*

Exemplificando a marca DNER: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem identifica um departamento do governo, que é responsável pela manutenção, ampliação e fiscalização das estradas, por essa razão não é passível de registro; a não ser que o depositante seja o governo. Verifica-se, que este inciso protege todas as designações que se referirem aos órgãos federais, estaduais e municipais e similares, assim como também aqueles que indiretamente prestam serviço para o governo (SOARES, 1997).

### **Quanto ao nome do estabelecimento:**

Os nomes comerciais ou títulos de estabelecimentos são objetos de resguardo na Lei da Propriedade Industrial.

Segue abaixo decisão jurisprudencial sobre a proteção ao nome comercial, conforme o art. 124, V da LPI:

DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COEXISTÊNCIA DA MARCA "SOL NATIVO" E O NOME COMERCIAL "SUL NATIVO". DIREITO DE EXCLUSIVIDADE.

A Lei 9.279/96, ao consagrar no art. 124 que não são registráveis 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, confere ao nome comercial e à marca o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas. (CERQUERIA, João da Gama. Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 123: art. 124, V);

O direito à exclusividade do nome decorre do princípio da novidade, segundo o qual devem ser evitados aqueles que possam determinar engano de terceiros, concorrência desleal, ou confusões prejudiciais ao que já o usava por primeiro. Assim, foi deixada assentada a impossibilidade de se manter o uso de expressões análogas, quer pela semelhança gráfica ou fonética, quer pelo ramo de atuação suscetível de causar embaraço, quer pelo interesse social de proteção ao consumidor ou, ainda, para se evitar a concorrência desleal (art. 2º da Lei 9.279/96);

Como a ré já havia registrado, embora em junta comercial, a expressão 'Sul Nativo', objetivando utilizá-la como signo externo distintivo, não poderia a autora, que exerce o mesmo ramo de atividade, ter obtido o registro da expressão análoga 'Sol Nativo' junto ao INPI, porquanto o registro na junta comercial confere ao seu titular o direito de exclusividade sobre a expressão adotada como nome comercial e o INPI não poderia sequer ter deferido o registro por vedação legal expressa. Assim, deve ser preservado o nome comercial registrado anteriormente à marca semelhante.

Há que se observar o contido no art. 65, alínea 5, da Lei 5.772/71, vigente à época dos registros, e reproduzido no art. 124, V, da Lei 9.279/96, segundo o qual é vedado o registro como marca de título de estabelecimento ou nome comercial.

A pretensão resta inviabilizada, porquanto o registro anterior, pela ré, na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, do nome comercial 'Sul Nativo' utilizado como signo distintivo externo e, posteriormente, como marca, é passível para atribuir-lhe o uso em face da novidade e originalidade, suficiente para afastar a pretensão de abstenção de uso da expressão designativa da marca da autora.

#### **Quanto ao nome civil ou assinatura (art. 124, XV):**

*XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores (BRASIL, 2010, texto digital).*

Inobstante a vedação legal é comum estilistas, artistas ou grandes esportistas requerem e obterem sua assinatura como marca (SOARES, 1997). Como por exemplo, cita-se a marca "Salvador Dali" que usa sua assinatura pessoal como logotipo de sua marca. Embora também vetada a título de registro de marca, a imagem é usual em alguns produtos que se utilizam da imagem, pessoa ligada à empresa (SOARES, 1997). Como no caso da marca QUAKER:

#### **Do pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos:**

Os pseudônimos são segundo Soares (1997), um nome adotado por pessoa física, na maior parte para esconder o próprio nome e que quando usualmente utilizado, acaba por substituir o nome primitivo, cita-se como exemplo o "Carequinha" artista circense e o da Xuxa.

#### **Sobre as obras literárias, artísticas ou científicas: (art. 124, XVII);**

*XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular (BRASIL, 2010, texto digital).*

A indisponibilidade neste caso reside na proteção dos autores de obras artísticas literárias ou científicas, impedindo de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

Logo, não se poderá atribuir a concessão do registro de uma marca, com o nome de "Sítio do Pica-

pau Amarelo", obra conhecida do autor Monteiro Lobato.

