



# Propaganda não pode ter registro no INPI, de acordo com o TRF-2

31/08/2011

Por entender que a expressão "uma forte ligação a você", usada após a marca Telebahia, tem cunho de propaganda, a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região acompanhou, nessa terça-feira (30/8), voto do relator, desembargador Abel Gomes e negou recurso da Telemar. A empresa contestava na Justiça um ato administrativo do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) que negou o registro da marca Telebahia — uma forte ligação a você.

Em primeira instância, a juíza Marcia Nunes de Barros, da 13ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro, **afirmou** que, na época do Código de Propriedade Industrial, de 1971, era possível registrar além da marca, expressões ou sinais de propaganda. Ela citou o artigo 73, do CPI: "Entende-se por expressão ou sinal de propaganda 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."

Entretanto, diz a juíza, com a Lei 9.279, de 1996, não é mais possível o registro de expressões. No caso, explicou Marcia Nunes de Barros, era preciso analisar se o pedido feito pela Telemar estava entre os que não podem ser registrados, conforme o artigo 124, inciso VII, da atual Lei de Propriedade Intelectual. "Para se verificar se se trata de expressão ou sinal de propaganda, deve-se analisar se o signo destina-se a: 1) recomendar atividades; 2) realçar qualidades; ou 3) atrair a atenção dos consumidores ou usuários", explicou.

Para a juíza, a expressão "uma forte ligação com você" tem essa função. "Reputo evidente que a expressão *Uma forte ligação a você*, acrescida ao signo Telebahia, visa exatamente o reforço deste: 1) recomendando as atividades da companhia telefônica; 2) realçando suas qualidades (amizade, companheirismo, vínculo, ligação); 3) atraindo a atenção dos consumidores e usuários."

Quanto ao elemento "Telebahia", a juíza afirmou, na sentença, que assim como Telerj, Telesp, Telemig, não se trata de expressão ou sinal de propaganda, e sim expressão que serve para identificar os serviços de telefonia em vários estados. Muitos desses signos, diz, já são protegidos pelo sistema de marcas com registro no INPI. "No caso concreto, fato é que a própria empresa autora já é titular dos registros 006.327.656 e 006.327.664 para as marcas nominativa e mista Telebahia", completa.

A juíza também afastou a alegação da companhia de que se tratava de extensão de direitos previamente adquiridos. Ela disse que o registro citado pela empresa foi obtido antes da nova lei, quando era possível registrar expressões. O prazo de vigência de 10 anos daquele registro, obtido de acordo com o Código de Propriedade Intelectual de 1971, já havia terminado, sendo declarado extinto pelo INPI.

Ao analisar o recurso da empresa, a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2011-ago-31/propaganda-nao-registro-inpi-acordo-trf/>