

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INGRID JENSEN SCHMIDT

A SUPRESSÃO DO EXAME DE OFÍCIO QUANTO À DISPONIBILIDADE DO SINAL
DIANTE DE MARCAS REGISTRADAS

Rio de Janeiro

2019

Ingrid Jensen Schmidt

A supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas

Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientador: Prof. Dr. André Fontes

Coorientadora: Prof^a Dr^a Patrícia Peralta

Rio de Janeiro

2019

S349 Schmidt, Ingrid Jensen.

A supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas. / Ingrid Jensen Schmidt. Rio de Janeiro, 2019. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2019.

246 f.; il.; fig.; tabs.

Orientador: André Ricardo Cruz Fontes

Coorientadora: Patrícia Pereira Peralta.

1. Propriedade industrial – Marcas. 2. Marcas – Colidência. 3. Marcas – Supressão do exame de ofício. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

Ingrid Jensen Schmidt

A supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas

Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovada em 12 de abril de 2019.

Orientador: Prof. Dr. André Ricardo Cruz Fontes

UNIRIO

Coorientadora: Prof^ª Dr^ª Patrícia Pereira Peralta

INPI

Banca Examinadora:

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim

UCAM

Prof^ª Dr^ª Elisângela Santos da Silva Borges

INPI

Prof. Dr. Dirceu Teruya

INPI

Prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara

INPI

Prof. Dr. Leandro Miranda Malavota

INPI

Rio de Janeiro

2019

DEDICATÓRIA

Ao meu pai Axel Schmidt, *in memoriam*, campeão mundial de iatismo que deixou este mundo em 2018 e sempre me apoiou em tudo o que fiz. Ao amigo Denis Borges Barbosa, *in memoriam*, meu primeiro orientador desta tese, pela generosidade em compartilhar tantos ensinamentos valiosos. A minha avó Haydée de Castro Jensen *in memoriam* que sempre me inspirou com sua alegria; à minha amada filha Barbara, amiga, incentivadora e companheira de todas as horas, inspiração do meu viver; à minha mãe Moema Schmidt, que superou tantos obstáculos em 2018; ao meu irmão Anders pelo carinho e amizade e ao meu sobrinho Dylan pela alegria contagiante.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, antes de tudo, a DEUS, por me guiar sempre, pela vida de infinitas possibilidades que me proporciona e por ter me auxiliado a superar tantos obstáculos no final desses quatro anos de estudo.

Ao meu orientador Professor Doutor André Fontes pelas orientações recebidas.

À minha coorientadora Professora Doutora Patrícia Peralta, pelas orientações recebidas e todo o apoio recebido para esta tese com tantos desafios que nos foram apresentados ao longo do caminho.

À Professora Doutora Mônica Christina Rodrigues Morgado, minha primeira chefe no INPI a quem sou muito grata pelas valiosas contribuições e considerações que foram imprescindíveis para o desfecho desta tese.

Aos membros titulares da banca de defesa, Professor Doutor João Marcelo de Lima Assafim e Professor Doutor Dirceu Teruya, que muito contribuíram na banca de qualificação, Professor Doutor Vinícius Bogéa Câmara, Professora Doutora Elisangela Santos Silva Borges, Professor Doutor Leandro Malavota, e aos membros suplentes Professor José Carlos Vaz e Dias e Professora Doutora Elizabeth Ferreira da Silva, manifesto meus agradecimentos.

À professora Doutora Rosalina de Araújo pela colaboração como membro da Banca de Qualificação.

À minha amada família e a todos os meus queridos amigos por compreenderem minha ausência em muitos momentos ao longo desses quatro anos e pelo incentivo em momentos tão difíceis.

Aos meus chefes, Gerson Corrêa, Coordenador Geral da CGREC e Tania Trigo, Coordenadora da COREM, pela liberação para cursar o Doutorado, pelos ensinamentos que recebo ao longo desses anos trabalhando juntos e, sobretudo, pelas valiosas entrevistas que muito contribuíram para esta tese.

Aos Professores Doutores José Manuel Otero Lastres, da *Universidad de Alcalá de Henares*, e ao Professor Botana Agra, da *Universidad de Santiago de Compostela*, que me receberam na Espanha em maio de 2017 e me esclareceram diversos questionamentos a respeito do Direito Espanhol de Marcas.

À Professora Doutora Ana Carolina Lima Almeida pelo apoio no trabalho de revisão e formatação desta tese.

À Marcia Helena da Silva Alvaia, da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do INPI (CGTI) pelos dados fornecidos para esta pesquisa.

Aos entrevistados Professor Doutor Vinícius Bogéa Câmara, Gerson Corrêa, Tania Trigo, Marco Antonio Oliveira (“Macalé”), Maria Belgue de Oliveira, Elza Fátima Mattos da Silva, Ailton Pereira Dias, que muito me ajudaram nesta tese seja com entrevistas sobre o tema, com dados estatísticos, informações ou material histórico.

À toda equipe da Biblioteca Economista Claudio Treiguer do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em especial para o Evanildo Vieira dos Santos pela presteza no atendimento às minhas solicitações que muito contribuíram para a construção desse trabalho e pela dedicação com que cuida da Biblioteca.

À equipe da Biblioteca Universitária Concepción Arenal da Universidade de Santiago de Compostela (USC), na Espanha, que me recebeu com tanto carinho.

À Professora Doutora Michele Copetti pelo apoio com o material didático utilizado nesta tese.

À toda equipe da Secretaria da Academia da Propriedade Intelectual do INPI, em especial, à Patrícia Trotte pelo carinho e amizade, pela prontidão no atendimento, pela celeridade e pela eficiência na resolução de questões burocráticas da Academia.

A todos os professores da Academia da Propriedade Intelectual do INPI pelo incentivo nos momentos difíceis e pela excelente qualidade das disciplinas ministradas que pude utilizar nesta pesquisa.

Aos meus companheiros de trabalho da COREM/CGREC pela amizade, apoio, compreensão, incentivo, ensinamentos marcários e lições de vida!

À equipe da CGRH – CETEC e da Presidência, em especial ao Elton, Wilson e Ana Kelly.

Ao INPI, onde eu amo trabalhar, pela oportunidade de formação nacional e internacional.

RESUMO

SCHMIDT, Ingrid Jensen. Rio de Janeiro, 2019. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Coordenação de Pós Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2019. 246 f.

Este trabalho consiste em um estudo sobre a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas, sem a impugnação de terceiros, durante o exame de mérito de um processo de registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) brasileiro. A exemplo do que vem sendo gradualmente implantado na União Europeia, a partir da criação da marca comunitária (atual marca europeia) quando a maioria dos Estados-membros aboliu o exame de ofício da disponibilidade do sinal, esta tese se propõe a discutir se este procedimento seria viável no INPI. Para alcançar esse objetivo, foram analisadas desde as principais especificidades da marca, tais como as suas funções, bem como os principais tipos de sistemas registrais, o processo administrativo de registro de um sinal como marca no Brasil e o exame de mérito das proibições referentes à validade e à disponibilidade do sinal, com ênfase nos direitos de marcas anteriormente registradas. Este trabalho também apresentou o cenário atual dos procedimentos de registro de marcas da União Europeia a título exemplificativo e, por fim, a evolução do tratamento do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal desde a época do Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI, quando foram resgatados documentos históricos como leis, portarias, resoluções e regimentos internos, além de entrevistas com servidores do INPI que trabalharam no extinto Setor de buscas de anterioridades do INPI. Foi demonstrado que a decisão de suprimir o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal, no que tange às marcas registradas pelo INPI, em caso de inércia dos titulares anteriores quanto ao uso de oposições ou processos administrativos de nulidade junto aos pedidos e/ou registros conflitantes, poderia resultar no convívio de marcas colidentes no mercado, o que afetaria não apenas os titulares dos direitos de marcas anteriores, mas os concorrentes e os consumidores. Ademais, o risco de confusão ou associação provocado por essas marcas poderia macular a principal função da marca juridicamente tutelada, qual seja, a distintiva. Concluiu-se que a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas seria viável e amparada pela lei. Contudo, não seria recomendável neste momento a implementação da mesma em razão da falta de maturidade dos usuários do sistema de proteção de marcas no Brasil.

Palavras-chave: marca; colidência; supressão do exame de ofício.

ABSTRACT

SCHMIDT, Ingrid Jensen. A study on the feasibility of suppressing the ex officio examination based on relative grounds of refusal regarding to previously registered trademarks . Rio de Janeiro, 2019. Thesis (Doctorate degree on Intellectual Property and Innovation) – Coordination of Post Graduate Studies and Research, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2019. 246 f.

This work consists of a study on the feasibility of suppressing the ex officio examination based on relative grounds of refusal regarding to previously registered trademarks without the challenge of the holders of earlier trademark rights during the trademark registration process in the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI). As in the case of the European Union, since the Community Trade Mark (the current European Trade Mark) entry into force when most Member States abolished the ex officio examination based on relative grounds of refusal, this thesis intends to discuss whether this procedure would be applicable in the INPI Brazil. In order to reach this goal, the research analyzed the main features of a trademark, such as its functions as well as the types of registration systems, as well as the administrative process of trademark registration in Brazil, such as the examination of the relative grounds refusal on earlier rights and absolute grounds of refusal, with emphasis on registered trademark rights. This paper also presented the scenario of the European Union Trademark registration procedures for illustrative purposes and, finally, the evolution of the ex officio examination from the time of the National Industrial Property Department – DNPI, when historical documents such as laws, ordinances, resolutions and internal regulations were rescued. It has been shown that such a decision to abolish de ex officio examination based on relative grounds of refusal regarding to previously registered trademarks by the INPI in case of inertia of the previous owners regarding the use of opposition or administrative nullity processes could lead to conflicting trademarks on the market, which would affect not only the holders of earlier trade mark rights, but competitors and consumers. In addition, the risk of confusion or association caused by those marks could tarnish the main function of the legally protected mark, that is, the distinctive function. It was concluded that the abolishment of the ex officio examination is legally feasible. However, it would not be recommended at this moment to implement it because of the lack of maturity of users of the trademark protection system in Brazil.

Keywords: trademark; conflicting trademarks; abolish of ex-officio examination

RÉSUMEN

SCHMIDT, Ingrid Jensen. La supresión del examen de oficio en cuanto a la disponibilidad de la señal ante marcas registradas. Rio de Janeiro, 2019. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Coordenação de Pós Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2019. 246 f.

Este trabajo consiste en un estudio sobre la viabilidad de la supresión del examen de oficio en cuanto a la disponibilidad del signo en lo que se refiere a las marcas registradas, sin la impugnación de terceros, durante el examen de fondo de un proceso de registro de marca en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) brasileño.

A semejanza de lo que se está implantando gradualmente en la Unión Europea a partir de la creación de la marca comunitaria (actual marca europea) cuando la mayoría de los Estados miembros han abolido el examen de oficio de la disponibilidad del signo, esta tesis se propone discutir si este procedimiento estaría de acuerdo con la legalidad y si sería lo mismo aplicable en el INPI. Para alcanzar ese objetivo, fueron analizadas desde las principales especificidades de la marca, tales como sus funciones, así como los principales tipos de sistemas registrales, el proceso administrativo de registro de un signo como marca en Brasil y el examen de mérito de las prohibiciones referentes a las prohibiciones absolutas y relativas, con énfasis en los derechos de marcas anteriormente registrados. Este trabajo también presentó el escenario de los procedimientos de registro de marcas de la Unión Europea a título ilustrativo y, finalmente, la evolución del examen de oficio en cuanto a la disponibilidad del signo desde la época del Departamento Nacional de la Propiedad Industrial – DNPI, cuando fueron rescatados documentos históricos como leyes, decretos, resoluciones y regimientos internos, además de entrevistas con servidores del INPI que trabajaron en el extinto Sector de búsquedas de antecedentes registrales del INPI. Se demostró que la decisión de suprimir el examen de oficio en cuanto a la disponibilidad del signo, en lo que se refiere a las marcas registradas por el INPI, en caso de inercia de los titulares anteriores en cuanto al uso de oposiciones o procesos administrativos de nulidad ante las solicitudes o registros en conflicto, podría resultar en la convivencia de marcas conflictantes en el mercado, lo que afectaría no sólo a los titulares de los derechos de marcas anteriores, sino a los competidores y los consumidores. Además, el riesgo de confusión o asociación provocado por estas marcas macularía la principal función de la marca jurídicamente tutelada, es decir, la distintiva. Se concluyó que la supresión del examen de oficio en cuanto a la disponibilidad de la señal ante marcas registradas sería viable y amparada por la ley. Sin embargo, no sería recomendable en este momento la implantación de la misma en razón de la falta de conocimiento y madurez de los usuarios del sistema de protección de marcas en Brasil.

Palabras-claves: marcas; colisión de marcas; supresión del examen ex-officio

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ADPIC – Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio
AIPPI – *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuale*
BOIP – *Benelux Office for Intellectual Property*
CJCE – Corte de Justiça da Comunidade Europeia
CUP – Convenção União de Paris
DPI – Direitos de propriedade intelectual
ECTA - *European Communities Trade Mark Association*
EUIPO – *European Union Intellectual Property Office*
IG – INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INTA – *International Trademark Association*
LPI – Lei da Propriedade Industrial
OEPM – *Oficina Española de Patentes y Marcas*
OHIM – *The Office for Harmonization of Internal Market*
OMC – Organização Mundial do Comércio
OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PI – Propriedade Industrial
ROPTO – *Romanian Patent and Trademark Office*
RPI – Revista da Propriedade Industrial
STF – Supremo Tribunal Federal
TRIPS – *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*
UE – União Europeia
UKIPO – *United Kingdom Intellectual Property Office*
USITC – *United States International Trade Commission*
USPTO – *United States Patent and Trademark Office*
WIPO – *World Intellectual Property Association*

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Pergunta nº 1: o seu Escritório tem o poder de indeferir, de ofício, pedidos de marcas que violam qualquer proibição relativa? (se a resposta for negativa, finalize o questionário)..... p. 129-130

Tabela 2 – Pergunta nº 2: em que etapa do procedimento de registro este exame de ofício é realizado pelo Escritório? Antes da publicação do pedido de marcas na Revista Oficial de Propriedade Intelectual para eventuais pedidos de oposição; depois da publicação oficial do pedido de marca para eventuais pedidos de oposição ou em algum outro período?..... p. 132

Tabela 3 – Pergunta nº 3: que direitos anteriores seu Escritório pode apontar no exame de mérito para fundamentar o indeferimento de ofício?..... p. 134

Tabela 4 – Pergunta nº 4: se o seu Escritório deve apontar direitos de marcas anteriores na busca de ofício, que tipos de registros/pedidos de marcas podem ser apontados? Somente registros/pedidos de marcas idênticas ou igualmente de marcas semelhantes? Ou alguma outra de definição diversa de marca?..... p. 135

Tabela 5 – Pergunta nº 5: se o seu Escritório deve apontar de ofício, como impedimento, os direitos de marcas anteriormente registradas, pode ele apontar somente pedidos e registros de marcas que assinalam produtos e/ou serviços idênticos ao pedido de marca em análise, ou pode apontar, igualmente, pedidos e registros anteriores para distinguir produtos e/ou serviços semelhantes?..... p. 136-137

Tabela 6 – Pergunta nº 6: quais são os meios possíveis de se evitar o indeferimento de ofício fundamentado em direitos anteriores?..... p. 137-138

Tabela 7 – Quadro consolidado com os resultados da pesquisa realizada pela INTA..... p. 152

Tabela 8 – Norma mais apontada como fundamento dos indeferimentos..... p. 187

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Total geral de decisões: indeferimentos, deferimentos e outras decisões (arquivamentos e pedidos considerados inexistentes)..... p. 186

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	p. 16
CAPÍTULO 1: A MARCA E AS SUAS ESPECIFICIDADES.....	p. 25
1.1 O conceito de marca.....	p. 27
1.2 As funções da marca.....	p. 31
1.2.1 Função distintiva.....	p. 33
1.2.2 Função de indicação de origem.....	p. 35
1.2.3 Função de qualidade ou de garantia.....	p. 40
1.2.4 Função publicitária ou atrativa.....	p. 44
CAPÍTULO 2: SISTEMAS DE REGISTROS DE MARCAS.....	p. 49
2.1 Tipos de sistemas registrai.....	p. 52
2.1.1 Sistemas de registro quanto ao modo de aquisição do direito de marca.....	p. 54
a) Sistema atributivo.....	p. 54
b) Sistema declarativo.....	p. 58
c) Sistema misto.....	p. 62
2.1.2 Sistemas de registro quanto ao procedimento de exame adotado.....	p. 67
a) Sistema da livre concessão.....	p. 67
b) Sistema do exame prévio.....	p. 68
c) Outros tipos de sistemas.....	p. 73
2.2 O processo administrativo de registro de marcas no Brasil.....	p. 74
2.2.1 O depósito e o exame formal.....	p. 80
2.2.2 O exame de mérito.....	p. 82
CAPÍTULO 3: O EXAME DE MÉRITO QUANTO À VALIDADE E QUANTO À DISPONIBILIDADE DO SINAL, COM ÊNFASE NOS DIREITOS DE MARCAS ANTERIORMENTE REGISTRADAS.....	p. 88
3.1 Proibições da lei quanto à validade do sinal.....	p. 91
3.2 Proibições da lei quanto à disponibilidade do sinal.....	p. 92
3.2.1 A proibição do registro de sinais que violam marcas anteriormente registradas.....	p. 94

3.2.2 O indeferimento de ofício de sinais que violam o artigo 124, inciso XIX, da LPI.....	p. 100
a) Conceitos sobre reprodução e imitação.....	p. 102
b) O risco de confusão e o risco de associação entre sinais.....	p. 104
3.2.3 As consequências advindas a partir do convívio entre sinais conflitantes.....	p. 109
a) Marcas que causam risco de confusão ou associação.....	p. 111
b) Marcas enganosas.....	p. 117

CAPÍTULO 4: PANORAMA INTERNACIONAL SOBRE O EXAME DE OFÍCIO QUANTO À DISPONIBILIDADE DO SINAL..... p. 126

4.1 Panorama da União Europeia a partir de dados obtidos na ECTA.....	p. 127
a) França.....	p. 143
b) Reino Unido.....	p. 145
c) Espanha.....	p. 146
4.2 Panorama mundial a partir de dados obtidos na INTA.....	p. 151
a) EUIPO.....	p. 153
b) Estados Unidos.....	p. 155
c) Brasil.....	p. 156

CAPÍTULO 5: REFLEXÕES SOBRE A SUPRESSÃO DO EXAME DE OFÍCIO QUANTO À DISPONIBILIDADE DO SINAL DIANTE DE MARCAS REGISTRADAS, A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS LEVANTADOS NO INPI..... p. 158

5.1 Breve histórico sobre o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal a partir de um resgate das legislações sobre marcas existentes no Brasil.....	p. 158
5.2 O exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal sob a ótica dos examinadores que fizeram parte do extinto setor de buscas de anterioridades.....	p. 178
5.3 O indeferimento de ofício fundamentado em marcas anteriormente registradas: dados estatísticos.....	p. 183
5.4 Aspectos positivos e negativos à supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas: análises e discussões.....	p. 189

CONCLUSÃO.....	p. 219
----------------	--------

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... p. 225

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa surgiu a partir de uma das conclusões da autora em sua dissertação de mestrado sobre “Mediação em marcas na esfera administrativa” (SCHMIDT, 2014). Além da falta de competência específica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)¹ para administrar a mediação, a maior dificuldade de se levar adiante o projeto piloto² de mediação na área de marcas era a obrigatoriedade do INPI de realizar, de ofício³, o exame quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas ainda que não tivesse sido apresentada uma oposição ao pedido supostamente conflitante. Destarte, no projeto piloto de mediação em marcas do INPI, se as partes tivessem celebrado um acordo de mediação para evitar o conflito entre os sinais e o examinador entendesse que as marcas em confronto apresentavam risco de confusão ou associação, o sinal posterior não seria registrado. Portanto, mesmo sendo um direito patrimonial, disponível e pertencente unicamente ao seu titular, qualquer mediação, que não fosse aprovada pelo INPI, seria inócua, razão pela qual o projeto não logrou êxito.

Essa situação nos levou a constatar, como conclusão da pesquisa empreendida no mestrado, que uma mediação em marcas nunca será viável se o INPI permanecer com a obrigação de realizar, de ofício, o exame de disponibilidade do sinal quanto às marcas anteriormente registradas, pois caso o instituto encontre marca anterior colidente, por prática e costume, deverá indeferir o sinal de ofício.

Dessa forma, a presente pesquisa se propôs a questionar a possibilidade de o INPI suprimir o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal, a exemplo do ocorrido no cenário internacional europeu. Em razão das recomendações da Diretiva (UE) 2015/2436⁴ e do Regulamento UE/2015/2424⁵, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, os Estados Membros estão sendo incentivados a suprimir o exame de disponibilidade do sinal e/ou o indeferimento de ofício com base em direitos de marcas anteriores para a harmonização de suas legislações.

¹ O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal que, a partir do Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019, encontra-se vinculada ao Ministério da Economia. O INPI tem como atribuição conceder patentes de invenção e modelos de utilidade, registros de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, além de averbar contratos de tecnologia (BRASIL, 1996).

² A Resolução 084/2013 instituiu o Regulamento de Mediação aplicável a todas as áreas de atuação do INPI. A Instrução Normativa 23/2013 dispõe sobre o processamento dos pedidos de mediação e seus efeitos junto aos procedimentos e fases processuais relacionados à obtenção de direitos de marcas junto ao INPI.

³ A expressão “de ofício” ou *ex officio* significa “por obrigação do ofício; oficialmente; ato que se executa por dever do ofício” (BRASIL, 2017).

⁴ Disponível em: < <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=HR>> Acesso em 16 jan.2019.

⁵ Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/eu/eu214pt.pdf>> Acesso em 16 jan.2019.

A exemplo do que vem sendo gradualmente implantado na União Europeia, a pesquisa aqui desenvolvida pretende saber se a supressão do exame de disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas sem a provocação de terceiros seria também aplicável nos procedimentos do INPI brasileiro, uma vez que a Lei da Propriedade Industrial (LPI 9.279/1996) é silente quanto à sua obrigatoriedade.

Dependendo da legislação do país, durante o exame de mérito, a análise das proibições que limitam o registro de marcas pode ser feita pela autoridade pública responsável pela concessão do direito de várias formas: de ofício, somente quanto às proibições que abarcam direitos considerados de caráter público, que se referem às condições de validade do sinal, como se verá no decorrer desta pesquisa; ou, cumulativamente, analisando-se tanto às condições de validade, como a de disponibilidade do sinal, que são os impedimentos da lei que tratam de aspectos essencialmente ligados ao interesse privado.

Ressalte-se que, para alguns Escritórios responsáveis pela concessão de registros de marcas que analisam a disponibilidade do sinal, nem sempre lhes é permitido recusar, de ofício, um pedido de registro que viole este tipo de proibição, como se poderá constatar ao longo deste trabalho.

Especificamente no Brasil, durante o exame de mérito, procede-se a análise de um sinal requerido como marca, verificando-se, primeiramente, as condições de validade da marca e, em seguida, a disponibilidade do sinal. Este é o procedimento determinado pela Resolução nº 88, de 14 de maio de 2013, que disciplina as filas de exame de marcas⁶. Em outros termos, caso o pedido não tenha sofrido uma oposição, são analisadas as condições intrínsecas do sinal, como os requisitos de liceidade, distintividade e veracidade. Em seguida, são levados à apreciação os requisitos de disponibilidade. Na hipótese de o pedido não ter superado as condições intrínsecas exigidas pela lei e não ter sofrido oposição⁷, prejudica-se o exame de disponibilidade. Caso tenha sido interposta uma oposição ao pedido, o examinador

⁶ Art. 6º, Resolução nº 88: “O exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos: I - Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário; II - Análise da disponibilidade do sinal marcário; III - Análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e IV - Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal. §1º A análise dos requisitos descritos no inciso I precede obrigatoriamente a dos demais incisos. §2º A infringência dos requisitos descritos no inciso I ensejará o indeferimento do pedido de registro, razão pela qual implicará prejudicar a verificação da disponibilidade do referido sinal, desde que o pedido sob análise não tenha sofrido oposição” (INPI, 2013).

⁷ Oposição é o instrumento administrativo pelo qual terceiros interessados podem se opor ao pedido de registro de marcas antes que o mesmo seja concedido. No Brasil, o instrumento da “oposição” encontra-se previsto no art.158, caput, da Lei 9.279/96. É por meio da oposição que terceiros se manifestam contra o pedido de registro de marca, visando o seu indeferimento integral ou parcial, em vista de infringência de proibições previstas em lei. A oposição pode ser interposta dentro de 60 dias após a publicação do pedido (INPI, 2014).

analisa o teor da mesma, concomitantemente à apreciação das condições de validade, e profere uma decisão. Esta decisão poderá ser de deferimento ou de indeferimento⁸ do pedido.

Caso o sinal tenha ultrapassado essa fase, com ou sem apresentação de oposições, prossegue-se para a etapa do exame de disponibilidade do mesmo, quando é verificada a existência de pedidos ou registros de marcas anteriores considerados idênticos ou semelhantes que possam ser suscetíveis de causar confusão ou associação indevida com o pedido requerido. Essa possibilidade de confusão ou associação entre sinais é chamada de “colidência”, termo que será utilizado com frequência nesta tese.

A constatação da colidência é feita por um instrumento denominado “busca de anterioridades”, efetuado, necessariamente, no banco de dados de marcas do INPI. A busca é realizada somente no que tange a pedidos e registros de marcas anteriores, uma vez que o Instituto não efetua uma busca em bases de dados externas⁹. Os demais direitos anteriores, de titularidade de terceiros, são detectados via oposição ao pedido de registro, salvo as indicações geográficas como acima afirmado.

Se detectada a colidência entre sinais, o INPI emitirá, de ofício, uma decisão de indeferimento, uma vez que ao Instituto incumbe decidir a respeito da registrabilidade do sinal. Cabe destacar que este tipo de exame prévio quanto às condições de validade e disponibilidade do sinal sempre foi aplicado desde as primeiras legislações sobre marcas e permaneceu até hoje como uma rotina da Diretoria de Marcas do Instituto.

Do tema aqui exposto nesta introdução não há estudos sobre o mesmo, bem como pesquisas que compilem toda a documentação disponível relacionada ao exame de mérito quanto à disponibilidade do sinal fundado em direitos de marcas anteriormente registradas, desde o surgimento do DNPI¹⁰, sendo esta consolidação inédita para fins científicos. Tal cenário provê o ineditismo da pesquisa ora empreendida.