O referido inciso é alvo de discussões que envolvem o direito autoral, uma vez que, ao contrário do que prevê o artigo 8º da Lei 9.610/98, se está protegendo o nome de obras literárias ou cinematográficas. Existem decisões administrativas que deferiram a concessão de marcas como "Pica-pau" para o setor de materiais de construção (SOARES, 1997).

**Dos nomes, prêmios ou símbolos de eventos esportivos, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido:**

Neste mesmo seguimento, também fica vedada a utilização de nomes de prêmios ou eventos esportivos como marca de algum produto ou serviço. Como por exemplo, o nome da taça da Copa do Mundo, Jules Rimet, sendo assim, o nome Jules Rimet, jamais poderá ser empregado para marca de qualquer produto ou serviço.

**Reprodução ou imitação de marca alheia registrada (art. 124, XIX):**

*XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia (BRASIL, 2010, texto digital).*

O texto do inciso XIX se refere ao que seria uma cópia total ou parcial de uma marca anteriormente registrada, contudo, ocorrem situações em que é protocolado o pedido de depósito de uma marca com características nominativas ou figurativas idênticas para produto ou serviço do mesmo ramo.

**(In)distintividade**

No capítulo anterior foi mencionado que a marca para ter a concessão do registro deve além de estar disponível, ser distintiva, apresentar novidade relativa, evidenciando a diferença no símbolo marcário que o diferencia das marcas dos concorrentes.

Ou seja, embora existam no mercado, produtos idênticos, o valor atribuído a ele, dá-se pela distintividade da marca que o coloca em uma posição privilegiada perante o consumidor, como a Coca-Cola, por exemplo, (BARBOSA, 2008).

Seguem-se os incisos do artigo 124 relacionados com a proteção a distintividade:

**O sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo: (art. 124 VI)**

*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 (BRASIL, 2010, texto digital).*

Tem-se pela expressão "vulgar" aquela palavra que por uso coloquial passou a identificar a coisa em si. Como explica Oliveira citando Schimdt (2003, p.117).

[...] as expressões de uso comum, genérico, vulgar ou necessário integram o vocábulo, sem o qual não podem se entender e se fazer entender fazendo parte do patrimônio cultural do país, nos termos do artigo 216, I da CF [...]

Em razão da especificação deste inciso não são proibidas de registros marcas que sejam formadas por uma palavra genérica, fora do seu significado semântico, como por exemplo, Apple, que significa "maça", para computadores (OLIVEIRA, 2003).

### **Do termo técnico:**

*XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir (BRASIL, 2010, texto digital).*

Os termos técnicos usados na indústria, na ciência e na arte que servem para identificar determinados procedimentos não podem ser registrados.

A utilização constante por todos os que operam no ramo forma o vocábulo de conhecimento geral e em razão desse fato, desde que tenha relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, não poderá mesmo ser suscetível de registro como marca (SOARES, 1997, p. 200).

Porém, mesmo a previsão legal à proibição do uso dos termos técnicos para o emprego de marcas, algumas marcas conseguiram pleitear a direito à concessão ao registro da marca utilizando termos técnicos, como por exemplo, a empresa de consultoria "Íon".

### **Quanto ao sinal ou expressão de propaganda o artigo 124, VII, prevê:**

*VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda (BRASIL, 2010, texto digital).*

Não podem ser monopolizadas as frases publicitárias, pois não são marcas, mas recursos publicitários, justificadamente por usarem palavras de uso comum e vulgar (OLIVEIRA, 2003).

### **Do desenho Industrial:**

*XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro (BRASIL, 2010, texto digital).*

Conforme o INPI, o registro de desenho industrial é um título de propriedade temporária sobre um Desenho Industrial, outorgado pelo Estado aos autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas criadores do objeto. O titular tem o direito de excluir terceiros, durante o prazo de vigência do registro, sem sua prévia autorização, aquilo que lhe confere a tutela jurisdicional quanto à fabricação, comercialização, importação, uso, venda etc. Devem ser observados concomitantes a este preceito o artigo 100, I e II da LPI.

O supracitado inciso revela que foram vedados à possibilidade do registro de marcas toda a forma plástica que pode servir de tipo de fabricação de um produto industrial e toda a disposição ou conjunto novo de linhas e cores que com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto. [...] (SOARES, 1997, p. 202).

Conforme o texto jurisprudencial a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO.DESENHO INDUSTRIAL. 1. Não basta mera alegação para o deferimento de gratuidade e a ré sequer comprovou estar inativa. 2. A sandália produzida pela ré guarda grande semelhança com a patenteada em favor da autora, restando configurada a contrafação, com existência de dano passível de indenização. Valor arbitrado

segundo as circunstâncias do caso concreto. Apelo da autora provido e da ré prejudicado (Apelação Cível Nº 70024055501, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Felix, Julgado em 24/06/2009).

Assim, pode um criador de algum produto, com fins comerciais, por no mercado consumerista objeto, cujo sua forma fere os preceitos estabelecidos pelo ordenamento vigente.

### **Dos sinais conhecidos pela sua atividade:**

*XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (BRASIL, texto digital).*

O dispositivo possui o condão de evitar que terceiros façam uso de marcas conceituadas notórias e ou de alto renome.

### **Liceidade**

A marca, para obter seu registro, deve estar revestida de caráter lícito, o que significa que o sinal adotado para representar uma marca não seja escandaloso, nem contrário à moral ou aos bons costumes, nem contrário à ordem pública ou proibido por lei (MORO, 2003).

Portanto, para haver a possibilidade do registro da marca, esta não depende do desejo do seu criador, mas do tipo de sinal que é usado

### **Cunho Oficial:**

*XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza (BRASIL, 2010, texto digital).*

As proibições quanto à reprodução estão divididas em três categorias: total, parcial ou com acréscimo; diz-se reprodução total quando cópia for fiel, a parcial insurge quando alguns dos elementos do cunho oficial estão presentes e com acréscimo é quando além de for cópia fiel, também contém elementos a mais do que o original (SOARES, 1997).

### **Dos títulos e apólices públicos e da moeda nacional (art. 124, XIV):**

*XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país (BRASIL, 2010, texto digital).*

Fixa a Constituição, em seu artigo 164, que somente o Banco Central possui autorização para emitir moedas e cédulas da União. Logo, é crime a reprodução ou imitação de quaisquer itens mencionados acima, incorrendo-se em prática penal elencados no Código Penal, os crimes contra fé pública, qual seja o da moeda falsa disposto no artigo 289:

*Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro (BRASIL, 2010, texto digital).*

Também é suscetível de infração penal aquele que for reproduzir ou imitar os títulos e outros papéis públicos conforme elencados nos artigos 293 e 294 do CP, pois a Constituição preceitua de quem é a competência sobre os títulos e outros documentos públicos, conforme os artigos 163, IV e

164, § 2º que traz a seguinte redação:

*Art. 163. Lei complementar disporá sobre:*

*IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;*

*Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.*

*§ 2º - O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros (BRASIL, 2010, texto digital)*

**Em relação aos sinais atentatórios aos bons costumes prevê o art. 124, III da Lei 9.279/97:**

**Da moral e aos bons costumes:**

*III - 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 idéia e sentimento dignos de respeito e veneração (BRASIL, 2010, texto digital)*

A proteção conferida a qualquer um dos itens citados no inciso terceiro da LPI é tão relevante, que o legislador não se contentou em observá-las na lei 90.279/96 e também elencou no Código Penal em seu artigo 234:

*Art. 234 - Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno:*

Portando, há de se atentar para a publicidade que possua caráter dualístico, que levem o consumidor a identificar atos, ou desenhos que ultrapassem os padrões éticos morais socialmente aceitos.

**Quanto à indicação geográfica:**

*IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica (BRASIL, 2010, texto digital).*

Com esta especificação o legislador procurou proteger o consumidor quanto à origem de fabricação do produto pretendido. Veda-se neste inciso a utilização por quem não seja produtor estabelecido no local, portanto, frente a isto, protegido também está os produtores e fabricantes originários do local.

Para tanto será necessário conceituar o que é indicação geográfica, qual seja, a "indicação de procedência" ou a "denominação de origem", definidos da seguinte forma: Indicação de procedência ocorre quando o nome geográfico de país, cidade, similares é conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de um produto ou de serviço; "denominação de origem" nome geográfico de país, cidade, etc., que se tornou conhecido pelas qualidades ou características do produto (que somente são possíveis exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico). Esses conceitos encontram-se estabelecidos nos 177 e 178 da Lei 9.279/96.