Salvo as pesquisas da INTA¹¹ e da ECTA¹² realizadas por meio de questionários objetivos junto a alguns países, que serão mencionadas nesta tese, não se encontrou qualquer

⁸ O detalhamento do processo de registro de marcas será apresentado no capítulo 2 desta tese.

⁹ Há, por exemplo, os bancos de dados das Juntas Comerciais de todos os estados da Federação, bem como o banco de dados de Desenhos Industriais do próprio INPI, mas todos incomunicáveis com o sistema de marcas. Tendo em vista que o direito de marcas é regido pelo Princípio da Territorialidade, a busca também não é realizada, por exemplo, em bases de registros de marcas de outros países.

¹⁰ Antes de se transformar em uma autarquia, pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, o INPI era um departamento do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o DNPI – Departamento Nacional da Propriedade Industrial. O DNPI foi criado pelo Decreto nº 22.989 de 26 de julho de 1933 e tinha competência para o registro de marcas de indústria e comércio, nome de estabelecimentos, insígnias e emblemas, além da concessão de patentes de invenção, de melhoramento, de modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial e repressão, dentro de sua esfera de atribuições, da concorrência desleal (BRASIL, 1933).

¹¹ *International Trademark Association*. A INTA é uma associação global com sede em Nova Iorque e com escritórios em Bruxelas, Santiago, Shangai, Cingapura e Washington D.C. A associação é composta por titulares de marcas e profissionais dedicados a apoiar e fomentar a importância do papel das marcas para promover a confiança dos consumidores, o

outra obra específica sobre a viabilidade da supressão do indeferimento de ofício de sinais que violam marcas anteriormente registradas no INPI brasileiro, em que pese o país ter participado da pesquisa realizada pela INTA.

Assim, face à carência de material, buscou-se conduzir esta pesquisa alicerçada em três pilares considerados necessários para corroborar a temática. O primeiro deles é o estudo do instituto da marca em si, incluindo as facetas de direito material que mais serão úteis ao desenvolvimento do tema, em especial, as funções das marcas.

Como esta pesquisa se insere no âmbito do procedimento registral, optou-se por detalhar as etapas do processo administrativo de registro de marcas no Brasil. Este é o segundo pilar a sustentar o aspecto procedimental do tema.

O terceiro pilar foi o detalhamento do exame de mérito de um sinal requerido como marca, quando foram apresentados os tipos de proibições que violam as condições de validade e de disponibilidade, cuidando-se de analisar especificamente a norma mais apontada pelo INPI como fundamento de recusa de um pedido de registro que é a proibição da reprodução ou imitação de marcas anteriormente registradas. Tal impedimento encontra-se em lei, expresso no inciso XIX, do artigo 124, da LPI.

Utilizou-se ainda, como material de apoio, pesquisas realizadas pela ECTA e pela INTA, além da doutrina estrangeira, que serviram de base para uma reflexão dos motivos que levaram alguns países a abolir o indeferimento de ofício de pedidos de marcas que violam as proibições consideradas relativas¹³.

Ademais, procurou-se resgatar a documentação disponível no INPI sobre os procedimentos de exame de mérito de marcas, que incluíram legislações, portarias, resoluções, memórias, relatórios de gestão, regimentos internos, além de entrevistas realizadas com servidores da casa que trabalharam no extinto setor de buscas de anterioridades, bem como gestores da área de marcas.

crescimento da economia e o estímulo à inovação. A INTA tem mais de 7.200 organizações em 191 países. Disponível em <<https://www.inta.org>>.

¹² *European Communities Trade Mark Association*. A Ecta é uma associação que se dedica a estudos relacionados ao direito marcário. Também atua nos campos do desenho industrial, nomes de domínio, copyright e concorrência desleal. A Ecta foi a primeira associação não governamental envolvida na introdução do Sistema Comunitário de Marcas em 1996 e permaneceu ativamente envolvida no aperfeiçoamento do sistema europeu de marcas. A associação atua dentro e fora da União Europeia e tem expertise nas áreas de Harmonização das legislações nacionais dos Estados Membros, Regulamentos e Diretivas relacionadas à Marca Comunitária e ao Desenho Comunitário, organização e práticas da EUIPO, levando em consideração todas as questões que envolvem o Direito de Marcas, incluindo a globalização de mercados, o desenvolvimento da internet e mudanças na economia mundial. Disponível em <<http://www.ecta.org/association/role>>.

¹³ As proibições relativas, denominação adotada por alguns países europeus como a Espanha, Portugal, entre outros, são os impedimentos que se referem à disponibilidade do sinal. As proibições relativas ou impedimentos quanto à disponibilidade do sinal, bem como as proibições absolutas ou impedimentos quanto à validade do sinal serão analisadas no Capítulo 3 desta tese.

Outra justificativa para a eleição do tema é a incidência de indeferimentos com fundamento em uma mesma norma legal, que é a do artigo 124, inciso XIX, da LPI, considerada um direito disponível pela doutrina, como acima mencionado, e cujo interesse, portanto, afetaria apenas interesses de particulares, detentores de direitos de marcas. As recusas de ofício de pedidos de marcas justificados por esta base legal supera, inclusive, a totalidade de indeferimentos fundamentados em proibições referentes à validade e constituição do sinal, essencialmente consideradas de relevante interesse público, conforme será discutido no último capítulo desta pesquisa.

Não menos importante, a escolha do conteúdo desta tese também se deu em razão do atraso do INPI na concessão de registros de marcas, conhecido pelo termo em inglês *backlog*. A morosidade na concessão de registros, em sua maior parte, é atribuída ao tempo despendido na análise do requisito de disponibilidade do sinal relacionado a pedidos e registros anteriores, sobretudo, em razão da quantidade de marcas constantes no banco de dados do Instituto. Há casos em que as marcas não estão sequer sendo usadas¹⁴, mas seus registros continuam no banco de dados até que sejam extintos por falta de prorrogação ou terceiros interessados requeiram a caducidade do mesmo¹⁵. Enquanto esses impedimentos existem, ampliam-se as chances de indeferimentos com base no inciso XIX do artigo 124, da LPI, sobretudo em determinadas classes¹⁶ de produtos e serviços.

É importante esclarecer que, sendo requerido um pedido de caducidade junto ao registro da marca anterior considerada colidente, gera-se um sobrestamento na análise do pedido até decisão final desse registro impeditivo, inclusive, com abertura de prazo para eventuais recursos¹⁷.

¹⁴ É por este motivo que se destaca a importância do instituto da “Caducidade”. Há muitas marcas que são apenas registradas e, muitas vezes, não foram sequer usadas. Como não há mais previsão na lei do instituto da caducidade de ofício, o seu requerimento depende de provocação de terceiros. Outro ponto importante a se destacar é que, quando há um pedido de caducidade interposto junto à marca anterior registrada que está impedindo o registro, a análise do pedido deve ser sobrestada até a decisão final do procedimento de caducidade, o que contribui ainda mais com o atraso do exame de disponibilidade do sinal no que tange ao inciso XIX, do artigo 124, da LPI. Para maiores informações sobre a temática da Caducidade sugere-se a leitura da tese “O Uso da Marca Registrada – Caducidade do Registro”, de Mônica Christina Morgado. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/academia/arquivo/teses/morgado-monica-christina-rodrigues.pdf>>.

¹⁵ De acordo com o artigo 142, da LPI, o registro da marca extingue-se: I – pela expiração do prazo da vigência; II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos e serviços assinalados pela marca; III- pela caducidade; ou IV- pela inobservância do disposto no art.217.

¹⁶ Essas classes referem-se à Classificação Internacional de Nice que compreendem 45 classes de produtos e serviços. A título ilustrativo, as classes mais procuradas, e que abarcam um maior número de registros, são as classes de gestão de negócios e publicidade (classe 35), atividades desportivas, culturais e de entretenimento (classe 41) e vestuário (classe 25) (SEBRAE, 2016).

¹⁷ Reitera-se, que a análise de qualquer pedido deve ser precedida, necessariamente, por uma busca de pedidos e registros de marcas anteriormente depositadas e/ou registradas no banco de dados do INPI. Em seguida, procede-se o cotejo entre os sinais. Se detectada a colidência, o exame pode desviar de seu curso por um pedido de caducidade da marca anterior impeditiva e eventuais recursos contra o deferimento ou indeferimento do pedido da mesma, gerando um tempo de exame consideravelmente maior do que um pedido que viole alguma outra proibição legal.

Assim, a presente pesquisa parte da hipótese de que a proposta de supressão do exame quanto à disponibilidade do sinal seria viável por duas razões que serão ratificadas ou negadas nas conclusões deste trabalho.

A primeira delas é a de que a obrigatoriedade do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas, sem que haja provocação de terceiros, não está expressa na LPI. Por esta razão, bastaria a modificação do procedimento do exame de mérito vigente, sem a necessidade de alterar a lei.

A segunda razão corresponde à norma do artigo 124, inciso XIX, da LPI. O INPI só examina de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas, uma vez que a busca de anterioridades é feita somente em relação a esses direitos e na base de dados de marcas do INPI. Salvo algumas exceções como os pedidos em andamento das indicações geográficas, o INPI não verifica de ofício a disponibilidade dos demais direitos considerados disponíveis, que são analisados somente mediante impugnação de terceiros por meio dos instrumentos de oposição ou processo administrativo de nulidade¹⁸.

Assim, o objetivo geral da pesquisa é verificar a viabilidade da supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal, no que se refere às marcas anteriormente registradas, como etapa do exame de mérito de um pedido de marca no INPI brasileiro.

Os objetivos específicos, que somam um total de cinco, serão desenvolvidos ao longo dos capítulos, auxiliando no alcance do objetivo geral da tese. O primeiro deles é compreender melhor o que é o instituto da marca, suas especificidades e funções, a fim de se verificar se a supressão do exame de ofício de disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas poderia comprometer alguma função da marca.

O segundo objetivo específico desta tese é analisar o processo administrativo de registro de marcas do Brasil a partir do conhecimento dos principais tipos de sistemas registraes: quanto ao modo de aquisição do direito de marca, que pode ser atributivo, declarativo ou misto, e quanto ao procedimento de exame adotado, que se divide em sistema de exame prévio e sistema de livre concessão.

O terceiro objetivo é examinar os principais aspectos do exame de mérito de um sinal requerido como marca, com ênfase nos direitos de marcas anteriormente registradas, para que

¹⁸ O examinador de marcas também verifica, de ofício, se o sinal imita ou reproduz registros ou pedidos em andamento de Indicações Geográficas (IGs). A verificação é feita no próprio website do Instituto que disponibiliza uma lista das IGs concedidas e em andamento. Se o sinal requerido for considerado conflitante, indefere-se o pedido de ofício. Embora não constem no banco de dados do INPI, o Instituto condiciona, mediante exigência, o registro de um pedido de sinal, a apresentação de autorização para o registro de nomes civis, imagens de terceiros, direitos autorais, patronímicos famosos e nomes de eventos. Se a exigência não for cumprida, o INPI indefere de ofício o pedido. Esse assunto será abordado no Capítulo 3 desta tese.

se possa verificar as consequências provocadas pela eventual convivência de sinais idênticos ou semelhantes no mercado.

O quarto objetivo específico é verificar, a partir de dados secundários obtidos nas pesquisas realizadas pela ECTA e pela INTA, o panorama referente aos países que suprimiram, do exame de mérito, o exame de disponibilidade ou o indeferimento de ofício de sinais que violam marcas anteriormente registradas, para que essas experiências possam contribuir para reflexões sobre uma eventual mudança no sistema brasileiro.

O quinto e último objetivo específico desta tese é levantar e analisar dados qualitativos e alguns dados quantitativos existentes no INPI brasileiro para que se possa confirmar a incidência das normas que mais fundamentam o indeferimento de pedidos de registro de marcas. Este último objetivo compreende também apresentar como era realizado o exame de mérito quanto à disponibilidade do sinal fundado em direitos anteriores de marcas desde a época do DNPI e os argumentos contrários e favoráveis à supressão do exame de ofício da disponibilidade do sinal.

Para atingir os objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa exploratória, essencialmente qualitativa, a partir do levantamento, bem como da análise da documentação disponível no INPI brasileiro referente ao exame de mérito das condições de disponibilidade do sinal. Foram realizadas, igualmente, entrevistas semiestruturadas com antigos examinadores do Instituto de forma a obter informações não facilmente encontradas na documentação levantada. Também foram extraídos alguns dados quantitativos da base de dados do INPI que fizeram parte da análise do material ora apresentado.

Destarte, são etapas metodológicas desta pesquisa o que a seguir se apresenta:

1 - levantamento bibliográfico da doutrina nacional e estrangeira referente às principais questões sobre marcas como conceitos, funções, sistemas de registros de marcas, colidência entre sinais, risco de confusão e associação, além das pesquisas realizadas em documentação desenvolvida na ECTA e na INTA a respeito do exame de mérito no que tange ao exame de disponibilidade do sinal e do indeferimento de ofício de pedidos que violam marcas anteriormente registradas;

2- pesquisa documental realizada em relatórios de gestão e prestação de contas, memórias do INPI, resoluções, portarias, pareceres, regimentos internos, diretrizes de treinamento em marcas e legislações, constantes na Biblioteca do INPI, bem como na Biblioteca virtual da Câmara dos Deputados.

3- pesquisa exploratória qualitativa, formalizada por meio de entrevistas semiestruturadas, com examinadores de marcas do Instituto que fizeram parte do extinto setor

de buscas de anterioridades, além de gestores do INPI, a respeito da exequibilidade da supressão do exame de ofício de disponibilidade do sinal quanto às marcas anteriormente registradas.

4- classificação dos documentos selecionados segundo os parâmetros de ordem cronológica, o tipo de documento [portaria, resolução, decreto, regimento interno, ato normativo, lei, entre outros] e análise de conteúdo no que se refere à previsão, expressa em lei ou em normas internas, do exame de disponibilidade do sinal correspondente ao período de 1940 a 2018, quando a concessão de registros de marcas foi, respectivamente, de competência do DNPI até à criação do INPI¹⁹.

Para o desenvolvimento das argumentações, o trabalho será apresentado em cinco capítulos. O primeiro cuida especificamente do direito de marcas. Neste, destacar-se-ão os principais aspectos do direito material de marcas tais como conceitos e funções.

O segundo capítulo será dedicado ao estudo dos principais sistemas de registro de marcas, onde se incluem os sistemas atributivo, declarativo e misto, no que se refere aos sistemas de registro quanto ao modo de aquisição do direito de marca. Também serão apresentados os sistemas da livre concessão e o sistema de exame prévio, classificados quanto ao procedimento de exame adotado. Neste capítulo, também serão pormenorizadas as etapas do processo administrativo de registro de marcas no INPI brasileiro.

No terceiro capítulo serão analisados os principais aspectos que envolvem o exame de mérito de uma marca como a análise das condições de validade e disponibilidade do sinal, com foco voltado para a proibição do registro de sinais que violam direitos anteriores que constituem marcas. Discute-se também o indeferimento de ofício com fundamento no artigo 124, inciso XIX, bem como as consequências provocadas pela convivência entre sinais colidentes no mercado.

No quarto capítulo, pretende-se mostrar, por meio de pesquisas já realizadas pela INTA e pela ECTA, um panorama sobre o exame de disponibilidade e o indeferimento de ofício com base em marcas anteriormente registradas nos países objeto de estudo, como forma de compreender os motivos que os levaram a abolir tais procedimentos.

No quinto capítulo, apresenta-se, por meio de um resgate histórico, uma análise dos dados quantitativos e qualitativos levantados junto ao INPI brasileiro sobre o exame de disponibilidade do sinal, quando será apurado o perfil dos indeferimentos a partir de alguns

¹⁹ No entanto, serão mencionados, a título ilustrativo, alguns dados encontrados a respeito das Juntas Comerciais e Conservatórias e da Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI).

dados estatísticos disponíveis nesse Instituto. Neste capítulo, também é proposta a discussão e a análise crítica sobre a repercussão da temática levantada por meio destes documentos e das entrevistas realizadas por esta pesquisadora.

Por fim, na conclusão deste trabalho, retomar-se-á a hipótese e o objetivo geral a fim de responder a questão desta pesquisa que é verificar se a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal, no que se refere às marcas anteriormente registradas, seria viável perante o que consta em Lei, bem como diante da documentação doutrinária e do conjunto de discussões teóricas sobre a marca e suas funções trazidas por esta tese.

1 A MARCA E AS SUAS ESPECIFICIDADES

A marca é considerada hoje um dos principais ativos de uma empresa, quando não o principal. Ao longo dos anos, a marca tornou-se um elemento essencial de captação da clientela e sua importância vem acompanhando o crescimento do comércio internacional, a ponto de não se poder vislumbrar o funcionamento das economias de mercado sem ela, embora seja a marca um sinal distintivo de uso facultativo.

Segundo Barbosa (2003), uma pesquisa realizada em 1988 pela *United States International Trade Commission*²⁰ (USITC) já apontava que, de todas as modalidades de proteção à propriedade intelectual, as marcas haviam sido consideradas a de maior relevância para as empresas americanas, somando 64% das opiniões.

Trinta anos depois, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em estudo divulgado em 2016, ratificou que o número de pedidos de registro de marcas vem crescendo a cada ano²¹, o que consolida o cenário acima apresentado (WIPO, 2016).

O panorama também se comprova no INPI, do Brasil, país considerado o terceiro maior receptor anual de pedidos de marcas. De acordo com as estatísticas oficiais do Instituto, no ano de criação do INPI, em 1970, o número de depósitos de marcas contabilizou 40.680 pedidos (INPI, 1970). Em 2018, quase cinquenta anos depois, este número cresceu mais de quatro vezes, passando para 204.419 pedidos depositados no ano (INPI, 2018).

Ademais, no INPI, o depósito de pedidos de marcas representa cinco vezes mais do que a soma do total de depósitos de pedidos dos demais direitos de propriedade industrial. Em 2018, foram apurados, como acima exposto, 204.419 depósitos pedidos de marcas contra 37.344 depósitos de outros DPI²².

A marca desempenha um papel fundamental na economia como uma ferramenta que serve para distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outros concorrentes, além de ser um importante fator de desenvolvimento da concorrência. “[...] d’une part elle permet aux professionnels d’identifier leur production sur le marché et ainsi de conquérir et de fidéliser une clientele à l’abri, en principe, de risques de confusion avec de produits ou services cocurrents” (PASSA, 2009, p. 56).

²⁰ Trata-se da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos. A USITC é uma agência federal, sediada em Washington D.C., independente, bipartidária, quase judiciária dos Estados Unidos, que fornece especialização comercial aos poderes legislativo e executivo (USITC, 2019). Para maiores informações consultar o link: < <https://www.usitc.gov/> > Acesso em 20 fev.2019.

²¹ “An estimated 5.98 million trademark applications were filed worldwide in 2015, 15.3% more than in 2014, representing the highest growth rate since 2000” (fonte: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016-chapter3.pdf).

²² Esses outros direitos são patentes (27.444), desenhos industriais (6.111), contratos de transferência de tecnologia (1.268 pedidos), indicações geográficas (7 pedidos) e topografia de circuitos integrados (3 pedidos). Há, ainda, os programas de computador, classificados como direitos autorais, entretanto, registrados no INPI, com 2.511 pedidos.

A vantagem sobre os demais direitos de propriedade industrial é que a marca tem vocação para ser perpétua, uma vez satisfeitos dois requisitos essenciais: o uso efetivo no mercado e a renovação do registro, a cada período sucessivo de dez anos, mediante o pagamento da devida retribuição da prorrogação. Como ensina Chavanne *apud* Gusmão (1987, p. 108) “la marque a ainsi une vocation à pérenité”.

Por outro lado, há aqueles que criticam a marca, com o fundamento de que ela cria “necessidades artificiais” e conduz os consumidores a procurar bens inúteis ou inadequados para as suas verdadeiras necessidades. “Elle constituerait un moyen de manipulation du consommateur, notamment parce qu’elle engendrait une différenciation artificielle des produits et susciterait une publicité source de tromperie” (PASSA, 2009, p. 57).

No Brasil, além da previsão constitucional estabelecida pelo artigo 5º da CRFB/1988, o direito de marcas é normatizado pela Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI), que regula não apenas as marcas, mas os direitos e as obrigações relativas à propriedade industrial. O direito de marcas brasileiro submete-se também aos tratados os quais o país é signatário como a Convenção União de Paris (CUP)²³, criada em 1883, como a primeira legislação, de cunho internacional, a tratar da propriedade industrial, o Tratado de Nairóbi, de 1981,²⁴ e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), também conhecido por sua sigla em inglês “TRIPS”²⁵.

Em que pese o objeto central deste estudo estar centrado no exame de mérito quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas, mais precisamente no costume do INPI de indeferir de ofício sinais que violam essas marcas, que compreende mais os aspectos processuais relativos ao registro, é importante que sejam abordados alguns aspectos materiais do direito marcário que muito irão contribuir para a futura discussão do tema, sobretudo as funções da marca. Em outras palavras, a marca tem diversas funções, como se verá neste capítulo, e é preciso que ela cumpra o seu papel. A partir do momento em que ela perde, ou, simplesmente, sofre um prejuízo em relação a alguma função, compromete-se o próprio sentido de sua existência.

²³ A CUP é administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e possui essencialmente três princípios informadores: princípio do tratamento nacional, da prioridade unionista e da territorialidade. A CUP também prevê alguns tratamentos específicos que devem ser observados durante o registro das marcas. São eles a proteção da marca *telle-quelle*, que garante a proteção da marca em qualquer outro país da União tal como foi registrada em seu país de origem, a possibilidade de registro de marcas de serviços e coletivas e a proteção especial para as marcas notoriamente conhecidas (OMPI, 2012).

²⁴ Os signatários do Tratado de Nairóbi têm a obrigação de proteger o símbolo olímpico tais como os cinco anéis entrelaçados contra o uso para fins comerciais em marcas ou qualquer tipo de publicidade, sem autorização do Comitê Olímpico Internacional (COI) (OMPI, 2012).

²⁵ O Acordo TRIPS, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, é um anexo dos textos do acordo multilateral estabelecido na Rodada Uruguai do GATT, assinado em 1994, que culminou na criação da Organização Mundial de Comércio (OMC) (WTO, 2012).

Dessa forma, este capítulo se inicia apresentando o conceito de marca e, posteriormente, as funções dos sinais marcários. O objetivo é apenas situar o leitor a respeito dos principais aspectos que permeiam o direito de marcas que irão auxiliar a discussão proposta nesta tese, sem a pretensão de se abordar, com profundidade, qualquer uma dessas questões.

1.1 O conceito de marca

A marca é um sinal distintivo do comércio que compõe o sistema de propriedade industrial, ao lado dos nomes empresariais, títulos de estabelecimentos e indicações geográficas.

O Acordo TRIPS – *Trade Related Intellectual Property Rights* não conceitua propriamente a marca, mas enumera, em seu artigo 15.1, o que o pode ser objeto de proteção: “qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca” (TRIPS, 1994)²⁶.

A vigente Lei da Propriedade Industrial brasileira também não define o que é marca, mas aponta o que pode ser registrado, como se depreende do artigo 122 da lei, que dispõe que “são suscetíveis de registro como marca os sinais visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996)²⁷.

Assim, o texto legal limita o que pode ser registrado – apenas sinais distintivos que sejam visualmente perceptíveis e que não firam o princípio da liceidade – enumerando taxativamente, de acordo com o artigo 124, os sinais que não podem ser registrados como marca (SCHMIDT, 2014, p. 45-46).

A lei brasileira considera quatro tipos de marcas, quanto à sua natureza: as marcas de produto, de serviço, coletivas e de certificação, todos previstos expressamente no art.123, incisos I, II e III. Como a própria a LPI define, as marcas de produto ou serviço são aquelas usadas para “distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa” (BRASIL, 1996). As marcas de certificação são as usadas para “atestar a

²⁶ Art. 15.1: “Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis” (TRIPS, 1994).

²⁷ Apesar de não definir o que seja marca de forma geral, a LPI define os tipos de marcas específicas que podem ser registradas através do artigo 123, incisos I, II e III, onde são encontradas as definições para marcas de produto, marcas de serviço, marcas de certificação e marcas coletivas.

conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada” (BRASIL, 1996). Já as marcas coletivas são aquelas usadas “para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade” (BRASIL, 1996).

As marcas, quanto à forma de apresentação, podem ser classificadas em nominativas, mistas, figurativas e tridimensionais. A marca nominativa ou verbal é o sinal constituído por uma ou mais palavras e não apresenta caráter fantasioso. A marca figurativa ou emblemática é o sinal formado por desenho, imagem figura, símbolo ou qualquer outra forma fantasiosa. A marca mista ou composta é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou por “[...] elementos nominativos cuja grafia se apresente sob a forma fantasiosa ou estilizada” (INPI, 2017). A marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva entre si que deve estar dissociada de efeito técnico (INPI, 2017).

Antes de procurar conceituá-la, cabe esclarecer que a marca é considerada um bem móvel, patrimonial e incorpóreo. É um bem móvel porque a própria lei da propriedade industrial, em seu artigo 5º²⁸, considera como bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

Segundo Sichel (2014, p. 73), trata-se de um bem incorpóreo,

[...] cujo valor é de monta relevante, fazendo parte do ativo empresarial da sociedade. Trata-se de valor considerável, na medida em que se reveste de tanto maior importância quanto aquela atribuível aos bens corpóreos que correspondem ao verdadeiro elemento de valor patrimonial da sociedade empresária (SICHEL, 2014, p. 73).

Para Ascensão (2010, p. 286), “coisas incorpóreas são aquelas cuja realidade é meramente social; resultam de uma valoração humana, que se pode basear em elementos do mundo sensível, mas que não se limita a esses elementos”. Ascensão considera nesta categoria de coisas incorpóreas os bens intelectuais, tais como as marcas.

Otero Lastres ensina que para ser correta, uma definição legal de marca deve basear-se em cinco pressupostos abaixo elencados:

[...] concebir la marca como bien inmaterial; referirse al requisito fundamental de la marca, esto es, la aptitud diferenciadora; determinar los objetos o prestaciones que pueden ser diferenciados por la marca; acoger la regla de la especialidad y, finalmente, aludir al ámbito donde opera la marca (OTERO LASTRES, 1981, p. 459).

²⁸ Art. 5º, LPI: “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial” (BRASIL, 1996).

A partir desses requisitos, o autor formula a seguinte definição legal de marca: “se entende por marca todo signo o medio que diferencie o sirva para diferenciar en el mercado productos o servicios de los productos o servicios idénticos o similares” (OTERO LASTRES, 1981, p. 459). O referido doutrinador ressalta ainda que um mesmo sujeito pode oferecer no mercado vários produtos ou serviços similares com diferentes marcas.

A conceituação histórica de Afonso Celso, em 1888, jurista que contribuiu para o estabelecimento da primeira lei de marcas brasileira permanece atual e associa o conceito de marca a não incidência do risco de confusão, tema que muito irá corroborar para o estudo desta tese. De acordo com o conceito elaborado pelo autor:

[...] a marca deve ser distinta, isto é, ter cunho próprio; e especial – destinar-se a certo produto ou determinada mercadoria. Para que seja distintiva não é mister que seja nova, consistente em concepção desconhecida, original; basta que combine elementos já utilizados por outras formas e não oferecer semelhança com outra, ou que se aplique a gêneros que entre si não guardam analogia. O essencial é que não possa induzir em erro ou confusão (CELSO, 1888, p.43).

De acordo com a definição clássica de Cerqueira (2010, p. 253), “marca é todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos e semelhantes de origem diversa”.

Segundo Ramello (2006, p. 942), “trademark is fundamentally a sign. According to a widely accepted definition, a ‘sign’ is anything that stands for something else”.

A marca também não se constitui em um elemento de identificação da empresa, papel este desempenhado pelo nome comercial. Se ela identifica também a empresa é apenas a coincidência entre o nome comercial e a marca, que, muitas vezes, são constituídos pelo mesmo sinal. Portanto, a marca exerce a função de identificar produtos e serviços, enquanto que o nome comercial identifica o nome da empresa. “Ainsi, n’y a-t-il pas identification de la personne (physique ou morale) dans la marque en tant qu’objet de droit, ni dans la fonction du droit sur la marque” (GUSMÃO, 1987, p. 23).

Na definição de Olavo,

[...] a marca é o sinal que serve para diferenciar a origem empresarial do produto ou serviço proposto ao consumidor, e por isso se integra nos sinais distintivos do comércio. Constitui, aliás, o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio (OLAVO, 2005, p. 71).

Para Fernández-Nóvoa (1977, p. 15), “la marca es un signo mediante el cual el empresario diferencia en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de los empresarios competidores.

Otero Lastres (1981, p. 19) explica que “la marca tiene por objeto diferenciar las distintas prestaciones económicas que se ofrecen a los consumidores”.

Passa (2009) considera que a marca manifesta um caráter quádruplo: é um direito relativo, facultativo, territorial e independente.

O caráter relativo é aquele em que o uso exclusivo do sinal é concedido apenas para determinados produtos e/ou serviços, o que permite o registro de marcas idênticas em segmentos mercadológicos não afins. O caráter facultativo reflete que o registro de marcas é facultativo e não obrigatório. A marca também é territorial em razão de ser regida pelo princípio da territorialidade e é independente porque o registro do sinal e a sua validade não dependem da liceidade de seus produtos, nem da aptidão de seu titular de comercializar tais produtos ou serviços (PASSA, 2009).

O supracitado autor acrescenta que a marca é fundamental para garantir a transparência do mercado e proporcionar uma faculdade de escolha aos consumidores, como exposto na transcrição abaixo:

D'une part, grâce aux marques, les consommateurs peuvent différencier facilement et évaluer les produits ou services d'origines différentes et faire un choix raisonné parmi les multiples offres concurrentes. Cette faculté de choix contribue à soumettre les professionnels à une concurrence effective, et par là même à garantir une certaine transparence du marché (PASSA, 2009, p. 56).

Igualmente compartilha da mesma visão Fernández-Nóvoa. Para o autor, a marca auxilia tanto os empresários como os consumidores e é peça fundamental para a transparência do mercado, conforme a citação que se segue:

Si desde la perspectiva de la empresa la marca se presenta como un mecanismo de diferenciación, desde la perspectiva de los consumidores la marca aparece como un instrumento que hace posible la elección de los productos o servicios que a juicio del consumidor satisfacen más plenamente sus exigencias. En efecto, con ayuda de la marca el consumidor puede seleccionar dentro de cada clase de mercancías aquellas que por proceder de una determinada empresa poseen determinadas características y que, por consiguiente, se adaptan mejor a sus inclinaciones y preferencias. Pero ya se contemple la marca desde la perspectiva de la empresa o ya se divise desde la perspectiva del consumidor, es innegable que la marca constituye una pieza esencial para lograr la transparencia del mercado (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 1977, p. 15).

Segundo Azéma e Galloux (2012, p. 791), “la marque est un signe sensible apposé sur un produit ou accompagnant un produit ou un service et destiné à le distinguer des produits similaires des concurrents ou des services rendus par d'autres”.

Por fim, Mathely *apud* Gusmão estabelece a seguinte definição de marca:

Elle est d'abord définie par sa nature. Elle est constituée par un signe, appliqué à des objets provenant de l'activité d'une entreprise ou d'une personne. Elle est ensuite définie par sa fonction. Elle sert à distinguer les objets, auxquels elle est appliquée: ce qui veut dire qu'elle identifie ces objets afin de permettre au public de les reconnaître (MATHELY *apud* GUSMÃO, 1987, p. 88).

A partir dos conceitos apresentados, constata-se que a marca é peça essencial para distinguir produtos e serviços no mercado e exerce um papel essencial na transparência do mercado, uma vez que possibilita aos consumidores a fazer escolhas a partir das informações obtidas a partir da existência da marca.

Extrai-se, ainda, que a marca é definida não somente pela sua natureza, mas pela sua função, sendo a principal delas, inerente ao sinal marcário, a função distintiva. A relevância de se explorar as funções do sinal marcário nesta pesquisa é a estreita relação do tema com o objeto central deste estudo, que será vista no momento da discussão principal desta pesquisa. Por meio do conhecimento das funções da marca, será possível verificar se a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas poderá macular alguma dessas funções, caso o titular do direito anterior de marca se quedar inerte. Daí a importância de uma breve abordagem sobre as funções da marca.

1.2 As funções da marca

Na Antiguidade já se encontravam marcas, que eram usadas como sinal distintivo e de identificação das coisas e sinal de propriedade, utilizadas para assinalar animais, armas e utensílios, “identificando precisamente sujeito e objeto do direito, e tornando possível a transmissão de propriedade” (DOMINGUES, 1984, p. 1-2).

Ao longo da história, a marca exerceu diversas funções como a de sinal de certificação de origem e qualidade, sinal corporativo coletivo, sinal corporativo individual obrigatório até ser considerada como um sinal individual de uso facultativo²⁹ (CARVALHO, 2009, p. 508; GONÇALVES, 2012, p. 153).

Com o aparecimento das fábricas e grandes indústrias, passou-se a exigir produtos uniformes, iguais ou quase iguais, o que deu nova dimensão às marcas comerciais e de concorrência (DOMINGUES, 1984, p. 42). Posteriormente, com a expansão do comércio, a evolução tecnológica e a afirmação de uma nova ordem econômica fundada na livre concorrência, a marca foi acentuando seu pendor individual, facultativo e concorrencial em

²⁹ As marcas individuais facultativas eram também conhecidas como marcas individuais comerciais ou de concorrência (DOMINGUES, 1984, p. 23).

detrimento do caráter coletivo, obrigatório e certificativo de qualidade (GONÇALVES, 2012, p. 153).

Hoje, a marca é concebida, segundo Azéma e Galloux (2012), não como um instrumento de proteção do consumidor, mas como um meio pelo qual um comerciante ou um industrial se utiliza para fidelizar uma clientela.

Trata-se de um instrumento de concorrência que implica em uma série de consequências como, por exemplo, o fato de ser facultativo. “Conçue comme un instrument de concurrence et non comme un moyen de garantie, la marque est un signe facultatif. Il en résulte que les producteurs et distributeurs de biens et de services sont libres de commercialiser leurs produits avec ou sans marque” (AZÉMA E GALLOUX, 2012, p. 801).

Como afirma Cerqueira, além de identificar os produtos ou lhes indicar a procedência, as marcas assumem valiosa função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de segurança às transações.

Esta, porém, advirta-se, não é a função essencial das marcas, mas função secundária, porque o fim imediato, tanto da marca como da proteção que as leis lhe asseguram, é resguardar os direitos e interesses econômicos de seu titular. Muitas vezes, entretanto, sobrepõe-se essa função mediata e secundária da marca à função primordial que assinalamos, colocando-se o interesse do público acima dos interesses do comerciante ou industrial, como se as marcas fossem criadas para a garantia do consumidor e não para a segurança dos direitos dos comerciantes e industriais sobre os resultados de seu trabalho [...] Sem dúvida o interesse do consumidor não deve ser posto de lado, porque a ordem pública exige que sua boa fé não seja iludida pela fraude. Mas já advertia o sábio Pouillet que a lei é feita no interesse do fabricante e que, se ela protege o consumidor, não é senão indiretamente, porque protege primeiro o fabricante (CERQUEIRA, 2010, b, p. 758).

Pode-se dizer que, hodiernamente, a função da marca pode ser analisada sob as perspectivas jurídica e econômica como ensina Dapkevicius:

La doctrina señala que las marcas, desde una perspectiva económica, cumplen diversas funciones. Básicamente, distinguen a los productos y servicios ofertados en el mercado, señalando su origen empresarial, indicando la calidad de los mismos, desarrollando una función publicitaria y condensando su imagen o reputación (goodwill). Asimismo, las marcas desarrollan una función comunicativa o informativa, la que en cierto modo se encuentra implícita en las restantes funciones, pues, como todo signo, conforman un medio de comunicación, transmitiendo concretamente información respecto al origen empresarial, calidad y buena o mala reputación de los productos y servicios ofertados (DAPKEVICIUS, 2007, p. 1).

A função juridicamente protegida é aquela que resulta tutelada pela vontade da lei, a partir dos instrumentos de interpretação do sistema das normas que a disciplinam (VANZETTI *apud* GONÇALVES, p. 154). A doutrina considera como funções juridicamente protegidas apenas a função distintiva e a função de indicação de origem de produtos e

serviços, que serão analisadas nas seções 1.2.1 e 1.2.1. As demais podem ser qualificadas como secundárias e dependentes, sendo consideradas somente sob uma perspectiva econômica. São elas a função de qualidade ou garantia e a função publicitária ou sugestiva, que serão abordadas nas seções 1.2.3 e 1.2.4.

1.2.1 Função distintiva

Embora diversas funções sejam reconhecidas, como acima visto, a doutrina é unânime em afirmar que a marca serve primeiramente para distinguir os produtos ou serviços. Portanto, a função básica e diretamente tutelada pelo sistema jurídico seria a função distintiva.

Segundo Moro (2003, p. 35), “considera-se intrínseca à marca a sua função distintiva. Sem esta particularidade, a marca perde sua principal e fundamental característica, sua essência”. Moro ressalta que ser distintiva é uma das condições de validade da marca: “Seja a distintividade intrínseca ou construída, deve ela estar presente para que se possa considerar um signo como marca” (MORO, 2003, p.37). A função distintiva pode ser contemplada no artigo 122 da LPI, no artigo 6 *quinquies* “b” da CUP e no artigo 15.1 do Acordo Trips.

Para Vanzetti e Di Cataldo (2009, p. 147):

La funzione distintiva è poi ulteriormente confermata dal fatto che la tutela del marchio opera principalmente quando l'adozione di esso (o di un segno ad esso simile) da parte di un terzo possa provocare 'un rischio di confusione per il pubblico, solo, cioè, quando appunto la sua funzione distintiva venga pregiudicata (il confondere essendo l'opposto del distinguere)' [grifo no original](VANZETTI e DI CATALDO, 2009, p. 147).

Franceschelli *apud* Bertone e Cabanellas de las Cuevas (2008) afirma que a principal função da marca é a de identificar o produto ou serviço com a finalidade concreta de instrumentalizar a sua comercialização no mercado, sendo todas as demais funções secundárias.

Para a doutrina americana capitaneada por Landes e Posner, a principal função da marca é a distintiva, ou seja, a de distinguir produtos e serviços “A trademark is a word, symbol, or other signifier used to distinguish a good or service produced by one firm from the goods or services of other firms” (LANDES e POSNER, 1987, p. 5). Para ambos os autores que tratam da economia das marcas, entre os benefícios gerados por estes sinais distintivos está o de reduzir os custos de busca para os consumidores.

It should be apparent that the benefits of trademarks in lowering consumer search costs presuppose legal protection of trademarks. The value of a trademark is the

saving in search costs made possible by the information or reputation that the trademark conveys or embodies about the brand (or the firm that produces the brand). Creating such a reputation requires expenditures on product quality, service, advertising, and so on. Once the reputation is created, the firm will obtain greater profits because repeat purchases and word-of-mouth references will generate higher sales and because consumers will be willing to pay higher prices for lower search costs and greater assurance of consistent quality (LANDES e POSNER, 1987, p. 7).

Como já dito, quando um produto não tem marca e o consumidor deseja repetir a compra desse produto, gastará mais tempo para novamente encontrar o produto anteriormente adquirido.

Search cost theory focuses on the fact that reliable trademarks are a significant aid in improving the information situation of consumers. Without reliable trademarks, consumers would be misguided and would have to take considerable risks in searching for the goods they want to purchase, these costs are referred to as 'search-costs'. Producers, on the other hand, would not be able to inform consumers in a reliable manner [grifo no original] (SAKULIN, 2010, p. 46).

É importante notar que Landes e Posner atrelam à função distintiva da marca a função de qualidade como será analisado mais adiante na abordagem da função de indicação de qualidade.

A *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuale* (AIPPI), em sua síntese sobre a Questão nº 68, considerou a importância econômica das marcas, tanto para seu titular, como para os próprios consumidores, uma vez que a mesma facilita o fluxo de produtos e serviços entre vários países. Por esta razão, a função principal da mesma é a distintiva, como nas conclusões abaixo:

It is a condition for the proper function of the trademark that there must be an exclusive right of ownership of the mark, and the owner - be he a person or a group of persons - must be protected in law against any infringing use so long as the trademark retains its distinguishing function (AIPPI, 1979, p. 463-465).

Para Cruz (2001), a marca é definida como um sinal que tem aptidão para diferenciar os produtos e serviços, distinguindo-se de outros da mesma espécie, possibilitando a identificação ou individualização das diversas prestações, produtos ou serviços no mercado. Segundo o autor,

[...] podemos conceber a função distintiva da marca numa dupla vertente. Por um lado, a marca permite a diferenciação das prestações em si mesmas consideradas. Em relação a produtos intrinsecamente homogêneos a marca torna-se, por vezes, o único elemento diferenciador, facilitando o processo de seleção e compra do consumidor. Por outro lado, a marca possibilita a referência dessas prestações a uma origem, ou seja, constitui um sinal identificativo da proveniência empresarial dos produtos e serviços (CRUZ, 2001, p. 81).

Para Chavanne e Burst *apud* Gusmão, a função natural da marca é a de distinguir produtos ou serviços:

La finalité normale d'une marque est évidemment de servir à distinguer des produits ou des services des produits ou des services d'un concurrent. C'est à dire que les marques de réserve, les marques de défense ou les marques de barrage qui par définition ne sont pas utilisées, sont vues avec défaveur par le législateur qui souhaite les voir disparaître au bout d'un certain temps (CHAVANNE e BURST *apud* GUSMÃO, 1987, p. 96).

Paul Mathély *apud* D'Affonseca Gusmão, reconhece que a marca é definida por sua função, que é a de distinguir:

Elle est d'abord définie par sa nature. Elle est constitué par un signe, appliqué à des objets provenant de l'activité d'une entreprise ou d'une personne. Elle est ensuite définie par sa fonction. Elle sert à distinguer les objets, auxquels elle est appliquée: ce qui veut dire qu'elle identifie ces objets afin de permettre au public de les reconnaître (MATHÉLY *apud* D'AFFONSECA GUSMÃO, 1987, p. 88).

Roubier *apud* Oliveira atrela a proteção da marca à função distintiva:

De fato, uma marca só pode ser objeto de um direito privativo, que a protege de contrafações, quando ela é distintiva. E ela só é distintiva quando não se confunde com marcas preexistentes e quando o signo escolhido não é *res communes ominion* (ROUBIER *apud* OLIVEIRA, 2004, p. 4).

McCarthy ensina que a marca “identifica e distingue”, referindo-se como funções das marcas a distintiva e a identificadora, conforme reprodução abaixo:

[...] a trademark is any word, name, symbol or device used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured by others. In the same manner, a service mark functions to identify and distinguish the services of other person or firm (McCARTHY, 1984, p. 105).

Como se observou, a função distintiva é aquela inerente à marca, que define a sua razão de ser, até por ser um requisito essencial para o registro da mesma em diversas legislações do mundo. Ademais, como acima mencionado, trata-se de uma função jurídica da marca.

1.2.2 Função de indicação de origem

A função de indicação de origem ou também conhecida como função de procedência empresarial dos produtos e serviços foi considerada como a função originária da marca que indicava a origem do produto e do seu fabricante. Esta função é juridicamente reconhecida e

“constitui um sinal indicativo da proveniência empresarial dos produtos e serviços” (CRUZ, 2001, p. 81).

Para uma parte da doutrina, sobretudo a europeia, a função de indicação de origem ou procedência continua sendo a função primária e fundamental da marca. Também seria a função que se apoia diretamente nas reações dos consumidores e que deriva espontaneamente da própria essência do direito de marcas. Este é o pensamento de Otero Lastres:

En efecto, al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados con la misma marca. De esta suerte, la marca atestigua ante los ojos de los consumidores que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido producidos o distribuidos por una misma empresa. Y en este sentido, es incuestionable que, frente al público de los consumidores, la marca cumple una misión informativa al identificar los productos y servicios en atención a su procedencia empresarial (OTERO LASTRES, 1981, p. 413).

A razão da função de indicação de origem, segundo Dapkevicius, é histórica e foi sustentada por três pilares: a legitimação exclusiva do empresário para solicitar o registro de uma marca; a proibição que havia do ato de ceder o sinal marcário com independência da empresa e a extinção da marca pelo encerramento definitivo da atividade de seu titular.

Se afirma que si el sistema jurídico confiere al titular de la marca la potestad exclusiva de individualizar con ella determinada clase de productos, resulta evidente que el consumidor le atribuirá un único origen empresarial a todos aquellos que la lleven adherida. Así, pues, se le garantiza al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio, permitiendo su diferenciación de los que tienen otra procedencia [...] (DAPKEVICIUS, 2007, p. 4).

Para Casado Cerviño, tanto a doutrina como a jurisprudência consideram a função indicadora de procedência empresarial como a função primogênita da marca.

El consumidor tende a asociar los productos o servicios con una empresa concreta de las existentes del mercado. Esta función encuentra su razón de ser en la propia estructura del derecho de marcas. El titular goza de un derecho exclusivo para aplicar un signo distintivo a unos productos o servicios, diferenciándolos de los productos o servicios de otros empresarios, y protegiéndole frente a los terceros que deseen usar dicha marca indebidamente (CASADO CERVIÑO, 2000, p. 28).

A Corte de Justiça da Comunidade Europeia (CJCE) também define a função indicativa de origem como a principal função jurídica da marca:

La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (CJCE, 2002).

No entendimento clássico de Fernandez-Nóvoa (2004), ainda que os consumidores desconheçam a identidade do empresário, confiará que o produto tenha a mesma origem empresarial.

Neste sentido, Passa (2009) defende que a função de indicação de origem afasta a possibilidade de que o consumidor possa achar, num mesmo mercado, produtos idênticos e semelhantes de origens diversas, cobertos por uma marca idêntica ou similar se há um risco de confusão.

Tenant étroitement compte de finalité de la marque, la Cour considere en effet, assez logiquement, qu'un signe ne peut constituer une marque que s'il est apte à remplir la fonction de la marque, ou que l'exploitation d'une signe par tiers ne peut tomber sous le coup d'un droit de marque que si elle compromet les fonctions de la marque et en particulier la fonction de garantie d'identité d'origine (PASSA, 2009, p. 62).

Por outro lado, autores como Ascensão defendem que essa função de garantia de identidade de origem é ilusória, uma vez que a marca permite que sejam concedidas licenças a outras sociedades, filiais do mesmo grupo ou não, a ponto de não se poder mais identificar a real origem do produto ou serviço.

Para Vanzetti, nos dias de hoje resulta impossível acolher a função de indicação de procedência como uma função jurídica: “Continuare a parlare tranquillamente di una funzione giuridica d'indicazione di origine del marchio è più che arduo, temo, impossibile” (VANZETTI *apud* DAPKEVICIUS, 2007, p. 8).

Para Ascensão (2002), desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento, bem como a concessão de licenças de utilização da marca a várias entidades, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto.

Este também é o entendimento de Oliveira exposto abaixo:

[...] uma marca é transmissível, o que demonstra não ser a função de indicar a proveniência de natureza absoluta. Caso esta função fosse absoluta, a marca seria intransmissível ou, na melhor das hipóteses, a transmissão só poderia ocorrer caso o novo proprietário incorporasse a antiga empresa fabricante, ou adquirisse o *savoir faire* do produto identificado pela marca [grifo no original](OLIVEIRA, 2004, p. 5).

González também compactua de que a função de indicação de origem encontra-se hoje defasada:

Dicha argumentación está construída sobre una premisa decimonónica, donde las empresas utilizaban las marcas para indicar que ‘sus’ productos procedían de sus factorías. En este contexto, el criterio hermenéutico ‘riesgo de confusión’ sería perfectamente operativo e coherente. Sin embargo, este paradigma há ido evolucionando, hasta hacerlo prácticamente irreconocible en pleno siglo XXI, donde la marca ya no sería portadora del goodwill de la empresa, sino portadora de su propio goodwill [grifo no original] (GONZÁLEZ, 2012, p. 131).

Segundo o autor, essa transformação de paradigma é confirmada na própria normativa comunitária pela livre cessão da marca, que é atualmente considerada um bem independente da empresa e objeto de venda individualizada. E isso tem uma importante consequência jurídica: os produtos e serviços nem sempre pertencem a uma mesma empresa, sendo perfeitamente compreendido que determinados bens marcados tenham uma origem diferente em diversos períodos de tempo.

Azéma e Galloux explicam que o consumidor não tem necessariamente que conhecer com precisão o fabricante do produto.

Les marques sont très souvent la propriété de sociétés holdings qui les cedent ou en concedent l'usage à leurs filiales, de sorte que le consommateur est souvent dans l'ignorance de l'origine exacte du produit. En réalité, ainsi que l'a énoncé la Cour de Cassation, la fonction de la marque est de garantir au consommateur que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (AZÉMA E GALLOUX, 2012, p. 802-803).

Seguindo o mesmo entendimento, Passa ensina que a proveniência da marca não é necessariamente única. Ela pode ser constituída por um conjunto de empresas ligadas por relações contratuais ou financeiras. Nestes termos, não é necessário que a marca transmita uma informação precisa quanto à identidade do fabricante do produto ou prestador de serviços.

La fonction de garantie d'identité d'origine doit en effet être comprise comme la garantie que les produits e services diffusés sous la marque émanent toujours de l'entreprise du titulaire ou d'entreprises liés à lui et opérant sous son contrôle - peu importante que ces entreprises ne soient pas identifiées par la clientèle (PASSA, 2009, p. 61).

Olavo defende a validade das afirmações dos autores franceses supracitados, explicando que a função jurídica da marca se reconduz a uma indicação da origem empresarial de produtos ou serviços. Para o autor, falar da indicação da origem empresarial do produto ou serviço não significa falar da identificação de uma firma ou denominação social a um determinado produto ou serviço. Segundo o autor “a marca visa estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um determinado agente econômico, independentemente da individualização concreta deste” (OLAVO, 200, p. 73).

Carvalho (2009) chama atenção para o fato de que a distinguibilidade independe da origem dos produtos ou serviços.

Com efeito, as marcas não só distinguem os produtos e serviços de uma firma dos produtos e serviços concorrentes produzidos pela mesma empresa. Uma fábrica de

automóveis não produz um só modelo: produz vários. Uma empresa de produtos de luxo não tem uma só marca de perfumes, tem várias. Uma vinícola não produz um vinho só, produz vários. Assim, as marcas para essas empresas não servem só para que os consumidores distingam entre esses produtos e os dos concorrentes, mas também entre os vários produtos da mesma empresa (CARVALHO, 2009, p. 455).

Gonçalves vincula a função de indicação de origem à função distintiva. Segundo o autor, a função distintiva da marca já não significa, necessariamente, a garantia de uma origem empresarial, mas a garantia de uma origem pessoal:

A marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registrada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ônus pelo seu uso não enganoso (GONÇALVES, 2012, p. 159).

Para Gutiérrez, a marca não cumpre primordialmente uma função indicadora de origem, mas uma função diferenciadora e identificadora:

[...] enquanto signo distintivo la marca permitiría no sólo un proceso de diferenciación ad extra de los productos que la portan respecto de aquellos otros no marcados o marcados con signo diverso, sino también un proceso de identificación ad intra de los mismos, al informar sobre la homogeneidad existente en los productos distinguidos con tal signo (GUTIÉRREZ, 2002, p. 33).

Passa (2009, p. 58) agrega à função de indicação de origem a “função de exclusividade”, explicando que a marca tem como função primeira reservar o uso do sinal ao titular ou de lhe conferir um monopólio de exploração deste sinal para determinados produtos e serviços. Por esta razão, segundo o autor, a CJCE reconheceu, sucessivamente, além da função de indicação de origem, uma “função de exclusividade ou de reserva de uso do sinal ao titular”. “Certes, la Cour de justice indique que c’est ‘l’objet spécifique’, et non la ‘fonction’, du droit de marque qui est d’assurer au titulaire une telle exclusivité et une telle protection” [grifo no original] (PASSA, 2009, p. 59).

Neste sentido, a Corte de Justiça Europeia, em decisão sobre o caso UDV North America³⁰, sem evocar expressamente a função da marca, reiterou que a prerrogativa essencial que confere uma marca ao seu titular se funda no “poder exclusivo” de utilizar o sinal para distinguir os produtos e serviços (CJCE, 2009).

³⁰ Disponível em: <<https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2009/CJUE62008CO0062>>. Acesso em 17 nov. 2018.