**Da origem de Procedência:**

*X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina (BRASIL, 2010, texto digital).*

Nos dizeres de Souza (1997) o que se proíbe por tal preceito é o registro do sinal que induza falsa indicação. Ressalta-se que mesmo que uma marca tendo sua origem em outro país, como por exemplo, a Região dos Vinhos Verdes, que tem sua origem em Portugal, existe o registro do produto também no Brasil, não sendo mais possível terceiro utilizar-se da marca com outra indicação de origem.

A jurisprudência do magistrado gaúcho vem ao encontro deste preceito reafirmar a protetividade da marca quanto a sua indicação de procedência:

EMENTA: CONCORRENCIA DESLEAL. NELA NAO INCIDE APENAS QUEM SE UTILIZA DE MARCA ALHEIA REGISTRADA OU REGISTRAVEL, MAS TAMBEM QUEM APOE AO PRODUTO INDICATIVO ALFABETICO AMPLAMENTE CONHECIDO NO MERCADO, DURANTE MUITOS ANOS, COMO DE USO HABITUAL E EXCLUSIVO DE OUTREM QUE NAO O FABRICANTE DESSE PRODUTO. ESSA CIRCUNSTANCIA ALIADA AO FATO DE, TAMBEM DURANTE DECADAS, HAVER SIDO A EMPRESA EM QUESTAO REVENDEDORA DO PRODUTO SIMILAR ONDE SE EMPREGAVA AQUELE INDICATIVO, E DE NAO CONTER O PRODUTO DO OUTRO FABRICANTE, AO QUAL VEIO A SER ELE APOSTO, SUFICIENTE E CLARA INDICACAO DA PROCEDENCIA, BASTA PARA GERAR A POSSIBILIDADE DE CONFUSAO E EQUIVO- CO NA IDENTIFICACAO DESSA PROCEDENCIA. EM SEDE CAUTELAR, PELO MENOS, TANTO BASTA PARA A PROCEDENCIA DAS MEDIDAS DE PROTECAO AVIADAS PELO POSSIVEL PREJUDICADO, RESERVADA PARA MAIS APROFUNDA- DA DISCUSSAO E PROVA NA ACAO PRINCIPAL A EFETIVA OCORRENCIA DE CONTRAFACAO. APELACAO PROVIDA (Apelação Cível Nº 587049800, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adroaldo Furtado Fabrício, Julgado em 08/03/1988).

No caso, foi possível se buscar a tutela de direito quanto à indicação de procedência, a fim de que o produtor pudesse usufruir dos direitos protetivos.

De acordo com o artigo 124 da Lei 9.279/96 são os sinais não registráveis quanto à constituição:

**Letras, o artigo 124, o inciso II prevê:**

*II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;*

Na interpretação de Soares (1997), uma letra isolada não deve constituir direito exclusivo de ninguém. Somente será apta para fins registraes; a letra que vier acompanhada de um diferencial que a identifique e caracterize; mesmo um conjunto de letras que não formam palavra alguma pode assumir a identificação de uma marca. Quanto aos algarismos, representados por caracteres ou sinais, só poderão ser considerados marcas se estiverem acompanhados de alguma outra coisa que identifique, ou quando caracterizados como dezena, centena, poderão ser registradas como marca. Neste caso, como um conjunto de letras que formam uma marca podemos citar a "Google" e como marcas formadas por um conjunto de números têm a "775".

**Datas:**

Não são registráveis como marcas as datas, exceto se estas servirem como indicação de tempo e lugar; Soares (1997) cita como exemplo a "Cinzano" que usa em seus rótulos casa fundada em "1757"; a "Caracu", mencionada em sua cerveja, desde 1889.

Salienta-se que são registráveis como marcas datas incompletas, e as datas completas quando revestidas de uma configuração fantasiosa.

**Quanto às cores:**

*VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;*

A cor isoladamente não tem poder distintivo, portanto, não é passível de registro, para ser passível de registro a cor deve estar associado a algum outro item capaz de identificá-lo.

**Quanto à forma necessária, comum ou vulgar:**

*XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico (BRASIL, 2010, texto digital).*

A proibição que se faz presente neste texto é em relação ao desenho industrial, sendo assim, não se pode registrar uma forma necessária ou desenho industrial que já tenha seu registro em vigor, salvo se, revestida de forte caráter distintivo (OLIVEIRA, 2003).