Do mesmo entendimento compartilha Basire (2009). Segundo o autor, o direito de marca existe para proteger a “função de exclusividade”. Essa função assegura ao proprietário da marca gozar de um direito exclusivo na sua especialidade.

More precisely, the right has for function to reserve the exclusivity of the use of the sign in the specialty. This function of exclusivity in the specialty was consecrated by the European Court of Justice - ECJ in the decision Centrafarm [...]. This function ensures the owner of the trademark to enjoy it in his specialty of an absolute exclusivity on his sign. He can prohibit the third part to use an identical sign which designates the same good and services. With other words, the function of the right of the trademark is to protect the owner against counterfeiters who are competitors using the same sign without legal asset (BASIRE, 2009, p. 18).

Em suma, a função de indicação de origem, considerada a função tradicional das marcas, que surgiu na Antiguidade, como identificadora da origem dos fabricantes de objetos, permanece até hoje como uma função juridicamente tutelada embora seja alvo de diversas controvérsias acima apresentadas.

No Brasil, pode-se afirmar que a função de indicação de origem encontra tutela jurídica no artigo 123, da LPI³¹. Na União Europeia, o Considerando (16), da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho destaca a função de indicação de origem da marca³².

Em suma, aqueles que entendem que a função de indicação de origem ainda é uma função juridicamente tutelada, consagram um conceito mais amplo de indicação de procedência e mais condizente com a economia moderna. Nesta visão contemporânea, como acima exposto, não é imprescindível que a procedência seja apenas de uma única empresa, mas de um grupo de empresas, de empresas coligadas ou empresas ligadas por um contrato de licença ou franquia, por exemplo.

1.2.3 Função de qualidade ou de garantia

Em regra geral, o consumidor acredita que todos os produtos ou serviços que ostentam a mesma marca têm a mesma qualidade, seja ela alta, baixa ou medíocre. Assim, ao comprar um produto do qual teve uma experiência positiva ou negativa, o consumidor passará a vinculá-lo a uma determinada qualidade por ele atribuída. Dessa forma, afirma Otero Lastres

³¹ Artigo 123, da LPI: “Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa” (BRASIL, 1996).

³² Considerando (16), da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015: “A proteção conferida pela marca registada, cujo objetivo consiste nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem deverá ser absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal correspondente e entre os produtos ou serviços”.

que “la marca es un signo que proporciona al consumidor información sobre una calidad relativamente constante del producto o del servicio” (OTERO LASTRES, 1981, p. 418).

A função de qualidade surgiu entre as décadas de 1920 e 1930, calcada na jurisprudência e doutrina norte-americanas, segundo as quais, uma marca não tem necessariamente que indicar a procedência do produto ou serviço, mas pode indicar um nível de qualidade dos mesmos.

The new concept recognized that a trademark did not necessarily have to indicate only manufacturer or merchant source, but could also serve to indicate a level of consistent quality. Hence, the quality or guarantee function was born (McCARTHY, 1984, p. 111-112).

Gonçalves citando Vanzetti, afirma que:

[...] a marca só pode distinguir por duas (e só por duas) formas: a primeira seria garantir diretamente a presença constante das mesmas qualidades em cada unidade de produtos marcados e a segunda seria garantir indiretamente essa presença assegurando a proveniência constante de cada produto marcado de uma mesma fonte de origem (VANZETTI *apud* GONÇALVES, 2012, p. 154).

Segundo Casado Cerviño (2000), o consumidor tende a associar as marcas com uma qualidade determinada de produtos ou serviços por ela identificados. Essa qualidade pode ser alta, média ou baixa, porém, o consumidor que compra um produto de referida marca sabe que esse produto reúne uma qualidade determinada, qualquer que seja o seu nível.

Este também é o posicionamento de McCarthy:

It is important to note that the quality function of marks does not mean that marks always signify ‘high’ quality goods or services – merely that the quality level, whatever it is, will remain consistent and predictable among all goods or services supplied under the mark. Consumers expect this consistency and the law of trademarks embodies their expectation (McCARTHY, 1984, p. 112).

Já Oliveira, a respeito da função de qualidade, denominada pelo autor de “função de garantia de qualidade”, assevera que nada impede que se mantendo inalterada a marca, o respectivo proprietário modifique as características do produto ou serviço a que a mesma se destina. “É impróprio, do ponto de vista jurídico, atribuir à marca qualquer função de garantia” (OLIVEIRA, 2004, p. 5).

A partir dos entendimentos acima expostos, pode-se inferir que a marca não desempenha uma função de garantia da constância qualitativa dos produtos ou serviços, o que nem seria desejável, uma vez que não poderia ser alterada se a mesma visasse a uma melhoria em sua qualidade.

Segundo Gonçalves, o que a marca garante é a qualidade dos produtos e serviços por referência a uma origem não enganosa. “Trata-se sempre de uma garantia derivada da função distintiva e de uma garantia relativa que atua apenas quando seja posta em causa a tutela de confiança do consumidor” (GONÇALVES, 2012, p. 160).

Olavo (2005, p. 75) explica que pelo fato da lei [portuguesa] proibir o registro de marcas enganosas, não se pode concluir que a marca tenha, em termos jurídicos, uma função de garantia de qualidade. O autor reforça que o “poder atrativo”, atrelado à qualidade, que a lei protege especificamente, ocorre somente em relação às “marcas de prestígio”, como são conhecidas as marcas de alto renome na doutrina e legislação portuguesas.

Embora a função de qualidade não seja tutelada juridicamente nas marcas de produtos e serviços comuns, o mesmo não ocorre com as marcas de certificação que justamente foram criadas para atestar a qualidade dos produtos ou serviços marcados.

A função de qualidade é também reconhecida pela doutrina americana como própria da função marcaria. Como acima visto, ainda que considerem a função distintiva como inerente à marca, Landes e Posner atrelam a mesma à função de qualidade, uma vez que a vantagem de reduzir os custos de procura, como já explicado, requer que o titular da marca venha mantendo a qualidade dos produtos e serviços ao longo do tempo entre os consumidores “The benefits of trademarks in reducing consumer search costs require that the producer of a trademarked good maintain a consistent quality over time and across consumers. Hence trademark protection encourages expenditures on quality” (LANDES e POSNER, p. 6).

No mesmo sentido, Economides reforça a função de qualidade da marca, tendo em vista que o comprador obtém informações sobre o produto com base em sua experiência prévia “The buyer infers information about the features of the good by remembering his/her previous experience(s)” (ECONOMIDES, 1997, p. 2). Dessa forma, o investimento na qualidade do produto ou serviço só se justifica se o consumidor tiver condições de repetir a aquisição anterior.

Para Economides, o papel econômico das marcas é o de identificar, nestes sinais, as “características imperceptíveis dos produtos” no momento da compra:

The primary reasons for the existence and protection of trademarks are that they facilitate and enhance consumer decisions, and they create incentives for firms to produce goods of desirable qualities, even if these qualities are not observable before purchase. Both these effects are consequences of the fact that trademarks permit consumers to distinguish between goods which look identical in all features that are observable before purchase (ECONOMIDES, 1997, p. 526).

Ramelo ressalta que é justamente no papel de sinal distintivo que a marca pode, indiretamente, informar aos consumidores sobre a qualidade do produto, ainda que não diretamente perceptível.

Trademark therefore reduces both the information costs and, generally speaking, the transaction costs within a market, promoting the attainment of competitive equilibria. In its role as a 'distinctive sign', trademark can indirectly inform consumers as to the quality characteristics of the branded product, even when these are not directly observable (RAMELO, 2006, p. 8).

Como acima visto, para a doutrina americana, a marca também pode funcionar como um indicador de qualidade ou característica de um produto ou serviço, pois os consumidores adquirem uma expectativa de que todos os produtos ou serviços dotados de uma determinada marca possuem características idênticas e constantes.

Na perspectiva econômica sobre as marcas, Ramelo reúne o entendimento de vários autores³³ que adotam a função de qualidade das marcas:

In general, trademark conveys information relating to the quality of products and therefore facilitates and enhances consumer purchase decisions, while at the same time leveraging the reputation of producers to create an incentive for firms to produce goods or services of desirable quality, to the benefit of consumers and markets (RAMELO, 2006, p. 7).

Ascensão (2002) defende que a marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade do produto ou serviço. Esta pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos no direito de marcas, mas apenas mercadológicos, não havendo também uma função de garantia.

No mesmo sentido, Passa atesta que a função de garantia de qualidade é uma função indireta e de fundamento frágil, uma vez que é uma função econômica ou de fato, cuja consequência imediata é somente a perda de clientela.

On n'en tire en effet aucune conséquence sur le plan juridique [...] la seule sanction qu'il encourt est une sanction économique infligée par le marché, qui se traduit par une perte de clientèle. Le titulaire n'a en revanche rien à redouter sur le terrain du droit des marques – sous réserve que le changement de qualité n'ait pas effet de rendre la marque trompeuse (PASSA, 2009, p. 63).

Do mesmo modo posiciona-se Gonçalves como abaixo descrito:

Um direito de marcas que assentasse primacialmente na função de garantia de qualidade teria de ser completamente diferente. Desde logo os interesses a proteger, em primeira linha, teriam de ser os dos consumidores, o direito de marca deixaria de ser livre e exclusivo e os produtos e serviços deveriam sujeitar-se ao controlo de qualidade (GONÇALVES, 2012, p. 160).

³³ Alchian and Allen, 1977; Landes and Posner, 1987; Lott, 1988; Economides 1988 e 1998; Menell, 1999.

Como se observou, alguns autores utilizam a expressão “função de garantia” como sinônimo de “função de qualidade”, que ocorre na medida em que entre os consumidores e a marca “se estabelece um autêntico princípio de confiança”, transmitindo a marca uma “ideia de segurança” (CRUZ, 2001, p. 83).

No entanto, como visto, a marca não garante qualquer qualidade aos produtos e serviços que assinalam, pois as leis não obrigam aos seus titulares empresários uma manutenção desta qualidade. Esta pode mudar, seja para melhor ou para pior. Contudo, resta claro que, o próprio empresário será o primeiro interessado em manter a qualidade de seu produto ou serviço, com vistas a fidelizar a sua clientela, sobretudo quando a marca é fruto de um contrato de licença ou franquia.

1.2.4 Função publicitária ou atrativa

A marca também pode constituir-se em um poderoso instrumento publicitário, pois a mesma, como sinal, está apta a ser veículo de comunicação. Trata-se de um meio indispensável na publicidade para promover determinados bens e serviços. A função publicitária, além de auxiliar a entrada da marca no mercado, pode servir como meio de informar as qualidades ignoradas pelos consumidores.

Segundo Moro, a finalidade da publicidade, nos tempos de hoje, não é apenas informar ao público sobre um novo produto ou serviço ou relembrar a existência de uma determinada marca, mas apresenta uma outra finalidade conforme abaixo explicado:

Um outro objetivo, não tão evidente, é a criação de uma imagem à marca [...] Além da imagem formada, cria-se uma sensação de proximidade por conhecimento da marca. Consequentemente, a imagem criada pela publicidade, inculcada na mente dos consumidores, fará com que, em ocorrendo dúvida entre produtos similares, seja escolhido aquele que se ‘conhece’, que é ‘familiar’ [grifo no original] (MORO, 2003, p. 44).

Como bem define Gonçalves (2012), alguns produtos ou serviços são escolhidos pelos consumidores mais em função de uma imagem de mercado subjetivamente construída, para a qual contribui a marca, do que em função de critérios objetivos de apreciação. Neste caso, a marca não seria um sinal distintivo do produto ou serviço, mas sim, um sinal que representa uma especial força de venda ou *selling power*.

A respeito do *selling power* ou aptidão da marca para estimular a venda de uma oferta empresarial diferenciada independente de preço ou qualidade, Gutierrez (2002) explica que

essa atração do público derivaria não somente do *goodwill* do produto, mas do *goodwill* do sinal gerado pela sua própria composição ou por sua utilização publicitária.

[...] esta eventual función también há encontrado reconocimiento legal en el nuevo Derecho de marcas estatal y comunitário, fundamentalmente por el hecho de protegerse las marcas renombradas más allá del principio de especialidade y de reservarse el uso como marca de nombres, denominaciones e imágenes dotados de selling power a las personas que lo han generado, o a terceros con su consentimiento (GUTIÉRREZ, 2002, p. 37).

Dapkevicius (2007) explica que, quando se fala em função publicitária, compreende-se que o sinal apresenta um especial poder de atração, sendo *de per si* um mecanismo publicitário bem eficiente.

Como atesta Strasser (2011), a marca acaba vendendo o próprio produto, ou seja, quando o consumidor compra um carro da Ferrari, ele o faz, primeiramente, em razão da imagem da marca e não propriamente das qualidades do carro.

Marks like ‘Ferrari’ may be labeled lifestyle trademarks to underscore that when consumers buy a ‘Ferrari’ car or a ‘Ferrari’ T-shirt or any other product bearing the ‘Ferrari’ logo, they do it primarily because of the image of the mark, and not so much because the cars are fast or red or hard to drive, or because the T-shirts are washable at high temperatures [grifo no original] (STRASSER, 2011, p. 386).

A respeito da imagem da marca, Cabanellas de las Cuevas e Bertone (2008, p. 48), afirmam que própria estrutura do sinal marcário, com seus elementos gráficos, poderá sugerir informações sobre o produto ou serviço identificado, visando a atrair a atenção do público consumidor.

Essa força publicitária é normalmente ligada às marcas notoriamente conhecidas e as marcas de alto renome, cujos titulares exercem constante monitoramento contra atos de diluição e aproveitamento parasitário contra a força publicitária de suas marcas (DAPKEVICIUS, 2007, p. 22).

Em 2009, no caso L’Oreal-Bellure³⁴, a CJCE reconheceu a função de “comunicação, investimento ou publicidade”, uma vez que a controvérsia não girava em torno da confusão entre marcas, nem tampouco afetava a função de indicação de origem, mas foi fundamentada no uso não autorizado da marca. No supracitado caso, a concorrente criou um “quadro de correspondência” dos aromas de seus perfumes com aqueles vendidos pela marca L’Oreal, onde aproveitava-se do investimento publicitário desta empresa, efetuado nas marcas desses perfumes, a fim de facilitar a venda de seus produtos.

³⁴ Para maiores informações ver “Arrêt de la Cour de Justice du 18 juin 2009” (Affaire c-487/07). Disponível em: <<http://www.legipresse.com/011-38117-L-arret-de-la-Cour-de-justice-du-18-juin-2009-L-Oreal-Bellure-comment-resister-a-la-rancon-de-la-gloire.html>>. Acesso em 17 nov. 2018.

Para Passa (2009, p. 64), as funções de “investimento, comunicação e publicidade”, reconhecidas no Caso L’Oreal-Bellure, mostram-se um tanto vagas. Segundo o autor, se a marca desempenha as funções de comunicação e publicidade deve-se ao cuidado que o titular tem com a sua marca. Quanto à função de investimento, uma vez que o sinal marcário não resulta de investimentos tal como ocorre com uma invenção patenteável, por exemplo, parece difícil deduzir que a marca exerce tal função, pois a violação de uma marca afeta a sua função distintiva ou a sua função de indicação de origem, mas não a função de investimento.

A partir do Caso L’Oreal-Bellure, depreende-se que, atreladas à função publicitária, muitas vezes, se encontram outras funções derivadas como a comunicativa, a de informação e sugestão e a função condensadora de *goodwill*.

A respeito da função comunicativa, atesta Dapkevicius que a marca constitui um instrumento de comunicação, uma vez que transmite informações de diversas naturezas como abaixo explicado:

Esta función económica, trasladada al plano jurídico, evidenciaría que al titular de la marca se le confiere un instrumento exclusivo de comunicación, por tanto, el sistema marcario deberá evitar se produzcan interferencias en la transmisión del mensaje informativo, sea en cuanto a la identificación, calidad, o en general, respecto a la imagen del producto (DAPKEVICIUS, 2007, p. 24).

Trazendo para o presente estudo, a hipótese de um competidor utilizar marca idêntica ou semelhante a uma marca anterior registrada, induzindo o consumidor em erro, faz com que, segundo Dapkevicius (2007) ocorra uma “obstaculização do canal informativo da marca”. Ou seja, toda a informação que a marca anterior transmitia ao consumidor passa a ser maculada pela marca posterior, uma vez que esse, acreditando que comprando a marca X encontrará determinadas características, acaba se frustrando, pois, na verdade, por ser induzido em confusão ou associação, comprou a marca Y pensando ser esta a marca X.

Cruz ensina que a função de informação e sugestão, desenvolvida através da publicidade, possibilita com que os consumidores tenham o “conhecimento da existência de um dado produto ou serviço ou de modificações introduzidas no mesmo” (CRUZ, 2001, p. 83). Ou seja, foi a exploração da função publicitária que possibilitou a autonomia das marcas em relação à denominação do produtor, permitindo, com isso, que a empresa explorasse toda uma linha de produtos diversos sob marcas separadas, o chamado *branding*.

Segundo Oliveira, “o poder sugestivo da marca representa, indubitavelmente, a sua principal função do ponto de vista econômico. Todavia, essa função não decorre de alguma característica jurídica específica da marca” (OLIVEIRA, 2004, p. 5).

A respeito da Função Condensadora de *Goodwill*, desenvolvida pela jurisprudência e doutrina norte-americanas, também chamada de Função Condensadora de Prestígio, explica Dapkevicius:

Ahora bien, resulta evidente que no todos los signos cumplen esta función, al contrario, algunos podrían simbolizar illwill o mala fama, o ser neutros, es decir, no representala prestigio ni mala reputacion. Evidentemente, al sistema jurídico sólo le interesará la específica tutela de aquellos que sean condensadores de goodwill (DAPKEVICIUS, 2007, p. 23).

Destarte, o chamado *goodwill* seria a boa fama ou reputação de que gozam os produtos ou serviços diferenciados por meio de uma marca. “El *goodwill* es algo intangible que existe tan sólo en la mente del público comprador: es un estado de ánimo de los consumidores que induce a los mismos a comprar um determinado produto o contratar um certo servicio” (FERNANDEZ-NÓVOA, OTERO LASTRES e BOTANA AGRA, 1981, p. 433).

Segundo os supracitados autores, essa a função condensadora de *goodwill* seria uma função eventual da marca. Trata-se fundamentalmente do resultado da boa qualidade dos produtos ou serviços diferenciados pela marca, estando ela estreitamente ligada à função de qualidade da marca.

En la medida en que la marca indica ante los ojos de los consumidores una buena o alta calidad, en la marca se irá condensando o posando el goodwill o la buena fama de los productos o servicios. Pero el goodwill es, al mismo tiempo, fruto de la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma (FERNANDEZ-NÓVOA, OTERO LASTRES e BOTANA AGRA, 1981, p. 441-442).

Para Casado Cerviño, a marca cumpre o importante dever de condensar o prestígio que os produtos ou serviços vão adquirindo no mercado ao longo do tempo. E esse prestígio, destaca o autor, é fruto dos investimentos do empresário em qualidade, imagem e publicidade nos produtos e serviços identificados pela marca, que torna possível conservar ou aumentar a clientela e seu espaço no mercado. “El prestigio desaparecerá, junto con una buena parte de la clientela de la empresa, cuando un tercero usa la marca sin autorización con objeto de obtener rápidos beneficios y aprovecharse del prestigio y reputación ajena” (CASADO CERVIÑO, 2000, p. 29).

Por fim, a proteção jurídica da função publicitária, bem como de suas variações, nunca foi pacífica. Como define Gonçalves, são três as principais críticas à função publicitária:

[...] por um lado, ela representaria um fator de desigualdade entre os concorrentes; por outro, prejudicaria a liberdade de escolha dos consumidores baseada em fatores racionais; e, por último, colocaria problemas graves à subsistência do direito de

marcas pela aproximação do regime de marca, enquanto sinal autônomo e sugestivo, às obras intelectuais (GONÇALVES, 2012, p. 161).

A respeito da função publicitária, Ascensão (2002, p. 46) afirma que “se a marca desempenha essa função ou não é uma circunstância de fato que de nada repercute no domínio jurídico”.

No entendimento de Gonçalves, a função publicitária é apenas complementar à função distintiva e não conflita com esta.

A função distintiva cumpre-se com a identificação da origem e a distinção dos produtos e serviços. A função publicitária cumpre-se, complementarmente, quando, satisfeita a função distintiva, quando a marca, para além disso, se revele capaz de contribuir para a promoção dos produtos e serviços (GONÇALVES, 2012, p. 165).

Encerra-se aqui uma breve análise das principais funções da marca, tanto aquelas juridicamente protegidas, como as funções econômicas. É preciso esclarecer que o estudo deste conteúdo será imprescindível para que se possa responder se a supressão do indeferimento de ofício com fundamento em direitos de marcas anteriormente registradas prejudicaria as funções da marca. A resposta a esta indagação será retomada oportunamente ao final desta tese.

Como se objetivava, neste primeiro capítulo compreendeu-se melhor o instituto da marca. Foram apresentadas as diversas especificidades da marca que convergem sempre em sua aptidão diferenciadora, ou seja, na sua capacidade de distinguir produtos ou serviços no mercado. A partir dos conceitos apresentados, constatou-se que a marca é definida pela sua função, sendo a principal delas a distintiva.

A doutrina é unânime em afirmar que a principal função da marca, que é indispensável à sua existência, é a distintiva, ainda que alguns autores possam considerar ao lado desta, a função de indicação de origem.

No entanto, para cumprir a função distintiva e desempenhar o papel de distinguir produtos e serviços, a marca tem de ser, antes de tudo, protegida legalmente. E a proteção, no direito brasileiro, ocorre por meio da formalidade do registro, que será o tema do capítulo que se segue, quando serão estudados os principais sistemas registrais existentes nos países abordados nesta tese. No mesmo capítulo, analisar-se-á, especificamente, o processo administrativo de registro de marcas no INPI brasileiro.

2 SISTEMAS DE REGISTROS DE MARCAS

Neste capítulo, serão abordados os principais tipos de sistemas de registro de marcas, quanto ao modo de aquisição do direito e quanto ao procedimento de exame adotado. Posteriormente, será analisado, especificamente, o processo administrativo de registro de marcas brasileiro, quando se compreenderá melhor onde se situa o exame de disponibilidade e o ato de indeferimento de ofício praticado pela Administração durante o exame de mérito de um pedido de registro de marca. Essa compreensão será imprescindível para a discussão que permeia esta tese.

Como visto no capítulo anterior, para que a marca possa cumprir a função distintiva precisa, antes de tudo, ser protegida legalmente. E a proteção no direito brasileiro ocorre por meio da formalidade do registro.

Como ensina Cerqueira (2010b, p. 55) “o registro instituído pela lei é, portanto, a formalidade pela qual quem emprega ou pretende empregar determinada marca manifesta a sua intenção de reservar para si o seu uso exclusivo”. Portanto, o efeito principal do registro é assegurar ao seu titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional. É o registro torna certa a data da apropriação da marca e fixa a extensão desse direito, além de tornar público o ato da apropriação (CERQUEIRA, 2010b).

Esta também é a opinião de Breuer Moreno:

[...] las únicas marcas que gozan de las garantías sancionadas por la ley – salvo casos especiales – son aquellas debidamente registradas, pero ello no significa que las no inscriptas no sean marcas: éstas son marcas sobre las que quien las emplea no puede invocar la exclusividad que acuerda la ley (BREUER MORENO *apud* CABANELLAS DE LAS CUEVAS e BERTONE, 2008a, p. 19).

Os benefícios associados à marca pressupõem, portanto, a sua proteção legal conforme ensina Carvalho no trecho abaixo reproduzido:

[...] o custo de violar uma marca de outrem é pequeno e o incentivo – na falta de impedimento legal – será tanto maior quanto mais forte for a marca. Se este comportamento parasitário não for proibido, a informação principal incutida na marca pode ser destruída e o incentivo, para desenvolver uma marca valiosa, eliminado (CARVALHO, 2010, p. 24-25).

Para Barbosa (2005), existe um “direito constitucional à proteção das marcas”, direito este que nasce da criação do signo como marca e sua vinculação a uma atividade para que se “garanta o investimento na imagem empresarial” (BARBOSA, 2005, p. 27).

Carvalho de Mendonça *apud* Cerqueira (2010b, p. 158) considera que a proteção legal das marcas não visa a proteger a “simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante”.

Pensamento similar expressa McCarthy (1984) nas linhas abaixo:

[...] it can be argued that the law should protect trademarks in order to encourage investment in advertising and the good will it creates. ‘The protection of such monopolies in names seems, then, to rest on the social interest in protecting primarily, not the consumer, but the businessman who has gained a strategic advantage through building up of good will, against unfair practices by competitors who desire to poach on this goodwill’. The creation of value in a trademark requires ‘the expenditure of great effort, skill and ability’ and a competitor should not be permitted to take a ‘free ride’ on the trademark owner’s good will and reputation [grifo no original] (McCARTHY, 1984, p. 85).

Segundo Economides, as principais razões da existência e da proteção das marcas é que elas facilitam as decisões dos consumidores e criam incentivos para que seus respectivos titulares possam criar produtos de qualidades desejáveis, ainda que estes não sejam capazes de serem observados antes da compra.

In the absence of trademarks, consumers would often pick a good of undesirable qualities, while firms, unable to transmit to the consumer signals of the unobservable high qualities of their goods, would choose to produce goods with the cheapest possible unobservable qualities. However, when there exists a way to identify the unobservable qualities of a good at the time of purchase, consumers are facilitated in their choices, and firms have an incentive to cater to a spectrum of tastes for variety and quality. The economic role of the protected trademark is just that: to identify the unobservable features of the trademarked product, so that consumers are directly helped in their purchase decisions, and firms are indirectly prompted to produce what consumers truly desire (ECONOMIDES, 1997, p. 5).

A marca, tal como se configura nos dias de hoje, de caráter individual e facultativo, tem como objetivo principal proteger os interesses do empresário. Esse interesse privado e patrimonialista, decorrente deste título de proteção, é concedido a um particular, que ganhará a exclusividade sobre um termo que outrora poderia pertencer ao domínio público. Após registrado como marca, este sinal passa a ser de propriedade de uma só pessoa³⁵, que deterá o

³⁵ Pessoa, neste, caso, leia-se todos aqueles que estão aptos a registrar uma marca, seja pessoa física, pessoa jurídica, microempresário individual (MEI), empresa de pequeno porte (EPP), microempresa (ME), associação, universidade, órgão

monopólio com vigência indeterminada³⁶, sobre o uso do sinal aplicado aos produtos e/ou serviços reivindicados³⁷, desde que prorrogue o registro a cada período de dez anos e faça o uso efetivo da marca.

Em que pese o registro ser facultativo, Rodrigues afirma que essa não obrigatoriedade ao registro não dispensa a tutela jurídica. Segundo o autor, “a marca é um bem patrimonial: ela está vinculada, desde ao nascer, à personalidade daquele que a criou e ocupou mercê do esforço e do trabalho” (RODRIGUES, 1945, p. 108-109).

Necessário esclarecer que, antes do registro, vislumbra-se apenas uma expectativa de direito. Uma vez concedido o registro e consolidado seu direito, o titular terá o direito de uso exclusivo da marca protegida por lei sobre os produtos ou serviços requeridos, além das faculdades de exploração da sua marca, tais como o direito de cessão de seu registro, o licenciamento de sua marca, o estabelecimento de contratos de franquias e o direito de zelar pela integridade material, bem como da reputação de sua marca³⁸.

É importante também destacar que tais direitos ao uso exclusivo do titular encontram limites no rol do artigo 132 da LPI. Além dos já citados princípios da especialidade e da territorialidade, o titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência e impedir a livre circulação do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento³⁹.

Fora da atividade econômica, o titular também não poderá impedir a citação da marca em discurso, obra científica e literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo⁴⁰.

Como visto, a proteção da marca é imprescindível para que a mesma possa exercer a sua principal razão de ser que é a de desempenhar a função de distinguir produtos e serviços. Se a marca não é protegida por meio do registro, ela pode ser apropriada por terceiros sem

público. Ressalte-se ainda que o registro só pode ser concedido a um titular, uma vez que o direito brasileiro não permite a copropriedade de marcas como ocorre em alguns países.

³⁶ O registro de marca tem, inicialmente, vigência de 10 anos com sucessivas prorrogações a cada período, desde que seu titular cumpra todas as formalidades necessárias para a manutenção deste direito: o dever de prorrogar, a cada decênio, o registro da marca (artigo 142, I, da LPI) e o dever de usar efetivamente a marca no mercado, conforme a apresentação inicialmente requerida para evitar que a mesma seja declarada caduca (Artigos 142, III, 143, I e II, da LPI).

³⁷ O titular de um pedido poderá requerê-lo em diversas classes caso pretenda atuar em mais de um segmento mercadológico. Poderá também requerer uma marca para distinguir produtos e/ou serviços ou mais de um tipo de serviço e/ou produto, desde que exerça atividade compatível segundo o art.128 § 1º, da LPI.

³⁸ Artigo 130, I, II e III, da LPI.

³⁹ Artigo 132, I, II e III, da LPI.

⁴⁰ Artigo 132, IV, da LPI.

que os mesmos possam estar infringindo qualquer direito. Muito pelo contrário, o próprio titular anterior da marca que não foi levada a registro pode passar da condição de titular a infrator caso alguém venha a obter previamente o registro.

Em suma, a formalidade do registro visa a tornar certa e conhecida a apropriação de determinado sinal como marca de uso exclusivo de uma só pessoa, seja ela física ou jurídica, uma vez que a legislação marcaria brasileira não admite a copropriedade de marcas.

O registro, entretanto, pode variar conforme sua forma e seus efeitos dependendo de cada legislação. Neste sentido, pretende-se resgatar neste próximo subcapítulo os principais sistemas registrais existentes nos países em estudo e, posteriormente, tratar especificamente das etapas do processo administrativo de registro de marcas no Brasil.

O tema é de grande relevância para o objeto central desta tese por três razões. É por meio do conhecimento de cada tipo de sistema registral que se torna possível verificar se os institutos, ou órgãos responsáveis pela concessão de registros de marcas, realizam ou não um exame de mérito prévio do sinal requerido como marca. A segunda razão é compreender se há, no sistema em análise, igualmente, um exame de disponibilidade do sinal requerido como marca e, em caso positivo, que direitos são objeto deste exame, se somente marcas anteriormente registradas ou outros direitos. A terceira razão é saber se, igualmente, após serem detectadas as colidências, os referidos órgãos podem recusar ou não, de ofício, o pedido de registro dos sinais que violam marcas anteriormente registradas.

É a partir da análise dos principais sistemas registrais que se pode igualmente extrair informações em relação à segurança jurídica de cada um deles, bem como suas vantagens e desvantagens para que se possa, no final desse trabalho, construir-se uma visão crítica do processo atual de registro de marcas brasileiro e avaliar se o sistema estaria apto a abolir o indeferimento de ofício fundado em direitos anteriores de marcas a exemplo do ocorrido em alguns Escritórios que concedem registros de marcas na União Europeia.

2.1 Tipos de sistemas registrais

Primeiramente, é importante que se destaque que não há estudos recentes e específicos que reúnam, classifiquem e comparem em uma só obra os principais sistemas de marcas existentes no mundo, mesmo porque, cada país é soberano para adotar seus próprios sistemas registrais. Por esta razão, utilizou-se a classificação estabelecida por Gama Cerqueira que, embora escrita em meados do século passado, permanece contemporânea em sua essência.

Propôs-se apenas uma adequação da nomenclatura inicialmente utilizada para conferir maior clareza ao texto.

Cumpra esclarecer que, com exceção de Cabanellas de Las Cuevas e Bertone (2008), diversos autores⁴¹, de diferentes países, apresentam em seus livros e manuais, os procedimentos adotados pelos respectivos órgãos que concedem registros de marcas, mas não se aprofundam no detalhamento dos tipos de sistemas registrais.

De acordo com Cerqueira (2010b, p. 57), à sua época, o registro de marcas poderia ser classificado “quanto aos seus efeitos em relação à propriedade da marca” e “quanto à sua forma ou modo”.

Quanto aos “efeitos do registro em relação à propriedade da marca”, Cerqueira destacava dois sistemas de proteção legal dominantes: o atributivo e o declarativo. Atualmente, entre os sistemas dominantes, encontra-se igualmente o sistema misto, que combina o sistema atributivo, mas abre exceções aos pré-utentes do sinal a reclamarem a prioridade sobre o registro.

Prosseguindo-se com a classificação de Cerqueira (2010), “quanto à sua forma ou modo”, o registro poderia se filiar predominantemente a dois sistemas: o sistema da livre concessão, ou igualmente chamado de simples depósito, e o sistema de exame prévio ou do registro propriamente dito. Cerqueira apontava também a existência de mais dois sistemas, bem menos utilizados à época: o sistema de aviso confidencial e o sistema de aviso oficioso.

Em que pese à adoção da nomenclatura utilizada por Cerqueira na classificação acima exposta, é necessário tecer alguns comentários a respeito, para que se possa proporcionar uma maior clareza na compreensão dos sistemas de marcas. Na primeira modalidade de classificação apresentada, “quanto aos efeitos do registro em relação à propriedade da marca”, melhor será o emprego da expressão “quanto ao modo de aquisição do direito de marca”, uma vez que este direito pode ser adquirido por meio da formalidade do registro ou pode decorrer de seu uso, que correspondem, respectivamente, ao sistema atributivo e ao sistema declarativo. Somente após adquirido o direito é que surgiriam seus efeitos, tais como a propriedade da marca ou, conforme entendimento de grande parte da doutrina contemporânea, o seu “uso exclusivo”.

Mais uma vez, na segunda modalidade de classificação, entende-se que, mais apropriada, será a utilização da nomenclatura diversa da empregada por Cerqueira, preferindo-se a adoção da expressão “quanto ao procedimento de exame adotado”, uma vez

⁴¹ Couto Gonçalves, Azéma e Galloux, Bently e Sherman e Fernández-Nóvoa.

que, dependendo do sistema utilizado, o sinal requerido como marca poderá enfrentar um exame prévio de mérito ou dispensar este exame, sendo suficiente o simples depósito.

Primeiramente, passa-se a analisar o registro no que diz respeito ao modo de aquisição do registro. Posteriormente passa-se ao estudo dos sistemas registrais quanto ao procedimento de exame adotado.

2.1.1 Sistemas de registro quanto ao modo de aquisição do direito de marca

De acordo com a classificação estabelecida por Cerqueira, em 1945, “quanto aos efeitos em relação à propriedade da marca”, que seria melhor denominado como o modo de aquisição do direito de marca, o registro poderia se filiar a dois principais sistemas: o atributivo e o declarativo, sendo que, hodiernamente, encontra-se, no mesmo patamar, o sistema misto como acima mencionado.

Gonçalves (2012, p. 175) considera dois modos de aquisição do direito de marca – o registro e o uso – ressaltando que não há sistema puro de aquisição do direito, havendo apenas diferentes formas de conceber e combinar esses modos de aquisição.

Assim, reforça Fernandez-Nóvoa *apud* Gonçalves (2012, p. 175) que “ao regular-se as marcas nos distintos ordenamentos jurídicos combinam-se sempre os princípios de prioridade do uso com a inscrição registral”.

Cerqueira afirma que o registro ou o depósito de uma marca, prescrito ou facultado pela lei, não tem o efeito de originar o direito, pois a “[...] propriedade da marca adquire-se pela ocupação” (CERQUEIRA, 2010^a, p.100). Este seria o modo “originário” de aquisição da propriedade da marca. No entanto, o reconhecimento pelo Estado, ou seja, a proteção legal varia de acordo com o sistema jurídico de cada país, podendo subordinar-se ao registro ou independe dessa formalidade. Passa-se agora a análise das modalidades de sistemas de aquisição do direito de marca.

a) Sistema atributivo

O sistema atributivo é aquele cujos efeitos só se produzem por meio do registro. E este registro é constitutivo de direito, obtido mediante um exame técnico, onde são verificadas as condições de validade e, em alguns casos, de disponibilidade do sinal. Neste sistema é o registro que atribui a propriedade ou o uso exclusivo da marca ao requerente do sinal. Ou seja, o simples uso ou posse da marca não registrada não tem o condão de reconhecer a titularidade da marca, ficando esta subordinada à formalidade do registro.

De acordo com Cerqueira, a formalidade do registro, nas diversas legislações nacionais que adotam o sistema atributivo, tem o mesmo objetivo: “tornar certa e conhecida a apropriação de determinado sinal como marca de uso exclusivo de uma pessoa” (CERQUEIRA, 2010b, p. 57).

No sistema atributivo, o registro prevalece contra o uso, pois ele proporciona segurança jurídica ao titular da marca que se submeteu a um procedimento administrativo de verificação da conformidade legal do pedido.

O registro confere ao titular o direito de propriedade ou de uso exclusivo da marca para os produtos ou serviços requeridos, tendo em vista que o mesmo se submete ao princípio da especialidade. O registro também é concedido nos limites do território onde foi efetuado, uma vez que se encontra subordinado ao princípio da territorialidade. O registro da marca serve não apenas para trazer segurança jurídica ao seu titular, mas para que o mesmo possa obter vantagens com sua exploração econômica por meio de licenças, *franchising*, acordo ou cessão de marca e, sobretudo, para exercer o direito de defesa da mesma, incluindo a repressão à contrafação.

A respeito da importância do registro discorre Gonçalves que:

[...] o reforço do sistema de registro está ligado à enorme complexidade e grande desenvolvimento da vida econômica dos nossos dias e à salvaguarda dos interesses aos titulares das marcas que não se compadecem com sistemas de frágil segurança jurídica e de cada vez mais difícil prova como os sistemas da prioridade ou notoriedade do uso. O sistema do registro é também o que permite a melhor garantia da observância dos demais interesses envolvidos (interesse público, interesse dos consumidores e interesse dos concorrentes em geral) por lhe estar subjacente um procedimento administrativo de registro público (por regra, integrado por exame prévio oficial, total ou parcial, e/ou por uma oposição por parte dos interessados) acompanhado de publicitação dos direitos atribuídos. O registro é ainda o melhor processo de objetivação e delimitação do bem jurídico tutelado em se tratando de um bem imaterial (GONÇALVES, 2012, p. 176).

Como se observa da citação acima, Gonçalves (2012) dá uma amplitude aos interesses contidos num processo de registro. Não se trata de um interesse que diz respeito apenas ao titular da marca, mas do interesse público envolvido, do interesse dos consumidores e do interesse dos concorrentes em geral. No entanto, cabe observar que o registro da marca é facultativo. Assim, necessariamente aquele que procura registrar uma marca, pretende obter um título que lhe garanta a exclusividade de exploração para determinado produto ou serviço e não beneficiar os consumidores com mais uma opção de marca para a sua escolha.

Como ensina Cruz, no trecho que se segue, o sistema baseado no registro favorece a segurança jurídica, vantagem indispensável para a vida econômica:

Para além de um simples meio de prova, o registro é um meio de tornar conhecidos os direitos sobre marcas (permite que os empresários possam determinar se o início do uso de uma marca é suscetível de ofender direitos) e é um meio de estabelecer prioridades (o que facilita a preparação da introdução da marca no mercado). Por outro lado, facilita a internacionalização do comércio e favorece a integração econômica do território onde produz efeitos (CRUZ, 2001, p. 90).

Bently e Sherman mencionam que, inicialmente, houve muita resistência para que se introduzisse o sistema de registro de marcas no Reino Unido, que só ocorreu em 1875⁴², pois o mesmo seria dispendioso, complexo e desnecessário. Posteriormente, chegou-se a conclusão de que as vantagens do sistema de registro passariam a superar as desvantagens, uma vez que o mesmo ajudaria a reduzir as dificuldades encontradas na produção de provas para reconhecer a reputação da marca que embasasse as ações de *passing off*⁴³, como abaixo explicado:

In particular, it was thought that a registration system would help to reduce the difficulties that traders faced in proving reputation (which was necessary to sustain an action for passing off). It was also thought that a trade mark registry would enable third parties to discover whether other traders had claimed the right to use a particular sign and, where necessary, to locate the proprietor of the sign. The introduction of a registration system also helped to relieve the pressure that foreign powers were exerting on the British government to introduce a registration system for trademarks (BENTLY E SHERMAN, 2009, p. 782).

Na maioria dos países europeus, como afirma Cruz (2001), o direito de marcas adquire-se por meio do registro, fundando-se em “considerações de certeza e segurança jurídica”. Tal sistema não exclui a tutela à marca não registrada, também chamada de marca livre ou marca de fato. No entanto, no Brasil, por exemplo, toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro⁴⁴.

No entendimento de Cruz,

[...] é inteiramente lícito o uso da marca não registrada, designadamente, quando não sejam ofendidos os direitos emergentes de registros legalmente efetuados por terceiros. Mas pode depois suscitar-se o delicado problema de saber em que

⁴² Este também foi o ano da primeira lei de marcas brasileira (Decreto nº 2.682, de 23 de outubro), que regulava o direito que tinha o fabricante e o negociante de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio.

⁴³ A ação de *Passing off* ocorre quando alguém deliberadamente ou até sem intenção, faz com que os consumidores de determinados produtos ou serviços de terceiros são de titularidade. “Passing off happens when someone deliberately or unintentionally passes off their goods or services as those belonging to another party. This action of misrepresentation often damages the goodwill of a person or business, causing financial or reputational damage” (Fonte: <https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/passing-definition-remedies-and-defences>). Acesso em 20 fev.2019.

⁴⁴ Art.129§ 1º, da LPI.

circunstâncias poderá aquele que pré-usou uma marca prevalecer ou coexistir com um registro posteriormente efetuado por terceiro (CRUZ, 2001, p. 91).

Segundo Vicente (2008, p. 65), o sistema jurídico alemão confere proteção à marca não registrada em razão do simples uso do sinal no comércio, “desde que o mesmo haja adquirido reputação como marca nos meios comerciais interessados”.

A respeito da marca registrada e não registrada, ensina Gonçalves que com o registro, a marca torna-se um bem jurídico autonomamente protegido:

O registro opera, pois, o acerto de um bem incorpóreo, exteriorizado por um fato humano, e culmina um longo processo de constituição complexa de um direito. Fora do registro não há direito de marca. Sobre a marca de fato o único direito que existe é o direito de prioridade ao registro dentro do prazo de seis meses. E sendo certo que possa ser protegida para além desse prazo (e mesmo depois do registro de outro direito conflitante) no âmbito das normas punitivas da concorrência desleal, o que então se protegerá não será, em rigor, o direito de marca (GONÇALVES, 2008, p. 183).

Além de ser o mais adotado pelos países⁴⁵, o sistema de registro público é, sem dúvida, o que proporciona maior segurança jurídica. Neste sentido, Gonçalves (2012, p. 177) ressalta novamente os “interessados” no processo de registro de marcas:

Esta segurança resulta, normalmente, por um lado, da circunstância de o registro só ser concedido após um aturado procedimento administrativo no qual autoridade pública e interessados, embora com tipos de intervenções diversos, exercem uma fiscalização prévia à conformidade legal do pedido e, por outro lado, pela circunstância de o titular de uma marca registrada desfrutar de uma posição jurídica relativamente estável resultante da natureza exclusiva do seu direito e dos importantes meios de defesa que são postos à disposição para a garantia da inviolabilidade desse direito (GONÇALVES, 2012, p. 177).

Gonçalves também assinala que a tendência dos países é para a acentuação do registro como modo de aquisição predominante do direito de marca, “entendido este como um direito subjetivo e absoluto” e para a gradual extinção do uso como fonte de direito. A prova desta tendência é que o sistema federal americano de marcas, apontado como um sistema em que o uso era condição prévia do registro passou a permitir, após alteração introduzida pela lei 100-667 de 16/1988, o depósito do pedido de registro ao titular que ainda não faz uso da marca. No entanto, este deve apresentar uma declaração de intenção de uso (GONÇALVES, 2012, p. 175).

⁴⁵ Segundo Cruz (2001, p. 90), o sistema de registro domina na elaboração dos regimes unificados de direitos industriais na União Europeia, sobretudo por influência alemã, mas também ao nível internacional geral.

Entre os pontos negativos do sistema atributivo é que este pode não resguardar o eventual direito do criador da marca, nem evitar usurpações indevidas. Em termos ilustrativos, se um empresário de má-fé se interessou pelo o sinal distintivo criado e usado por terceiros e, após realizar uma busca no sistema informatizado do INPI, observa que o referido sinal não se encontra registrado como marca no banco de dados do Instituto, poderá, a princípio, ainda que de má-fé, registrá-lo.

Assim, após o depósito do pedido da referida marca, se o verdadeiro titular do sinal distintivo não acompanhou as publicações na Revista da Propriedade Industrial - RPI ⁴⁶, não apresentando qualquer oposição ao pedido, a marca, em regra, está livre e poderá ser registrada, caso o INPI não a considere violadora de qualquer outra proibição elencada na LPI.

Dessa forma, pelo sistema atributivo, quem primeiro depositou é, em tese, o proprietário do registro. E, se esse registro se consolidar, sem qualquer manifestação do criador e pré-utente da marca, nos prazos legais permitidos, o utente da marca sem registro, além de perder seu direito, poderá estar, inclusive, infringindo o direito de terceiros, devendo se abster de utilizar a mesma, caso seja solicitado.

b) Sistema declarativo

O sistema declarativo é aquele que apenas declara o reconhecimento da marca que já vem sendo usada pelo titular do sinal, exigindo o registro apenas para que possa gozar de garantias especiais.

Em outras palavras, a preferência é a da prioridade de uso sobre o registro. Dessa forma, explica Ramella *apud* Tinoco Soares (2000, p. 95) que o primeiro “ocupante” da marca, não obstante o registro desta, obtido por terceiros, tem o direito de reivindicar o uso exclusivo mediante ação reivindicatória, confirmando-se, assim, que “o princípio de que o registro não confere por si poder algum sobre a marca, posto que o direito privativo se conquista com a prioridade de seu exercício”.

Para Oliveira (2004, p. 15), no sistema declarativo, o direito sobre a marca decorre igualmente da ocupação, ou seja, da primeira utilização de um sinal como marca; o registro apenas reconhece, *a posteriori*, um direito já constituído.

⁴⁶ A Revista da Propriedade Industrial (RPI) é o veículo oficial utilizado pelo INPI para a publicação de pedidos e outros atos administrativos referentes a registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, patentes, entre outros.

Portanto, neste sistema, a lei reconhece a “ocupação” como modo de adquirir a sua propriedade, independente de qualquer formalidade. Segundo Cerqueira (2010b, p. 62), o registro da marca, em um sistema declarativo, tem por objeto apenas um “acertamento de uma situação jurídica” que irá conferir determinadas garantias ao titular da marca.

Sobre o sistema declarativo, reforça Pouillet *apud* Tinoco Soares que o depósito não cria o direito, mas se limita a constatá-lo:

Resulta necessariamente esta dupla consequência que o criador de uma marca pode, sem incorrer em alguma formalidade, depositar sua marca após ter feito o uso durante um tempo qualquer; e que, entre dois depositantes sucessivos, não será necessariamente o primeiro depositante que possui em realidade o direito à marca, mas aquele que em primeiro lugar a utilizou. O depósito constitui senão uma presunção suscetível de ser destruída pela prova em contrário, ou melhor, pelo uso (POUILLET *apud* TINOCO SOARES, 2000, p. 94).

O sistema declarativo, também conhecido como o sistema do *first possession* ou *first use*, ou seja, “sistema da primeira posse” ou “primeiro uso”, tradicional nos países da *common law*, confere a titularidade da marca a partir do primeiro uso no comércio que é a venda do produto com a marca aposta para o público. Neste sistema, o uso prevalece ao registro. Assim,

[...] o titular da marca não deixa de ter sua propriedade reconhecida, não prevalecendo contra ela o registro de marca idêntica ou semelhante feito por terceiro, mas não poderá dispor das ações que a lei faculta para assegurar o uso exclusivo da marca e reprimir a sua contrafação. Para gozar desse direito é necessário que efetue o registro (CERQUEIRA, 2010b, p. 63).

Nos Estados Unidos, por exemplo, o uso da marca confere o direito à respectiva proteção contra a sua utilização por terceiros. Daí se dizer que o sistema norte-americano é baseado no uso. No entanto, tal sistema é adotado somente em relação ao registro das marcas estaduais⁴⁷. A proteção das mesmas, fundada no uso, restringe-se aos mercados onde são utilizadas. Se o titular de uma marca estadual pretender obter a proteção nacional deve, necessariamente, efetuar o registro junto ao *United States Patent and Trademark Office* (USPTO). Basta que o mesmo solicite o registro da marca, que já vem sendo utilizada, ou que demonstre a intenção de usá-la de boa fé no comércio, conforme anteriormente explicado.

Segundo Landes e Posner (1987, p. 281), o sistema da *first possession*, além de minimizar os custos do consumidor com a procura, tem como vantagens reduzir os custos

⁴⁷ Nos Estados Unidos há dois tipos de marcas: as estaduais, que têm efeito somente no estado americano onde é usada, e as marcas federais, que têm efeito perante todo o país e são concedidas mediante uso obrigatório prévio ou uma declaração de intenção de uso, seguido de registro perante o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO).

administrativos e contribuir para o exercício da função social da marca, pois se não há produto à venda no mercado, a marca não irá trazer benefícios.

O maior problema das regras do *first possession*, e que constitui um argumento em favor do sistema atributivo de direito, é que a marca de posse, ou seja, sem registro, não tem um local físico fixo definido. Assim, se um empresário faz uso da marca “X” em Nova York e intenciona expandi-la para a Califórnia, onde outro comerciante usa uma marca idêntica ou semelhante, aquele que pretende ampliar seus negócios nesta região, deverá, necessariamente, criar outra marca. Consequentemente, perderá toda a reputação a ela agregada, o que lhe obriga a trabalhar com marcas diferentes para uma mesma linha de produtos. Essa consequência poderá, igualmente, gerar confusão junto aos consumidores que estarão suscetíveis a comprar o produto pensando se tratar da marca de outra empresa (LANDES e POSNER, 1987, p. 283).

Ainda a respeito do direito americano de marcas, Ginsburg, Goldberg e Greenbaum (1991, p. 277) citam como vantagens do registro de uma marca: a proteção nacional⁴⁸ da marca que confere uma data certa de registro, bem como uma prioridade em relação a terceiros que queiram adotar marca similar posteriormente à data de depósito do pedido de marca; a incontestabilidade do registro, após o período de cinco anos; a aparição da marca nos bancos de dados onde se procede à busca de marcas anteriores, que irá impedir o registro de marca posterior, caso o examinador considere que os sinais causem confusão e, por fim, a proteção contra a contrafação da marca e o uso do símbolo de marca registrada.

Igualmente na Inglaterra, a marca não registrada é tutelada pela *common law* através da ação de *passing-off*. Esta ação não confere ao seu titular anterior o reconhecimento do direito de exclusivo, mas tão somente, o ressarcimento dos danos sofridos por este e as medidas necessárias para impedir a violação do direito.

Para Tinoco Soares (2000, p. 97-99), o sistema declarativo encontra-se presente na legislação brasileira vigente em diversos dispositivos: no artigo 129 § 1º, da LPI⁴⁹, que trata do usuário anterior de boa fé; no artigo 124, XXIII,⁵⁰ que trata da marca cujo requerente do

⁴⁸ Fala-se aqui do registro federal de marcas dos Estados Unidos, efetuado pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO) e não dos registros estaduais que só conferem proteção no estado em que foi requerido.

⁴⁹ Art. 129, LPI. “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 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” (BRASIL, 1996).

⁵⁰ Art. 124, LPI: “Não são registráveis como marca: inciso 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, 1996).

pedido não poderia desconhecer, ou seja, trata-se do caso de uma marca em uso, seja no Brasil, seja no exterior, mas que não se encontra registrada; e, por fim, o artigo 126⁵¹, que dispõe sobre a marca notoriamente conhecida, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Para Cruz, um sistema baseado no uso está, aparentemente, mais próximo do interesse dos consumidores e das empresas. No sistema de registro, a lei permite a afirmação do exclusivo independentemente da demonstração de uma confusão atual e efetiva entre as marcas. Assim, “a ambos os grupos interessaria mais o problema de quem primeiro usou do que as querelas a respeito de marcas imaginárias, que podem não ter correspondência numa posição de vantagem real no mercado” (CRUZ, 2001, p. 90).

Cerqueira (2010b, p. 65), em sua época, criticava o sistema declarativo. Segundo o autor, tal sistema era sustentado pelos princípios da Revolução Francesa que proclamou o princípio da “propriedade das marcas”. A doutrina de seus contemporâneos defendia que o registro apenas reconhecia e declarava essa propriedade, pois havia um receio de que a intromissão do Estado retirasse o verdadeiro caráter da propriedade.

Hoje em dia ninguém mais põe dinheiro em marcas não registradas, numa época em que a propaganda custa fortunas e repousa essencialmente sobre as marcas. Se um ou outro comerciante o faz, revela-se imprevidente e só de si pode queixar-se, pois o Estado não tem obrigação de tutelar os negligentes, mas só os incapazes, principalmente quando põe ao alcance dos interessados os meios de segurança de sua propriedade. E não há de ser para amparar e incitar a negligência de uns poucos comerciantes e industriais que toda a classe deva sofrer as consequências perniciosas do sistema do registro declarativo (CERQUEIRA, 2010b, p. 65).

Entre as desvantagens do sistema declarativo, já afirmava Pouillet *apud* Cerqueira:

Son titulaire n'est pas donc plus exposé à voir surgir un usager antérieur qui, ayant fait peut-être de sa marque une exploitation éloignée, restreinte et demeurée inconnue au déposant, surgit tout à coup pour arrêter l'essor de la marque déposée, obliger son titulaire à y renoncer ou racheter à grand frais la marque qui se revele ainsi (POUILLET *apud* CERQUEIRA, 2010b, p. 66):

Para Oliveira, o sistema declarativo pode parecer mais justo do que o sistema atributivo. Entretanto, a dificuldade de se fazer prova da primeira utilização de um sinal como marca, e a incerteza quanto à existência ou não de anterioridades, justifica a opção do legislador pátrio (OLIVEIRA, 2004, p. 15).

⁵¹ Art. 126, LPI. “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”(BRASIL, 1996).

Dessa forma, infere-se que o sistema declarativo só trazia (e ainda traz) insegurança jurídica, pois pode vir a prejudicar o comerciante honesto que zela pela sua marca procurando, antes de registrar o sinal, saber da existência de outras marcas anteriores idênticas ou semelhantes. Assim, se a marca usada não consta em um banco de dados oficial, torna-se difícil saber se o sinal foi ou não apropriado por terceiros.

c) Sistema misto

O sistema misto é um sistema que tem características de ambos os sistemas acima citados, o atributivo e o declarativo. No sistema misto, a propriedade da marca é conferida pelo registro, porém, abre-se exceção aos pré-utentes. Em outros termos, o pré-utente seria aquele que criou um sinal distintivo, começou a usá-lo como marca, antes de qualquer pessoa, apondo o sinal em suas mercadorias e nas notas fiscais de produtos ou serviços, mas não efetuou o depósito do pedido da referida marca. Para esses casos, as leis facultam que o pré-utente da marca venha se manifestar, comprovando, por meio de notas fiscais e outros documentos, que usava anteriormente e de boa-fé o sinal que ensejou o conflito.

O sistema misto é aquele utilizado para o registro das marcas federais nos Estados Unidos, que mescla o sistema da *first possession* com o do registro. Dessa forma, o sistema marcário americano atual mistura os direitos da *common law*, estabelecidos nos estados americanos e o opcional sistema de registro federal, sob as regras do *Lanham Act*. Esse registro federal não confere o direito de propriedade sem o uso da marca. No entanto, hodiernamente, é menos rigoroso, considerando-se suficiente uma “declaração de intenção de uso” antes do registro da marca. A vantagem do sistema federal de registro é que a marca será amplamente divulgada. A desvantagem é o valor da retribuição do processo de registro, que se apresenta mais elevado em relação ao aplicado às marcas estaduais.

Otero Lastres afirma que a marca pode nascer não unicamente do registro, mas pelo uso efetivo e notório da mesma:

Es protegible como marca el signo o medio que, a través de un uso intenso y al margen de cualquier consideración teórica inicial llevada a cabo por el Registro, ha demostrado en el mercado que posee aptitud o fuerza diferenciadora. Es decir, si el signo o medio intensamente usado – y no registrado – diferencia ya en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares, es innegable que posee el requisito de la fuerza diferenciadora y, por lo mismo, carece de sentido cualquier examen *teórico-registral* sobre si *sirve para diferenciar* [grifo no original] (OTERO LASTRES, 1981, p. 19).

No mesmo sentido é o posicionamento de Fernández-Nóvoa *apud* Otero Lastres:

Para amparar debidamente el interés general de los consumidores y el interés particular de los empresarios, debe preconizarse en punto al nacimiento del derecho sobre la marca un sistema mixto, en el que se combine el principio de la notoriedad y el principio de la inscripción registral (FERNÁNDEZ-NÓVOA *apud* OTERO LASTRES (1981, p. 19).

No Brasil, segundo Cerqueira, os três primeiros decretos que dispunham sobre marcas adotavam o sistema declarativo, inspirados na lei francesa de 1857 (CERQUEIRA, 2010b, p. 71), conforme se infere do Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875 que assim estabelecia:

Ninguém poderá reivindicar por meio da *ação* desta lei a propriedade exclusiva da marca, sem que previamente tenha registrado no Tribunal ou *Conservatoria do Commercio* de seu domicílio o modelo da marca, e publicado o registro nos *jornaes* em que se publicarem os *actos officiaes* (BRASIL, 1875).

De acordo com o respectivo decreto, o reconhecimento da propriedade da marca não decorria do registro, exigindo-se o cumprimento dessa formalidade apenas como condição para que a propriedade pudesse ser reivindicada. Ou seja, “a propriedade da marca não era prejudicada pela falta de registro, mas o seu possuidor, sem o cumprimento dessa formalidade, não poderia reivindicar o uso exclusivo, por meio da ação facultada pela lei” (CERQUEIRA, 2010b, p. 71).

Posteriormente, o Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, manteve o sistema declarativo como se confirma no artigo 3º: “Para que seja garantido o uso exclusivo das ditas marcas, são indispensáveis o seu registro, depósito e publicidade nos termos desta Lei” (BRASIL, 1887). Embora pudesse suscitar controvérsias de que seria um regime atributivo, Cerqueira (2010b, p. 71) afirmava que o artigo 11 do referido decreto dirimia quaisquer dúvidas: “Esta ação cabe somente a quem provar posse anterior da marca ou nome para uso comercial ou industrial, embora não o tenha registrado” (BRASIL, 1887). O mesmo sistema vigorou sem alterações até o Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904, terceiro diploma sobre marcas, que reproduziu artigos do Decreto de 1887.

Anos mais tarde, o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, introduziu o sistema atributivo quando, no artigo 78, estabelecia o seguinte teor: “Será garantido o uso exclusivo da marca de indústria ou de *commercio* ao industrial ou *commerciantes* que a fizer registrar de *accôrdo* com o presente regulamento” (BRASIL, 1923).

Assim também era o espírito do Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945, que instituiu o primeiro Código da Propriedade Industrial, que em seu artigo 88, previa o uso exclusivo da marca: “Será garantido o uso exclusivo de marca de indústria ou de comércio, ao

industrial ou comerciante que obtiver o registro de acordo com o presente Código” (BRASIL, 1945).

Posteriormente, o Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967 também garantia a proteção da marca mediante registro, praticamente reproduzindo o diploma anterior, conforme o artigo 7º: “[...] Será garantido o uso exclusivo de marca de indústria e de comércio ou de serviço ao industrial, comerciante ou profissional que obtiver o registro de *acôrdo* com o presente Código” (BRASIL, 1967).

Dois anos mais tarde, o Decreto-lei nº 1.005 de 21 de outubro de 1969 manteve o teor das duas leis anteriores, conforme se observa no artigo 69, abaixo transcrito:

Art. 69. Será garantido em todo o território nacional o uso exclusivo de marca de indústria e de comércio ou de serviço ao industrial, comerciante ou profissional que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes de procedência diversa (BRASIL, 1969).

Igualmente, a Lei nº 5.772 de 1971, no artigo 59, condicionava a “propriedade da marca e o seu uso exclusivo” à formalidade do registro:

Art. 59. Será garantida no território Nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade (BRASIL, 1971).

Hodiernamente, o sistema brasileiro de marcas manteve o sistema atributivo de direito das últimas leis, em razão da titularidade da marca ser adquirida por meio do registro validamente expedido, conforme o artigo 129 caput, da LPI (BRASIL, 1996).

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo *registro validamente expedido*, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148 [grifo nosso] (BRASIL, 1996).

A classificação do sistema brasileiro como atributivo é corroborado pelos tribunais especializados:

Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular. [...] Dessa forma, considerando que adotamos o sistema de registro do tipo atributivo, o dilema há de ser resolvido de forma que seja declarado o direito em favor daquele que primeiro depositou o pedido de registro da marca, que, *in casu*, foi a apelada, o que significa dizer que seu signo merece ser

mantido (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 2008.5.01.81604-0, 1ª Turma Especializada, JFC Aluísio Mendes, DJ 02.03.2011).

O que poderia suscitar dúvidas quanto ao sistema vigente ser caracterizado ou não como atributivo é quando a atual lei abre, no § 1º do artigo 129, uma exceção que reconhece o direito de precedência fundado no uso do sinal há pelo menos seis meses anteriores ao depósito de um pedido de registro efetuado por terceiros. Destarte,

[...] 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 (BRASIL, 1996).

Ressalte-se que este direito deve ser exercido administrativamente no momento do prazo legal para a apresentação de oposições ao pedido, corroborado com as provas documentais necessárias. A alegação do pré-uso da marca pode, inclusive, ser exercido em sede de processo administrativo de nulidade na condição de que o pré-utente tiver exercido seu direito de oposição anteriormente. Do contrário, após o registro, o utente do sinal perde o direito de alegar o pré-uso em âmbito administrativo. Ademais, de acordo com o entendimento corrente do INPI brasileiro, o pré-utente, para opor-se a um pedido de registro ou pleitear a nulidade do mesmo, deverá cumprir a formalidade do depósito de sua marca, eis que a lei prescreve que ele terá direito de precedência ao registro, conforme acima exposto.

De acordo com Barbosa,

[...] no direito brasileiro vigente, o regime geral de constituição de direitos exclusivos sobre marcas presume um ato concessivo estatal, a partir do qual os efeitos *erga omnes* se fazem sentir (regime atributivo). Tal sistema inclui, porém, pelo menos duas exceções. A primeira, de direito interno, é a previsão do art. 129, § 1º, segundo a qual o uso por terceiro anterior ao pedido de registro pode constituir precedência, na forma da lei. A segunda exceção, de direito externo, é a aplicação de situações jurídicas como a prevista no art. 6 bis da Convenção de Paris. Considerando assim o regime geral e as exceções, o efeito do registro anterior em face das pretensões subsequentes sobre o mesmo objeto é inexoravelmente determinar a prevalência do direito (BARBOSA, 2011, p. 2).

Autores como Maitê Moro, Lélío Schmidt e Tinoco Soares defendem que o sistema brasileiro é misto, pois a lei determina, no artigo 129, da LPI, que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro”. No entanto, no artigo 129 § 1º, abre uma exceção para o pré-utente arguir o direito de precedência, impedindo o registro de marca similar ou igual.

Para Moro,

[...] tem-se aqui uma típica manifestação de um sistema declarativo, numa verdadeira conjugação com o sistema atributivo, na busca de uma disciplina mais justa. Pode-se dizer então que, no Brasil, observa-se um sistema misto. Em regra, a aquisição do direito sobre uma marca se faz pelo registro, mas, excepcionalmente, a prova anterior do uso é suficiente. É, portanto, um sistema misto com predominância do sistema atributivo (MORO, 2003, p. 54).

Neste sentido Tinoco Soares defende que é o “uso” da marca que consolida o registro, conforme abaixo explicado.

A marca e/ou sinal distintivo, pelo que sempre entendemos, foi instituída e por via de consequência sempre adotada para a distinção e a indicação de produtos ou dos serviços no mercado. E é exatamente neste que cumpre a sua finalidade precípua. Tanto isto é fato, preciso e correto, que não só a lei brasileira como também a maioria dos países exigem para a manutenção do registro, em toda a sua plenitude, o uso devidamente comprovado, sob pena de não o fazendo aplicar-se-lhe o corretivo concernente à caducidade ou ao cancelamento (TINOCO SOARES, 2000, p. 103).

Segundo o raciocínio de Tinoco Soares, se a marca existe em função de seu uso devidamente comprovado e se este é indispensável à manutenção dos direitos que foram conferidos, o sistema mais adequado à sua proteção é o misto.

Sem entrar no mérito da discussão, que não é o foco deste trabalho, é importante consignar que, embora os autores afirmem que o sistema brasileiro é o misto uma vez que, sendo predominantemente atributivo, abra-se uma exceção ao pré-utente, que pode impedir o registro de uma marca posterior se agir conforme a lei, é imprescindível que o mesmo efetue o depósito de sua marca, pois, nos termos do artigo 129§ 1º, ele terá apenas direito de precedência ao registro, ainda que seu depósito tenha sido posterior. Caso não deposite o pedido, seu direito não se constitui, pois a lei exige a formalidade do depósito.

Outro ponto a destacar é que a lei brasileira não exige como requisito para o registro o uso anterior ou uma declaração de intenção de uso, tal como ocorre nos Estados Unidos, onde se verifica a expressão de um verdadeiro sistema misto.

Ademais, o pré-uso da marca deve se dar no país. Segundo Barbosa, o uso da marca, ainda que vasto, no exterior, não dá precedência. Nas palavras de Barbosa “o direito de precedência ainda depende de boa-fé e é personalíssimo, intransferível, ou mais propriamente, é parte do estabelecimento” (BARBOSA, 2003, p. 869).

Enfim, como se percebe, os sistemas registrais, em regra, não são estanques, havendo sempre uma predominância de um sistema sobre outro.

Um dos aspectos a realçar é o de que não há sistemas puros de aquisição do direito de marca, isto é, nenhum dos sistemas em referência se apoia, exclusiva e

absolutamente, em um dos referidos modos de aquisição do direito de marca ignorando completamente o restante (GONÇALVES, 2003, p. 46).

Nesta alusão, Gonçalves resume com objetividade que, embora se utilize a classificação de um sistema como atributivo ou declarativo, sempre haverá espaço para as exceções, que não tem o condão de descaracterizar a nomenclatura do mesmo.

2.1.2 Sistemas de registro quanto ao procedimento de exame adotado

Prosseguindo-se com a classificação dos sistemas, quanto ao procedimento de exame adotado, denominada por Cerqueira, em 1945, de “classificação quanto à forma ou modo”, o registro de marcas poderia se filiar a dois principais sistemas: o sistema da livre concessão do registro e o sistema de exame prévio. É importante ressaltar que Cerqueira também apontava a existência de outros sistemas como o de aviso confidencial e o sistema de aviso oficioso que serão resumidamente expostos.

a) Sistema da livre concessão

O sistema da livre concessão do registro, também intitulado de “simples depósito”, “sistema sem exame prévio” ou até “sistema de concessão automática” é o modelo pelo qual o registro é concedido mediante simples verificação do cumprimento das formalidades exigidas pela lei, aceitando-se a marca tal como ela é apresentada pelo requerente, sem se cogitar da idoneidade do sinal adotado. Era o sistema adotado em 1945 pela França e Bélgica (CERQUEIRA, 2010b). Nesta época, a única forma pela qual se cancelava um registro era esperar a sua concessão para, posteriormente, requerer a nulidade do mesmo.

A França⁵², que adotava o sistema declarativo baseado no uso, depois da lei de 1964, passou a se filiar ao sistema atributivo e aderiu ao sistema de exame prévio. Mas este exame prévio de ofício não é considerado completo, pois, até hoje, examinam-se somente as condições de validade do sinal (PASSA, 2009).

O instrumento de oposição foi inserido na legislação francesa apenas em 1991 e somente pode ser utilizado por titulares de pedidos ou registros de marcas anteriores, nacionais (no caso, francesas) ou marcas da União Europeia, bem como titulares de marcas notoriamente conhecidas, previstas no art. 6 *bis* da CUP, com a condição de que a oposição venha acompanhada de provas do alcance da notoriedade da referida marca (FRANÇA, 2010; AZÉMA, GALLOUX, 2012).

⁵² O exame de mérito da França será abordado com mais detalhes no capítulo 4 desta pesquisa.

Os demais titulares de direitos anteriores de nomes empresariais, títulos de estabelecimentos, entre outros, que se sentirem prejudicados, têm como única alternativa utilizar o instrumento da “observação”, que deve ser interposto junto ao INPI francês, e esperar que a marca seja registrada para tentar declarar sua nulidade por indisponibilidade (PASSA, 2009).

La procédure d’opposition ne peut de surcroît être engagé que par de titulaires de certaines antériorités seulement. La faculté d’opposition à l’enregistrement est en effet réservée, dans un souci de rapidité et de sécurité juridique, aux titulaires de marques antérieures, françaises ou communautaires: marques enregistrées antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou marques antérieures non déposées mais notoirement connues au sens de l’article 6 bis CUP, exploitées pour désigner des produits et services identiques ou similaires [...] On observe ainsi que bon nombre de titulaires d’antériorités sont privés de toute faculté d’opposition, à commencer par les exploitants de dénominations sociales, de noms commerciaux, d’enseignes ou de noms de domaine, qui ne peuvent que formuler des observations auprès de l’INPI et attendre l’enregistrement pour agir en annulation de la marque pour indisponibilité (PASSA, 2009, p. 201-202).

Quanto às críticas ao sistema da livre concessão, Cerqueira, em sua obra, destaca como aspectos negativos, a instabilidade do direito sobre as marcas e a falta de garantias aos seus titulares. Isto porque facilitaria a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, resultando prejuízo para o comércio, para a indústria e para os próprios consumidores. Não sendo permitida a recusa do registro, diversas marcas inidôneas permaneceriam em vigor até serem anuladas, o que acarretaria um aumento dos pleitos judiciais (CERQUEIRA, 2010b).

À primeira vista, os aspectos negativos do sistema da livre concessão, citados por Cerqueira, permanecem contemporâneos e podem contribuir para a reflexão sobre o tema desta pesquisa em momento oportuno.

b) Sistema do exame prévio

No segundo sistema, o do exame prévio, além da verificação do cumprimento das formalidades externas do pedido de registro, procedia-se ao exame intrínseco da marca, a fim de verificar a sua conformidade com a lei, inclusive, em relação a outras marcas registradas, sendo o registro concedido ou negado, de acordo com o resultado do exame.

Ramella *apud* Tinoco Soares (2000, p. 87) denomina o exame prévio de “exame preventivo”, no qual o depósito da marca nos Registros Públicos se efetua pelos órgãos dos Estados, mediante prévio exame das condições de sua validade, incluindo as condições formais e materiais prescritas pela lei para a sua proteção.

Tal sistema era (e ainda é) praticado, com “maior ou menor extensão”, na maioria dos países, sendo em muitos deles, conjugado com a publicação dos pedidos de registro a fim de provocar oposição de terceiros prejudicados (CERQUEIRA, 2010b).

De acordo com Cerqueira, o sistema de exame prévio subdividia-se em três. Havia o “sistema de exame prévio com a publicação da marca, facultando-se a oposição de terceiros”, que era o adotado, em 1945, pela Inglaterra, Portugal, Espanha, Argentina, Itália, Canadá, Austrália, Irlanda, Colômbia, Cuba, China, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá, Porto Rico e Egito. Em alguns desses países o exame precedia a publicação da marca e, em outros, como Espanha, Portugal, Colômbia, Cuba, Guatemala e Honduras, era feito depois de findo o prazo para oposições (CERQUEIRA, 2010b).

O segundo grupo era o do “sistema de exame prévio com a publicação dos pedidos de registro e direito de oposição”, adotado pelo Uruguai, Peru, Venezuela e Nicarágua (CERQUEIRA, 2010b, p. 57).

E, por fim, havia o “sistema de exame prévio, sem a publicação dos pedidos”, que era utilizado pelo terceiro grupo de países, formado pela Alemanha, Suécia, Noruega, Grécia, Holanda, Dinamarca, Chile, República Dominicana, e a então União Soviética (URSS) (CERQUEIRA, 2010b, p. 57).

No que tange a essa “maior ou menor extensão” do exame prévio da marca aventado por Cerqueira, entende-se que se tratava do grau de acurácia ou precisão do exame da marca. Em outras palavras, se o exame prévio era feito somente quanto aos aspectos intrínsecos do sinal, tais como as condições de distintividade, liceidade e veracidade, ou se era feito igualmente em relação à condição de disponibilidade do sinal, tal como a verificação de anterioridades. Este assunto será abordado com maior precisão no próximo capítulo.

O sistema de exame prévio recebia como principal crítica o fato de que a Administração Pública não deveria intervir no ato do registro senão para verificar o cumprimento das formalidades legais. Em outras palavras, a Administração não precisaria entrar no exame da validade da marca para impedir o registro de sinais que não estivessem em condições de obter proteção jurídica. A esse exame de validade, Cerqueira se referia não somente às condições intrínsecas do sinal, mas ao cotejo entre sinais (CERQUEIRA, 2010b). O fundamento era que o exame prévio envolveria questões referentes à “propriedade das marcas”, que deveria ser de competência das autoridades judiciárias, sendo “perigoso conferir à Administração Pública a apreciação dessas questões” (ALLART *apud* CERQUEIRA, 2010b, p. 58).

Cerqueira resumia o pensamento dos autores da época nos seguintes termos:

O papel da autoridade administrativa deveria, pois, restringir-se ao registro da marca apresentada, tornando público o fato da sua apropriação por certa pessoa; aos prejudicados pelo registro competiria promover judicialmente a anulação do registro (CERQUEIRA, 2010b, p. 58).

Cerqueira (2010b) afirmava que os autores que criticavam o sistema de exame prévio diziam que a objeção ao registro, feita pela Administração Pública, só teria alguma procedência nos casos de marcas idênticas e, ainda assim, apenas em relação às leis que permitissem a recusa do registro de marcas iguais a outras anteriormente usadas sem registro.

Em suma, admitido o exame prévio, entendeu-se, à época, que a faculdade de recusa do registro não deveria compreender os casos de reprodução ou imitação, mantendo-se o que previa o Decreto de marcas de 1875. Com isso, infere-se que, na vigência do referido Decreto, o exame prévio era aplicado somente em relação às condições de validade do sinal e não quanto à disponibilidade.

Com estas palavras Affonso Celso (1888) sintetizava o ponto de vista dos impugnadores do sistema:

Admitia-se que essas repartições tivessem o direito de repelir marcas que violassem preceitos de ordem e moralidade pública, como, por exemplo, no caso de conterem distintivos oficiais não autorizados ou figuras indecentes; dar-se-lhes, porém, a faculdade de não aceitá-las por motivo de contrafação ou imitação, era confundir funções inteiramente diversas, quais as administrativas e as judiciárias. Julgar-se de uma marca, sob o ponto de vista do atentado que possa envolver contra alguma outra, seria, em última análise, conhecer de uma questão de propriedade, da exclusiva competência dos Tribunais de Justiça (CELSONO, 1888, p. 56-57).

Dessa forma, exceto nos casos de ofensa à moral ou à ordem pública, as Juntas Comerciais deveriam efetuar o registro de todas as marcas apresentadas que não incorressem em ilegalidades, “ficando a salvo aos que se sentissem prejudicados recorrer a Juízo para fazerem valer os seus direitos” (CELSONO, 1888, p.58). Ressalte-se que nesta época, a competência de efetuar registros de marcas era das Juntas Comerciais de cada estado⁵³.

Nos casos das proibições de registro fundamentadas na ordem pública ou no interesse geral, não haveria questões de propriedade a decidir, ou seja, não havia questões de interesse privado. O mesmo acontecia em relação às leis que admitiam a recusa do registro de marcas

⁵³ As Juntas Comerciais eram os órgãos responsáveis pela concessão de registros de marcas nesta época. Segundo o art. 4º, da Lei de 1887, “E' competente para o registro a Junta ou *Inspectoria Commercial* da *séde* do estabelecimento, ou do principal, quando mais de um da mesma *especie* pertencerem a um só dono. *Tambem é* competente a Junta *Commercial* do Rio de Janeiro para o registro das marcas estrangeiras e deposito central das registradas em outras Juntas ou *Inspectorias*”(BRASIL, 1887). . O papel das Juntas Comerciais será abordado no capítulo 5 desta tese.

idênticas ou semelhantes a outras já registradas, pois, neste caso, a repartição competente para o registro apenas apreciaria uma questão de fato, que seria em relação à identidade ou semelhança entre as marcas, nada decidindo sobre a sua propriedade. A maioria das leis facultava aos prejudicados pelo registro o direito de promover a sua anulação perante o Judiciário (CERQUEIRA, 2010b).

Affonso Celso, autor e relator do projeto do Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, que estabelecia regras para o registro de marcas, defendia tese contrária, ou seja, o exame prévio deveria ser introduzido sem nenhuma restrição, conferindo às Juntas Comerciais, a competência de recusar registros de marcas fundados na reprodução ou imitação de marcas anteriores. De acordo com Celso (1888), essa tese seria mais “conveniente, justa e moralizadora”:

Conveniente, não só porque, dando mais força à marca registrada e aumentando-lhe o prestígio, maior confiança inspira aos consumidores sobre a qualidade e proveniência dos produtos que ela recomenda, senão também por cortar pela raiz contestações, mais tarde inevitáveis entre as partes interessadas. Deve o legislador ter especial cuidado em não criar motivos que suscitem pleitos entre os particulares. Justa, ainda, por impedir os abusos que têm por fim coibir, inspirando-se no verdadeiro princípio: antes prevenir, que remediar ou castigar. É moralizador a doutrina do projeto, porque dificultar a prática do crime é obstar sua reprodução; acrescento que ela isenta a Junta registradora de grande responsabilidade moral, que necessariamente adviria de não evitar, e, ao contrário, contribuir para um ato, cuja ilegitimidade melhor que todos deve conhecer (CELSO, 1888, p. 59-60).

Cerqueira também compactuava com essa tese por duas razões:

Em primeiro lugar [...] concedendo ou negando o registro, a autoridade administrativa não aprecia, nem decide, questões desse gênero, para as quais, sem dúvida, falta-lhe competência, cingindo-se a apreciar simples questão de fato, como a da identidade das marcas ou da possibilidade de confusão entre elas; em segundo lugar, porque, ainda que essa questão de fato envolvesse a da propriedade das marcas, as decisões administrativas que autorizam ou negam o registro estão sempre sujeitas ao controle judiciário, por meio da ação de nulidade do ato (CERQUEIRA, 2010b, p. 60-61).

O sistema do exame prévio apontava uma série de vantagens que são perfeitamente aplicáveis aos dias de hoje. A primeira delas era a prevenção ou a diminuição das ações judiciais. Outra vantagem era a contenção de abusos da concorrência desleal, pois os concorrentes que pretendessem se utilizar de fraudes teriam conhecimento de que seus pedidos de marcas seriam submetidos à apreciação administrativa. O exame prévio apresentava também como ponto positivo o papel de reprimir as imitações fraudulentas e o fortalecimento da confiança no sistema legal de marcas. As decisões administrativas que

estivessem em desacordo com a lei poderiam ser corrigidas pelo Poder Judiciário mediante ação de nulidade. Também permitia estabelecer uma complementação das leis que estipulavam restrições ao registro, proibindo que se registrassem certos sinais como marcas ou sujeitando o registro a certos requisitos ou condições. Tais restrições se tornariam inócuas caso a Administração Pública não pudesse zelar pela sua observância. Por fim, seria um sistema mais lógico para os países que adotassem o sistema atributivo da propriedade da marca, embora também fosse utilizado igualmente por países que adotavam o sistema declarativo⁵⁴ (CERQUEIRA, 2010b).

Resgatando o histórico brasileiro das legislações de marcas, constatou-se que o sistema aplicado na vigência do Decreto nº 2.682, de 1875, a primeira legislação brasileira a tratar sobre marcas, admitia o exame prévio somente em relação às condições de validade do sinal, ou seja, aquelas que violassem qualquer norma de ordem pública, não compreendendo a recusa do registro nos casos de reprodução ou imitação de marcas anteriormente registradas.

O Decreto nº 3.346, de 1887⁵⁵, após muitos debates e controvérsias, instituiu o exame prévio da marca, que foi mantido pelo Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904 e pelo Regulamento do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923. O decreto de 1904, embora se filiasse ao sistema declarativo da propriedade, adotou o sistema de exame prévio das marcas, não permitindo, porém, que o possuidor de marca idêntica não registrada apresentasse um recurso administrativo. Entretanto, o titular teria o direito de anular judicialmente o registro da marca (BREUER MORENO *apud* CERQUEIRA, 2010b).

O Regulamento de 1923 manteve o sistema de exame prévio sem exceções e introduziu o sistema de oposições, como já exposto. O referido Regulamento combinava o sistema de publicação dos pedidos de registros para provocar oposição de terceiros prejudicados, reforçando e tornando mais eficiente o sistema de exame prévio. O referido regulamento também aboliu o recurso judicial das decisões sobre a concessão ou recusa dos registros, substituindo-o pelo recurso administrativo (CERQUEIRA, 2010b).

O sistema de exame prévio das marcas foi igualmente encampado pelo Código da Propriedade Industrial de 1945 e pelos códigos e leis da propriedade industrial posteriores. O assunto a respeito do sistema de exame de mérito, especificamente do exame de disponibilidade, será retomado no capítulo 3 desta tese.

⁵⁴ Breuer Moreno *apud* Cerqueira (2010) associava o exame prévio com o sistema atributivo.

⁵⁵ O histórico das legislações sobre marcas será abordado com detalhes no capítulo 5 desta pesquisa.

c) Outros tipos de sistemas

Cerqueira (2010b) citava ainda o sistema de aviso confidencial, adotado pela Suíça em 1879. O sistema não permitia a recusa do registro, porém, determinava-se que o requerente do pedido de marca fosse notificado “confidencialmente” para tomar uma decisão.

No sistema de aviso confidencial da lei suíça, quando a marca parecesse idêntica ou semelhante à outra já registrada, o requerente do pedido era notificado confidencialmente a fim de tomar uma decisão. Esta decisão poderia ser a de manter o pedido, modificá-lo ou abandoná-lo. Portanto, se a lei suíça não permitia a recusa do registro, no caso em que o requerente optasse pela manutenção do pedido, a marca seria concedida, ainda que “não fosse nova em seus caracteres essenciais”⁵⁶ (CERQUEIRA, 2010b, p.58). Dos sistemas vigentes estudados nesta pesquisa não foram encontrados exemplos deste tipo de sistema.

Outro modelo citado por Cerqueira era o sistema de aviso oficioso, utilizado pela Áustria e pelo México. As respectivas leis desses países igualmente não permitiam a recusa do registro, porém, determinavam que o requerente do pedido de marca fosse avisado para responder às exigências do Instituto (CERQUEIRA, 2010b).

Na Áustria, adepta do sistema oficioso, competia à repartição pública pronunciar-se sobre a admissibilidade do registro e, somente depois, a marca seria submetida a exame quando se verificava se era igual ou semelhante à outra já registrada. Em caso afirmativo, o requerente era novamente avisado, permitindo que as partes envolvidas no conflito entre as marcas se entendessem (CERQUEIRA, 2010b).

No caso do México, filiado ao sistema oficioso, procedia-se igualmente ao exame com objetivo de averiguar se a marca infringia qualquer proibição legal, inclusive se violava direitos de marcas anteriormente registradas. Em caso afirmativo, o requerente era convidado a modificar a marca. O sinal era registrado se a modificação fosse aceita. Se o interessado deixasse de atender o aviso, o pedido era considerado abandonado, negando-se o registro também na hipótese de recusa de alteração da marca (CERQUEIRA, 2010b).

Ressalte-se que, nos dias de hoje, sistema semelhante ao do sistema de aviso oficioso acima apresentado é aquele utilizado no Reino Unido e pela Espanha. Trata-se do *search and notify system*, ou “sistema de busca e notificação”, no qual os respectivos escritórios, que concedem direito de marcas, efetuam uma busca de marcas anteriores. Caso detectada(s) alguma(s) marca(s) anterior (es) conflitante (s) com o pedido de registro de marca, os titulares

⁵⁶ Assim dizia o artigo 12 da lei federal suíça de 19 de dezembro de 1879: “L’enregistrement d’une marque a lieu aux risques et périls du requérant. Toutefois, si le Bureau fédéral constate que la marque n’est pas nouvelle dans ses caractères essentiels, il fera parvenir un avis préalable et confidentiel au requérant, sauf à celui-ci à maintenir, modifier ou abandonner sa demande” (SUIÇA, 1879).

de direitos anteriores são notificados para, caso se interessem, apresentem uma oposição ao pedido. No Reino Unido, os requerentes do pedido também são notificados para que tenham a oportunidade de restringir a especificação⁵⁷ para evitar o conflito entre os sinais antes do aviso aos titulares anteriores. Se o titular anterior não apresentar oposição ao pedido, ainda que com o aviso, o pedido é deferido.

Após traçado um panorama geral contendo os principais tipos de sistemas de registros de marcas que já existiram, bem como os que permanecem, pretende-se analisar, no próximo subcapítulo, o processo de registro de marcas brasileiro.

2.2 O processo administrativo de registro de marcas no Brasil

Neste subcapítulo, será apresentado o processo administrativo de registro de marcas brasileiro. O objetivo da consolidação das etapas do processo de registro é conhecer, sobretudo, o que é e como é realizado o exame de disponibilidade do sinal, que mecanismos são utilizados para auxiliar este exame e como se desenvolvem as fases subsequentes.

O processo administrativo, em geral, pode ser instaurado mediante provocação do próprio interessado ou por iniciativa da Administração, constituindo uma relação bilateral ou multilateral. Uma das partes é o administrado que quer ver satisfeita sua pretensão. A outra parte é a Administração que, ao decidir, não age como terceiro estranho à lide, mas como parte atuando no próprio interesse dentro dos limites impostos por lei.

No contexto do processo administrativo de registro de marcas, depois de instaurado o processo, que tem início com um depósito do pedido de registro de marca, é possível que surjam duas ou mais partes se opondo a um pedido de marca ou a um registro. De acordo com Di Pietro, “provocada ou não pelo particular, a Administração atua no interesse da própria Administração e para atender a fins que lhes são específicos” (DI PIETRO, 2009, p. 619).

Desse modo, o direito ao registro de uma marca nasce do sistema constitucional brasileiro⁵⁸ e da Lei da Propriedade Industrial⁵⁹. Por isso, deve o agente público competente, que é o INPI, aplicar as regras subsunativas⁶⁰ de acordo com a citada lei federal.

No mesmo raciocínio Barbosa explica que:

⁵⁷ Os sistemas espanhol e inglês serão abordados no capítulo 4 desta tese.

⁵⁸ Art. 5º, XXIX, da CFRB/88.

⁵⁹ Art. 129, da LPI.

⁶⁰ Regra subsunativa é a ação ou efeito de subsumir, isto é, incluir (alguma coisa) em algo maior, mais amplo. Como definição jurídica, configura-se a subsunção quando o caso concreto se enquadra à norma legal em abstrato. É a adequação de uma conduta ou fato concreto (Fonte: <<http://www.diretonet.com.br>> Acesso em 04 fev. 2016).

[...] não pode o órgão público competente conceder registro senão onde – em sede constitucional – se autoriza tal concessão, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade. Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público: examinar a existência dos pressupostos; declarar-lhes a existência; constituir o direito de exclusiva (BARBOSA, 2003).

O sistema brasileiro de marcas, como já mencionado, é considerado atributivo de direito em razão da titularidade da marca ser adquirida por meio do registro validamente expedido, que depende previamente de um processo administrativo. O processo de registro de marcas também deverá obedecer a determinados princípios, sejam eles específicos do direito de marcas ou aqueles aplicáveis igualmente aos processos administrativos e judiciais.

São três os princípios específicos: o da territorialidade, o da especialidade e o da prioridade unionista. O primeiro, consagrado pelo artigo 129⁶¹ da LPI, assegura ao seu titular o uso exclusivo somente no território nacional.

O segundo princípio, o da especialidade, enuncia que a proteção do direito recai apenas sobre os produtos ou serviços que a requerente visa a distinguir no mercado e que sejam correspondentes às suas atividades. Neste sentido, no requerimento de um pedido de marca, devem ser apontados os produtos ou serviços os quais o sinal marcário visa a assinalar.

No entanto, há exceções ao princípio da especialidade estabelecida por algumas leis marcárias. Trata-se das marcas de “alto renome”, como essa figura é denominada no Brasil, ou *marques de haute renommée, famous trademarks* ou ainda “marcas de prestígio”, como são conhecidas na doutrina estrangeira. A concessão de um registro deste tipo de sinal tem fundamento no alto valor simbólico ou econômico do sinal⁶² e requer, por isso, um conjunto robusto de provas de conhecimento do público em geral.

O terceiro princípio, o da prioridade unionista, situado no artigo 127⁶³ *caput* e parágrafos da LPI, assegura o direito de prioridade aos países com os quais o Brasil mantenha acordo, observados os prazos legais.

No que tange aos demais princípios, aplicáveis ao direito administrativo, o processo de registro de marcas deve estar calcado nos princípios da supremacia do interesse público, da publicidade, do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, que compõem o devido processo legal, da autotutela, oficialidade e da motivação do ato.

⁶¹ Art. 129, LPI. “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148” (BRASIL, 1996).

⁶² Sobre marca de alto renome afirma Morgado (2013, p.34): “Trata-se de uma marca dotada de grande valor, seja simbólico, seja econômico, capaz de atrair o público, ainda que utilizada (como marca) em circunstância distinta da que este se encontra habituado”. Como não se trata de matéria específica deste trabalho, para maiores informações consultar MORGADO (2013).

⁶³ Art.127, LPI. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos (BRASIL, 1996).

O princípio da supremacia do interesse público nas marcas configura-se como um preceito geral do direito inerente a qualquer sociedade. Também chamado de princípio da finalidade pública, ele vincula a autoridade pública em toda a sua atuação. Segundo Carvalho Filho (2008) não é o indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa, mas sim o grupo social num todo. Em determinadas ocasiões é comum que ocorram conflitos entre o interesse público e o interesse privado, devendo sempre prevalecer o interesse público.

Segundo Mello,

[...] como expressão dessa supremacia, a Administração, por representar um interesse público, tem a possibilidade, nos termos da lei, de constituir terceiros em obrigações mediante atos unilaterais. Tais atos são *imperativos* como quaisquer atos do Estado (grifo no original) (MELLO, 2006, p. 93).

O processo de registro de marcas subordina-se também ao princípio da publicidade, previsto no artigo 226⁶⁴, da LPI. Segundo Madeira, “publicidade é a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos” (MADEIRA, 2006, p. 30). Para Barbosa, o principal efeito da publicação é dar início à fase multilateral do procedimento contencioso administrativo com participação potencial de todos terceiros interessados (BARBOSA, 2004).

No INPI, como acima visto, o veículo oficial de publicação é a Revista da Propriedade Industrial (RPI). Esta é dividida por seções concernentes aos vários direitos concedidos pelo citado instituto: marcas, patentes, desenhos industriais, contratos, indicações geográficas, programas de computador, topografia de circuitos integrados além dos comunicados em geral⁶⁵. A RPI publica continuamente cada ato emitido pelo órgão tais como exigências, pedidos de marcas, oposições, nulidades, entre outros despachos.

⁶⁴ Art. 226. “Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial [...]”(BRASIL, 1996). Art. 2º, § único, V, Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (BRASIL, 1999).

⁶⁵ As primeiras revistas especializadas no registro de marcas e patentes já existiam desde 1907, tal como o chamado Boletim da Propriedade Industrial, editado pelo Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Com o estabelecimento da Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI), por meio do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, foi criada a Revista da Propriedade Industrial (1924), destinada a inserir gratuitamente as invenções e as descrições das marcas da indústria e do comércio, com os respectivos desenhos, para acesso aos interessados. Em 26 de julho de 1933, com a publicação do Decreto nº 22.989, que criou o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), a Revista da Propriedade Industrial (RPI) passa a receber o status de órgão oficial de divulgação nacional de PI. Pelo periódico, era possível disponibilizar de forma sistematizada as decisões sobre os pedidos existentes – tratados na época pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI) – e facilitar, assim, o acompanhamento dos pedidos pelos usuários. Desde 1972, a RPI passou a ser de responsabilidade do próprio INPI e em 2005, a mesma deixou de ser veiculada em papel e tornou-se eletrônica. A criação de códigos de despacho para as decisões do Instituto, existentes até hoje, representaram um grande avanço para organização, sistematização e, sobretudo, agilidade na identificação das decisões, permitindo ao usuário identificar de maneira rápida qual a decisão sobre o seu pedido (INPI, 2017).

O processo de registro de marcas também está sujeito ao duplo grau de jurisdição, previsto no artigo 212⁶⁶, da LPI, e também aos princípios da ampla defesa e do contraditório, fundamentados no artigo 213⁶⁷, da LPI, todos estes que compõem o chamado “devido processo legal”.

Quanto ao princípio do duplo grau de jurisdição, destaca Di Pietro, que se trata do princípio da pluralidade de instâncias, que decorre do poder de autotutela de que dispõe a Administração Pública e que lhe permite rever os próprios atos, quando ilegais, inconvenientes e inoportunos. Para Di Pietro, no processo administrativo “é possível alegar em instância superior o que não foi arguido de início; reexaminar a matéria de fato; produzir novas provas. Isto porque o que se objetiva, com a possibilidade de reexame, é a preservação da legalidade administrativa” (DI PIETRO, 2009, p. 631).

Segundo Barbosa (2003), a inexistência de alteridade do examinador e do revisor em recurso traz importante problema para a objetividade do exame, e compromete a garantia do devido processo legal da impessoalidade, que pode viciar o procedimento:

A decisão da Administração, e em especial, em grau de recurso, tem de ser uma decisão objetiva, impessoal e institucional. O fato de que o órgão da administração conte com poucos servidores, ou com pouca infraestrutura, não elimina ou minora a imperatividade deste princípio. Igualmente não satisfaz o requisito da alteridade o fato de autoridade hierarquicamente superior *decidir* o pleito, se o parecer técnico for proferido pelo mesmo examinador, ou com sua manifestação. Salvo se a autoridade superior detiver suficiência técnica autônoma na matéria a ser decidida, e utilizar efetivamente tal qualificação em sua decisão, o recurso neste caso não atenta, *materialmente*, ao princípio da alteridade [grifo no original] (BARBOSA, 2003).

Outro princípio aplicável é o da autotutela, quando a Administração Pública pode (e deve) rever de ofício seus atos e equívocos sem ser provocada pelos interessados. A autotutela envolve dois aspectos: o de legalidade, em que a Administração, de ofício, procede à revisão de atos ilegais e o de mérito, na qual ela reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade para mantê-los ou desfazê-los.

A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) trata do assunto nos seguintes termos:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de

⁶⁶Art. 212, LPI. “Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias” (BRASIL, 1996).

⁶⁷ Art. 213. “Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso” (BRASIL, 1996).

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (STF, 1969).

No INPI, por exemplo, em determinados casos, a própria Administração pode, de ofício, declarar nulo um processo administrativo de registro de marcas sem ter sido provocada pelos interessados. É o chamado “PAN (processo administrativo de nulidade) de ofício”, previsto no artigo 169, da LPI.

Além desses princípios, o procedimento administrativo de marcas está sujeito ao princípio da oficialidade, previsto expressamente em duas hipóteses: no artigo 126 §2º, da LPI, permitindo ao INPI agir de ofício quando verificar que o pedido de marca reproduz ou imita marca notoriamente conhecida⁶⁸ e nos artigos 168 e 169⁶⁹, quando o registro for concedido com infringência da lei.

Por fim, o último princípio é o da motivação do ato. Todas as decisões devem ser motivadas e apontados os dispositivos legais para o indeferimento de um pedido de marca, manutenção de decisões recursais, declaração ou negação de provimento de processos administrativos de nulidade e denegação ou declaração de pedidos de caducidade.

Portanto, o processo administrativo de um registro de marca é primordialmente vinculado⁷⁰ eis que o examinador deve ater-se à lei, sendo pautado por critérios objetivos, como na análise da distintividade⁷¹, da liceidade⁷² e da veracidade⁷³ do sinal, bem como da análise da disponibilidade⁷⁴ do sinal.

No entanto, a questão torna-se um pouco mais complexa no quesito da análise da “[...] suficiente forma distintiva” (BRASIL, 1996), referente ao exame da validade do sinal quanto à sua distintividade, bem como no quesito do “[...] risco de confusão ou associação com

⁶⁸ Art. 126 § 2º, LPI. “O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida” (BRASIL, 1996). Art. 2º, § único, XII, da Lei 9.784/1999.

⁶⁹ Art. 168. “A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei”. Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro (BRASIL, 1996).

⁷⁰ “O poder da Administração é vinculado porque a lei não deixou opções; ela estabelece que, diante de determinados requisitos, a Administração deve agir de tal ou qual forma [...]. Em outras hipóteses, o regramento não atinge todos os aspectos da atuação administrativa; a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito. Nestes casos, o poder da Administração é discricionário, porque a adoção de uma ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador. Mesmo aí, entretanto, o poder da ação administrativa, embora discricionário, não é totalmente livre, porque, sob alguns aspectos, em especial a competência, a forma e a finalidade, a lei impõe limitações” (DI PIETRO, 2009, p. 212).

⁷¹ A distintividade foi abordada no capítulo 1 quando se tratou das funções da marca. Trata-se também de um dos requisitos impostos pela lei para a registrabilidade da marca, ou seja, para ser marca o sinal deve ser distintivo e apto a distinguir os produtos e/ou serviços. Este requisito será novamente abordado no capítulo 3 desta tese.

⁷² A liceidade ou licitude também será tratada no capítulo 3 quando serão apresentadas as proibições referentes à validade do sinal. Trata-se de um dos requisitos impostos pela lei de que o sinal requerido como marca não seja ilícito, nem defeso em lei.

⁷³ A veracidade será igualmente vista no capítulo 3. Em apertada síntese, trata-se do requisito que o sinal deve cumprir em não ser intrinsecamente deceptivo para os consumidores.

⁷⁴ Outro requisito para a registrabilidade da marca é a disponibilidade que será vista no capítulo 3.

marca alheia” (BRASIL, 1996), referentes ao exame de disponibilidade do sinal, quando o examinador, ao confrontar dois sinais marcários, defronta-se com a análise de uma situação fática complexa, quando se coloca na posição do público pertinente e exerce o juízo se há ou não confusão entre os sinais em cotejo. Havendo a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais, a decisão será pelo indeferimento do pedido de marca ou a declaração de nulidade do registro. Daí a extrema importância de se motivar o ato. A questão sobre o risco de confusão está estreitamente ligada a este trabalho e será retomada no Capítulo 3, quando se discute a possível supressão do indeferimento de ofício de sinais que violam marcas anteriormente registradas.

Vistos os princípios aplicáveis ao processo administrativo de marcas, prossegue-se com o estudo das etapas do registro. Primeiramente é preciso esclarecer que, no INPI, a competência para decidir pedidos de marcas é do diretor de marcas⁷⁵ e a de emitir decisões de recursos e processos administrativos de nulidades de marcas é do presidente⁷⁶ do INPI.

Trata-se, como mencionado, de um procedimento vinculado no que diz respeito aos critérios de registrabilidade dos sinais, devendo o examinador de marcas, durante a instrução do processo, analisar os aspectos formais do pedido, realizar o exame de registrabilidade propriamente dito, seguindo os ditames da lei e, se este não estiver infringindo direitos de terceiros, deferir o pedido. Após o pagamento das taxas finais, o titular receberá seu certificado de registro de marca. Se o referido registro não for atacado por meio de um processo administrativo de nulidade – PAN – dentro do prazo de seis meses, após a sua concessão, ou dentro de cinco anos da data do depósito na via judicial, consolida-se o registro em nome da segurança jurídica.

O processo administrativo para o registro de marcas segue uma série de etapas que devem ser rigorosamente observadas tais como o depósito⁷⁷ e o exame formal⁷⁸; a publicação do pedido para eventuais oposições⁷⁹; a intimação do depositante para manifestação facultativa em caso de oposição⁸⁰; o exame de mérito⁸¹; a publicação de eventuais

⁷⁵ Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016: Art. 13. “À Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas compete: I - examinar e decidir os pedidos de registro de marcas, na forma da Lei nº 9.279, de 1996” (BRASIL, 2016).

⁷⁶ Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016: Art. 17, IX: “Ao Presidente do INPI incumbe: [...] IX - decidir recursos e processos administrativos que alterem decisões primariamente tomadas pelos Diretores do INPI, na forma da legislação em vigor [...] (BRASIL, 2016).

⁷⁷ Art. 155, da LPI.

⁷⁸ Art. 156, da LPI.

⁷⁹ O “sistema de apelo às oposições” foi introduzido na lei brasileira pelo decreto 16.264 de 1923, pelo art.91 § único, para ‘aqueles que se julgarem prejudicados’. Foi uma inovação à época e recebida com desconfiança, pois acarretava demora no andamento dos processos e poderia gerar eventuais abusos (CERQUEIRA, 2010, p. 97).

⁸⁰ Art. 158 § 1º, da LPI.

⁸¹ Art. 159 e 160, da LPI.

exigências⁸²; a publicação do registro para que os interessados possam, se for o caso, apontar eventual nulidade⁸³; a abertura de prazos⁸⁴ para a apresentação de oposições, manifestações, cumprimento de exigências⁸⁵ e a apreciação de eventuais recursos⁸⁶, encerrando a esfera administrativa. Por fim, a apreciação de eventuais procedimentos administrativos de nulidade⁸⁷, promovidos por terceiros prejudicados ou pelo próprio INPI, de ofício⁸⁸.

Trata-se de um procedimento multilateral e dialogal, onde participam todos os interessados (BARBOSA, 2003). Além do titular do pedido e do INPI, podem participar terceiros interessados que forneçam subsídios para que um pedido de marca não seja deferido seja porque viola norma de interesse público ou direito de terceiros.

Nos próximos subcapítulos serão vistas as etapas do exame de um processo de marca, começando pelo depósito, seguido do exame formal e, finalmente, o exame de mérito, onde se situa o indeferimento de ofício, que compõe o objeto deste estudo.

2.2.1 O depósito e o exame formal

A instauração do procedimento administrativo de marcas começa com o depósito de um pedido, que deve estar acompanhado dos documentos pertinentes, como os dados do requerente e do procurador, se houver; o requerimento referente a uma única marca contendo os elementos nominativos da mesma, seu elemento figurativo, se for o caso de uma marca mista ou figurativa, ou a forma que deseja proteção, no caso de ser uma marca tridimensional; a classificação dos produtos ou serviços que a marca pretende assinalar e o comprovante de pagamento da retribuição.

Apresentado o pedido, será ele submetido a um exame formal que é a fase onde são verificadas as condições formais necessárias para a continuidade do processo tais como a apresentação da marca⁸⁹, se o pedido tem prioridade unionista⁹⁰, os dados do procurador, se for o caso, a atividade declarada e os demais documentos anexados pelo peticionário. Caso

⁸² Art. 159 caput e § 1º e 2º, da LPI.

⁸³ Art. 169 e 170, da LPI.

⁸⁴ Art. 221 a 224, da LPI.

⁸⁵ Art. 214, da LPI.

⁸⁶ Art. 212 a 215, da LPI.

⁸⁷ Art. 165 a 175, da LPI.

⁸⁸ Art. 169, da LPI.

⁸⁹ A apresentação da marca pode ser nominativa, mista, figurativa ou tridimensional (INPI, 2017).

⁹⁰ Art. 127, da LPI. “Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. Parágrafo 1º.- A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. Parágrafo 2º.- A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante” (BRASIL, 1996).

necessário, o examinador poderá fazer exigências para que o titular instrua o pedido corretamente. As exigências devem ser cumpridas no prazo de cinco dias, sob pena de ser considerado inexistente⁹¹. Se devidamente instruído, será protocolizado e publicado a fim de que, no prazo de 60 dias, terceiros interessados possam se opor ao pedido.

O principal objetivo do exame formal é garantir que o pedido seja corretamente instruído para ser publicado na Revista da Propriedade Industrial para que terceiros possam ter informações claras sobre a marca e, se desejarem, protocolarem uma petição de oposição. Dessa forma, consagra-se, como já exposto, o princípio da publicidade, constitucionalmente garantido pelo artigo 37, caput, que prega que a “administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 1988).

Durante o lapso temporal de 60 dias, é facultado aos terceiros interessados apresentar uma oposição ao pedido. A oposição é o instrumento administrativo previsto no artigo 158 da LPI, por meio do qual terceiros podem se manifestar contra um pedido de registro de marca, visando seu indeferimento total ou parcial, com base na invocação das proibições legais.

Caso seja apresentada uma oposição ao pedido de marca, o requerente do pedido é notificado e terá acesso à petição de oposição a fim de lhe permitir manifestar-se contra a impugnação.

A apresentação da defesa é opcional e deve ser feita em até 60 dias contados da publicação da oposição. Com ou sem oposição, independente ou não de manifestação do titular do pedido, passa-se ao exame de mérito.

2.2.2 O exame de mérito

Decorrido o prazo de 60 dias da publicação do pedido, sendo ou não apresentada oposição ao pedido, o INPI passa ao exame de mérito, que é realizada pelo examinador de marcas. Durante este exame, será verificada a registrabilidade do sinal requerido como marca, considerando-se seus aspectos intrínsecos e extrínsecos. Em outras palavras, como no Brasil adota-se o sistema atributivo e de exame prévio, o INPI, antes de conceder o registro, analisa se o sinal está apto a ser registrado como marca⁹², ou seja, se é distintivo, lícito, visualmente

⁹¹ Art. 157, da LPI.

⁹² Art. 122, da LPI.

perceptível e se viola alguma proibição da lei. Esta análise será detalhada no Capítulo 3 desta pesquisa, que trata especificamente do exame de mérito do sinal.

Durante este exame, o pedido é saneado e poderá sofrer exigências. Esta exigência de mérito tem o prazo de 60 dias para ser cumprida. Do contrário, o pedido será arquivado⁹³. Se respondida a exigência, ainda que não cumprida ou contestada a sua formulação, o INPI prossegue com o exame de mérito.

De acordo com a Resolução nº 88 de 2013, o exame consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos: a análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário⁹⁴ e, posteriormente, a análise da disponibilidade do sinal⁹⁵ e a análise de eventuais oposições e manifestações. Ressalte-se que a Resolução nº 88 deixa claro que a análise dos três primeiros requisitos deve preceder a todos os demais, que são os direitos anteriores de terceiros. No entanto, as eventuais oposições devem ser apreciadas, ainda que o sinal infrinja quaisquer dos três primeiros requisitos.

Portanto, se um pedido de marca violar qualquer requisito de liceidade, distintividade e veracidade do sinal, este deverá ser indeferido e a verificação da disponibilidade será prejudicada caso o pedido não tenha sofrido oposição⁹⁶. Ressalte-se que, procedendo desta maneira, a Resolução nº 88 já estabelece a dispensa do exame de disponibilidade do sinal. Presume-se, neste ponto, uma economia processual, pelo menos durante o primeiro exame. Em fase recursal, caso o pedido de registro de marca seja reformado porque foi considerado válido, é de costume que se analise, de ofício, a disponibilidade do sinal para que se verifique a existência de registros de marcas anteriores e pedidos anteriormente depositados considerados colidentes. Se detectada alguma anterioridade conflitante, o INPI deverá emitir uma decisão de “nova base legal indeferitória”,⁹⁷ apontando as anterioridades encontradas (INPI, 2008).

⁹³ Art.159,§1º da LPI. “O arquivamento do pedido de registro de marca pode ocorrer nas seguintes hipóteses: quando um pedido for indeferido e não for interposto um recurso no prazo legal; quando o pedido for deferido, mas a taxa final de concessão não for paga; quando o requerente desistir do pedido de registro; quando o requerente não cumprir as exigências cabíveis ou quando, após recurso interposto e analisado, for mantido o indeferimento do pedido, encerrando-se a instância administrativa” (BRASIL, 1996).

⁹⁴ Um sinal para ser registrado deve ser lícito, distintivo e veraz. Essas proibições serão vistas no Capítulo 3 desta tese.

⁹⁵ Um sinal, para ser registrado, deve estar disponível para registro, ou seja, não pode estar ocupado. Estas infrações serão estudadas no Capítulo 3.

⁹⁶ Art. 6º “O exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos: I - Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário; II - Análise da disponibilidade do sinal marcário; III -Análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e IV - Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal. §1º A análise dos requisitos descritos no inciso I precede obrigatoriamente a dos demais incisos. §2º A infringência dos requisitos descritos no inciso I ensejará o indeferimento do pedido de registro, razão pela qual implicará prejudicar a verificação da disponibilidade do referido sinal, desde que o pedido sob análise não tenha sofrido oposição” (INPI, 2013).

⁹⁷ Trata-se do Parecer Normativo/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/08, que dispõe sobre a identificação de nova base legal indeferitória diversa da inicialmente apontada, quando é aberto um novo prazo para o requerente do pedido de registro manifestar-se, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa (INPI, 2008).

Prosseguindo-se com a análise das etapas do exame de mérito, caso o sinal tenha sido considerado lícito, veraz e distintivo, a ação seguinte do examinador será a análise da disponibilidade do sinal (INPI, 2013).

A análise da disponibilidade é realizada mediante um instrumento denominado busca de anterioridades. A busca de anterioridades⁹⁸ pode ser definida como o ato de realizar pesquisas para apurar a existência de registros de marcas anteriores ou pedidos de marcas anteriormente depositados, com o objetivo de identificar aquelas capazes de colidir com o sinal que é objeto da pesquisa. No INPI, a busca é feita por meio do sistema *Industrial Property Administration System* (IPAS) junto à base de dados de marcas apenas, não se considerando a pesquisa em outros bancos de dados internos ou externos de outros direitos de terceiros como nomes empresariais, títulos de estabelecimentos, desenhos industriais, entre outros. Nesta base de dados de marcas constam não apenas os registros vigentes, mas igualmente os registros extintos, pedidos arquivados e pedidos pendentes de exame ou decisão.

O objetivo primordial da busca de anterioridades de marcas é, pois, detectar as supostas colidências para que se evite o risco de confusão ou associação que pode ser gerado com o registro de marcas iguais e/ou semelhantes para distinguir produtos e/ou serviços idênticos e/ou semelhantes⁹⁹. A lei brasileira em vigor, no título relativo às marcas, não obriga o INPI à realização de busca de anterioridades como as legislações marcárias anteriores previam. É apenas silente, constando a previsão da realização da busca de anterioridades em normas internas como o artigo 7º, parágrafo único, da Resolução INPI nº 88 de 2013¹⁰⁰.

Ressalte-se que há países, como será visto no Capítulo 4, que efetuam essa busca não somente em seus respectivos bancos de dados de marcas anteriores, mas em bases de outros direitos, conforme suas legislações estabelecem.

Posteriormente ao exame de mérito quanto à validade e a disponibilidade do sinal, o examinador de marcas deve emitir uma decisão. A decisão pode ser de sobrestamento do feito, caso haja alguma pendência a ser resolvida como, por exemplo, a marca anterior impeditiva encontrar-se com petição de caducidade ou nulidade. Ou ainda, se o sinal colidente é um pedido depositado anteriormente. Outro tipo de decisão pode resultar em uma

⁹⁸ Cabanellas de las Cuevas e Bertone definem a busca de anterioridades nos seguintes termos: “Consiste ella en la comparación entre el signo que a priori se tiene la intención de utilizar y otros análogos anteriormente registrados com marcas. Esta operación es realizada por el interesado directo o, preferentemente, por um assessor em Propriedad Industrial, que a la luz de los critérios de apreciación de la similitud marcaría [...] aconseja o desaconseja la utilización del signo” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS E BERTONE (2008, p. 17).

⁹⁹ Sobre o risco de confusão e associação vide capítulo 3 (3.2.2.2ºa”).

¹⁰⁰ Artigo 7º. Parágrafo único. “Para a verificação e análise deste requisito, o examinador realizará busca de anterioridades [...]” (INPI, 2013).

exigência de mérito, quando, por exemplo, o requerente pretende registrar um nome civil e não juntou aos autos a devida autorização. Por fim, as demais decisões podem ser de deferimento ou de indeferimento do pedido de registro.

O indeferimento pode ter como fundamento a violação de uma proibição quanto à validade do sinal ou quanto à disponibilidade, seja ela apontada por terceiros interessados, por meio do instrumento de oposição, ou, pelo próprio INPI, de ofício. A decisão de indeferimento será sempre “de ofício” em relação à violação de todas proibições referentes à validade do sinal e no que tange a algumas proibições referentes à disponibilidade do sinal¹⁰¹. Ressalte-se que a expressão “de ofício” é oriunda do latim *ex-officio* que significa “por obrigação e regimento; por dever do cargo; diz-se do ato oficial que se realiza sem a provocação das partes” (CENTRAL JURÍDICA, 2017); “por obrigação do ofício; oficialmente; ato que se executa por dever do ofício” (BRASIL, 2017).

É este “indeferimento de ofício”,¹⁰² com fundamento em um dos tipos de proibição quanto à disponibilidade do sinal, nomeadamente, quanto às “marcas anteriormente registradas” que se interessa discutir nesta tese. No entanto, este assunto será retomado no próximo capítulo¹⁰³, após o término da apresentação do processo administrativo de registro de marcas.

Voltando-se, mais uma vez, as etapas de registro, reitera-se que todas as decisões do INPI serão publicadas na Revista da Propriedade Industrial, atendendo, mais uma vez, ao princípio da publicidade (INPI, 1996).

Caso a decisão, emitida pelo INPI, tenha sido a de indeferimento, será aberto o prazo de 60 dias para a apresentação de eventuais recursos e manifestações de terceiros. Durante a fase recursal, o depositante poderá apontar um eventual equívoco no entendimento do examinador, trazer novos argumentos, como a transferência da marca anterior para a sua titularidade, pedir o sobrestamento do feito em razão de ter protocolado um pedido de caducidade junto à marca impeditiva, ou até mesmo firmar um acordo de convivência¹⁰⁴ com o titular da marca supostamente conflitante.

¹⁰¹ Vide capítulo 3.

¹⁰² Quando detectado algum pedido ou registro de marca colidente, o INPI deve apontar de ofício a colidência e o subsequente indeferimento, ainda que não tenha sido interposta qualquer oposição.

¹⁰³ Capítulo 3 (3.2.2).

¹⁰⁴ O acordo de convivência, também chamado de coexistência, ocorre quando duas partes resolvem afastar a colidência entre suas marcas e acordam, por meio de um contrato, em deixar que elas convivam no mercado pacificamente. Em alguns países, este “acordo” costuma ser acatado pelo órgão concedente de registros marcários, ainda que os sinais apresentem confusão ou associação. No Brasil, tal entendimento não é aplicável, pois os acordos de convivência “servirão apenas como elemento de subsídio ao exame do pedido ao exame do pedido, sendo considerados elementos adicionais para a formação de convicção quanto à registrabilidade do sinal” (INPI, 2012).

A respeito dos acordos de convivência, vale ressaltar que o mesmo servirá apenas como subsídio ao exame recursal para que o examinador possa formar sua convicção e descartar (ou não) o risco de confusão. Cabe, pois, esclarecer, que o acordo de convivência não terá o condão de afastar automaticamente a colidência entre os sinais marcários, caso o examinador da fase recursal assim a considere.

Caso a decisão do INPI tenha sido pelo deferimento do registro, o titular tem o prazo de 60 dias para pagar as retribuições referentes à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio da vigência da marca. Há, ainda, um prazo adicional extraordinário de 30 dias após o prazo inicial oferecido ao titular do pedido mediante pagamento de retribuição específica. O não pagamento das taxas finais implica no arquivamento definitivo do pedido¹⁰⁵.

Se o referido registro não for atacado, via processo administrativo de nulidade, no INPI, dentro do prazo de 180 dias após a data de expedição do certificado de registro¹⁰⁶ ou, pela via judicial dentro de cinco anos da data da concessão do registro¹⁰⁷, consolida-se o registro em nome da segurança jurídica.

Ressalte-se que, a exemplo do instrumento de oposição que incorrerá sobre o pedido, o processo administrativo de nulidade será o único instrumento hábil a anular o registro pela via administrativa. Pode ser requerido por um terceiro interessado que levará ao conhecimento do INPI alguma violação das proibições relativas tais como a reprodução de nome empresarial, insígnia, título de estabelecimento, desenho industrial registrado, direito autoral, nome de prêmios. A nulidade também poderá ser decretada pelo próprio INPI, de ofício, se este constatar a existência de uma marca anterior conflitante que tenha sido erroneamente concedida.

O processo administrativo de nulidade é comumente utilizado quando se perdeu o prazo legal para a interposição da oposição, ou quando tal oposição foi julgada improcedente e pretende o legítimo interessado tentar, mais uma vez, impedir o registro da marca, aduzindo novas alegações e documentos à apreciação de um setor revisor. Não é demais repetir que, perdidos os prazos na esfera administrativa ou concomitantemente ao pleito administrativo, pode-se recorrer à esfera judicial dentro do prazo de cinco anos contados da concessão do registro.

Entre as causas de nulidade, após o registro de uma marca, encontram-se eventuais erros de mérito referentes à inobservância da lei, além do descumprimento das formalidades processuais prescritas durante o exame de mérito. Estas podem vir a ser a ausência de

¹⁰⁵ Art. 161 a 164, da LPI.

¹⁰⁶ Art. 169, da LPI.

¹⁰⁷ Art. 174, da LPI.

publicação do pedido para o conhecimento de terceiros interessados para a apresentação de eventuais oposições, a ausência de publicação do registro para eventual requerimento de nulidade, a não apreciação desses requerimentos por parte do INPI e, por fim, a não admissão ou apreciação de um recurso que se encontra no prazo legal.

Não sendo atacado pela via administrativa, nem pela via judicial, nasce o direito exclusivo do titular sobre a marca, além das faculdades a eles disponíveis como a de cessão de seu registro, seu licenciamento, bem como o zelo pela sua integridade material ou reputação.

Com o direito exclusivo da marca para os produtos que visa a distinguir, o titular deve também cumprir a sua função social tal como qualquer propriedade constitucional, que é o “uso da marca”. Não cumprida essa função, após o prazo de cinco anos da concessão do registro, qualquer legítimo interessado pode requerer a caducidade da marca via procedimento administrativo junto ao INPI quando o titular terá que comprovar o uso da marca ou justificar seu desuso¹⁰⁸.

Segundo Barbosa (2003), a propriedade da marca é simultaneamente concorrencial e denota a existência de interesses juridicamente protegidos de concorrentes. Segundo o autor, há também um interesse em que a marca seja registrada.

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada (BARBOSA, 2005, p. 9-10).

Neste capítulo, foram expostos os principais sistemas registrais quanto aos efeitos em relação ao modo de aquisição do direito de marca e os sistemas de registro quanto ao procedimento de exame adotado, a partir de um resgate histórico dos sistemas que já existiram, bem como aqueles que se encontram em vigor.

Necessário esclarecer, mais uma vez, que compreender os tipos de sistemas registrais é de suma importância para este trabalho, uma vez que, a partir dessa análise, podem ser observados os aspectos positivos e negativos de cada um deles. Dessa forma, é possível se prever de antemão, algumas consequências que podem vir a ocorrer no Brasil caso fosse

¹⁰⁸ Art.142, III e art.143, I, II e § 1º e 2º, da LPI.

suprimido o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que tange às marcas anteriormente registradas, que será discutido no momento oportuno.

Além da apresentação dos sistemas de registro, também se consolidou o processo administrativo de registro de marcas brasileiro em todas as suas etapas. O próximo capítulo permanece centrado no processo de registro, entretanto, será mais específico e consagrado ao exame de mérito, quando serão apresentadas as proibições quanto à validade e disponibilidade do sinal, com ênfase no inciso XIX, do artigo 124, da LPI.

3 O EXAME DE MÉRITO QUANTO À VALIDADE E QUANTO À DISPONIBILIDADE DO SINAL, COM ÊNFASE NOS DIREITOS DE MARCAS ANTERIORMENTE REGISTRADAS

Como exposto no capítulo anterior, o sistema de registro de marcas brasileiro pode ser classificado como atributivo de direito¹⁰⁹ e de exame prévio completo, quanto à validade e à disponibilidade do sinal. É justamente esse exame de ofício quanto à disponibilidade no que se refere às marcas anteriormente registradas, que é praticado no decorrer do exame de mérito, com a subsequente ação de indeferimento de ofício aplicado aos sinais que violam marcas anteriormente registradas, que está em causa nesta pesquisa.

No entanto, para se discutir as implicações da proposta de supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas, por parte do INPI, como etapa do exame de mérito, é necessário elucidar os motivos que podem constituir o indeferimento de um sinal requerido como marca. Tais fundamentos de recusa podem se basear em dois tipos de proibições da lei. A primeira delas é a proibição concernente à validade do sinal, amplamente conhecida na doutrina estrangeira como “proibição absoluta”. O segundo tipo de proibição é aquela referente à condição de disponibilidade do sinal, denominada pela doutrina alienígena de “proibição relativa”. O sinal requerido como marca pode violar apenas uma ou ambas as proibições.

É importante, primeiramente, tecer algumas considerações sobre a utilização das expressões “proibições absolutas” e “proibições relativas” ao longo desta pesquisa. A lei brasileira não utiliza expressamente essa nomenclatura, nem estabelece com clareza e rigor uma divisão do que pode ser considerado como uma proibição absoluta ou uma proibição relativa.

No entanto, optou-se por adotar essa denominação quando a pesquisa fizer referência, às legislações estrangeiras que acolhem a mesma. A Espanha, a França, o Reino Unido e Portugal que serão destacados como exemplos nesta tese, adotam expressamente essa nomenclatura, organizando precisamente tais proibições em artigos separados em suas respectivas legislações¹¹⁰. A vigente Diretiva Europeia de Marcas igualmente divide as

¹⁰⁹ Com exceção das alegações de pré-uso do sinal no momento oportuno, conferido pelo artigo 129§ 1º, da LPI.

¹¹⁰ Em Portugal as proibições absolutas encontram-se nos art. 265 e as relativas no art. 266. Na Espanha, nos arts. 51 (absolutas) e 52 (relativas). Na França, nos arts. L-714-3 n° 2 (absoluta) e L-714- 3 n° 3 (relativa). No Reino Unido nos artigos 3 e 5 (Part 1).

proibições em “motivos absolutos de recusa ou de nulidade” e “motivos relativos de recusa ou de nulidade”¹¹¹ (UNIÃO EUROPEIA, 2015).

No Brasil, embora a LPI não recorra a esta referida nomenclatura, o Manual de Marcas do INPI faz uso corrente da expressão “proibição absoluta” ou “de caráter absoluto”, quando se refere não ao exame das condições de validade do sinal, mas quando faz referência a uma proibição legal que não admite exceções. Neste sentido, quando a LPI estabelece, por exemplo, a proibição de registrar “sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo” em relação aos produtos a distinguir, e admite a exceção “salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”¹¹², estará considerando que essa proibição não é absoluta ou de caráter absoluto porque admite exceções. No mesmo sentido, quando proíbe o registro de nome civil ou assinatura e admite como exceção o “consentimento do titular, herdeiros e sucessores”¹¹³, estará considerando que esta norma também não é uma proibição absoluta. Por outro lado, a violação do inciso I do artigo 124, por exemplo, não admite exceções¹¹⁴. É, pois, considerada como uma “proibição absoluta” pelo Manual de Marcas do INPI.

Assim sendo, duas observações devem ser bem compreendidas antes que este estudo se inicie. A primeira é a de que o sentido que a lei brasileira confere à expressão “proibição absoluta” é distinto daquele utilizado nos países que serão mencionados a título de exemplo nesta pesquisa. A segunda é que, no rol de proibições da lei, não há uma divisão, nem uma ordem lógica dessas proibições como nas leis estrangeiras.

Consolidados esses entendimentos a respeito da nomenclatura que será igualmente adotada nesta pesquisa, passa-se ao estudo das proibições quanto à validade do sinal ou proibições absolutas e das proibições quanto à disponibilidade do sinal ou proibições relativas. Ressalte-se que, como o objeto desta tese se delimita exclusivamente no exame de disponibilidade do sinal, no que diz respeito aos sinais que violam marcas anteriormente registradas, que corresponde ao inciso XIX, do artigo 124, da LPI, o estudo dedicado às demais proibições da lei será realizado de forma sucinta.

¹¹¹ A Seção 2 da Diretiva UE 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, trata dos “Motivos de recusa ou de nulidade”. No Artigo 4º dispõe sobre os “Motivos absolutos de recusa ou de nulidade” e no Artigo 5º sobre os “Motivos relativos de recusa ou de nulidade”.

¹¹² Art. 124, da LPI. “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” (INPI, 1996).

¹¹³ Art. 124, da LPI. “Não são registráveis como marca: XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.

¹¹⁴ Este é o sentido do termo “proibição absoluta” nos termos do Manual de Marcas do INPI: “A proibição contida neste inciso é de caráter absoluto, não autorizando o registro sequer com o consentimento do país em questão. Assim, a proibição pelo inciso I do art. 124 da LPI ao pedido de registro de marca que reproduza ou imite um símbolo nacional se estende a qualquer requerente, inclusive ao próprio Estado Nacional” (INPI, 2017).

No Brasil, para que um sinal possa receber proteção jurídica e elevar-se ao *status* de marca no direito brasileiro, o mesmo deverá ser “distintivo” e “visualmente perceptível”, requisitos previstos no art.122 da LPI, além de não estar “compreendido nas proibições legais”, que estão relacionadas no rol do artigo 124 e seus vinte e três incisos e nos artigos 125, 126, 128 e 129 § 1º. Neste rol, encontram-se mescladas as proibições quanto à validade e quanto à disponibilidade do sinal.

Dependendo do país, a análise desses dois tipos de proibições que limitam o registro de marcas, pode ser feita pela autoridade pública responsável pela concessão do direito, de ofício, de várias formas: quanto às duas proibições cumulativamente durante o exame de mérito; somente quanto às proibições referentes à condição de validade do sinal; ou, analisando-se, primeiramente, as condições de validade e, em seguida, as condições de disponibilidade do sinal.

Ressalte-se que, para alguns institutos responsáveis pela concessão de registros de marcas que, inclusive, analisam de ofício a condição de disponibilidade do sinal, nem sempre lhes é permitido indeferir um pedido de registro caso não haja sido interposta uma oposição, como será mostrado no capítulo seguinte.

Logo, em determinados países, cabe à autoridade pública controlar as proibições “absolutas” e “relativas”. Em outros, somente as primeiras, que visam, em regra, a proteger interesses supraindividuais, tais como o interesse público em sentido estrito, ou seja, “o interesse que corresponda a uma ampla e aberta generalidade de pessoas que não constituem um grupo organizado” (XAVIER *apud* GONÇALVES, 2012, p. 178) ou “o interesse de grupos relativamente homogêneos, mais ou menos extensos (concorrentes ou consumidores)” (GONÇALVES, 2012, p. 178).

Segundo Carvalho, a distinção entre os impedimentos absolutos e relativos decorre do modo como é aferida, em concreto, a existência do motivo de recusa de registro. Assim, “no âmbito dos impedimentos absolutos de registro está em causa, essencialmente, a apreciação do sinal *in se*, sendo a apreciação dos motivos relativos de recusa de registro feita pela comparação do sinal cujo registro é pedido com outros direitos anteriores.” (CARVALHO, 2010, p. 39).

Carvalho (2010) ensina que não há uma correspondência completa entre motivos absolutos de recusa de registro e a proteção do interesse geral, nem entre os motivos relativos de recusa e a defesa dos interesses dos titulares de direitos anteriores. Neste sentido, é importante salientar a afirmação de Carvalho de que “o impedimento do registro de sinais enganosos, apesar de constituir um motivo absoluto de recusa de registro, pode estar

relacionado com um dos motivos relativos de recusa: a proibição de registro de marcas confundíveis com outras anteriores” (CARVALHO, 2010, p. 41). Esta afirmação é de suma importância para este estudo e será aprofundada na Seção 3.2.2.2 “b”.

Passa-se agora a uma apresentação sucinta das proibições quanto à validade do sinal, que são apreciadas durante o exame de mérito de um pedido de marca e, no subcapítulo subsequente, as proibições quanto à disponibilidade do sinal que se referem, primordialmente, a interesses particulares dos titulares.

Note-se mais uma vez que não será aprofundado o estudo referente a todas essas proibições por fugirem do objeto de estudo desta tese. No entanto, procurar-se-á enquadrar as proibições elencadas pela lei brasileira na classificação que mais se aproxima do que seja uma proibição que afeta o sinal quanto às sua validade e quanto à sua disponibilidade.

3.1 Proibições da lei quanto à validade do sinal

A condição de validade de um sinal é aquela que se encontra intrinsecamente unida ao signo, decorrente da própria constituição do sinal, como o caráter da distintividade, da liceidade e da veracidade desse sinal. As proibições da lei quanto à validade do sinal são normas que, não sendo observadas, violam o interesse público. São as “proibições absolutas”, como são denominadas pela doutrina estrangeira.

Bently e Sherman consideram as proibições absolutas sob duas características. A primeira é aquela que se refere ao sinal em si mesmo e a segunda é a que diz respeito ao interesse público ou geral, que pode apresentar diferentes concepções.

[...] with one or two exceptions, the term ‘absolute’ indicates that the ground for objection relates to the sign itself, rather than the rights of individual third parties. For this reason, absolute grounds of refusal concern matters which can be scrutinized easily by various offices without reference to third parties. Second, the ‘absolute’ grounds for refusal are grounds which give effect to a ‘public’ or ‘general interest’ (although the public interest underpinning each ground may vary) [grifo no original] (BENTLY e SHERMAN, 2009, p. 817).

Segundo os autores, a consequência do registro de um sinal que viola um interesse público é que qualquer pessoa pode demandar administrativa ou judicialmente no intuito de declarar a marca inválida (BENTLY e SHERMAN, 2009).

Gonçalves (2012) considera as proibições absolutas sob três critérios. O primeiro deles é aquele ligado à constituição da marca, o que o autor chama de “sinal não possível”. O segundo critério seria o do sinal “interdito”, enganador, ofensivo aos bons costumes e à ordem pública, que alguns autores consideram como o requisito de “licitude” da marca, isto é,

aqueles sinais pertencentes a entidades públicas nacionais e estrangeiras e sinais contrários à lei. O terceiro critério seria o do sinal “não distintivo”, que engloba os sinais genéricos, usuais ou descritivos para os produtos e serviços os quais se deseja obter a proteção.

Olavo (2005) denomina as proibições absolutas de “limites intrínsecos” do sinal, que dizem respeito “aos próprios sinais em si mesmos considerados e à suscetibilidade que tenham de constituir uma marca”. No âmbito dos limites intrínsecos, Olavo também adota a classificação tripartite quanto à liberdade de composição da marca: “a suscetibilidade de representação gráfica”¹¹⁵, “a capacidade distintiva” e “outros limites intrínsecos”, que englobam os sinais de caráter oficial tais como emblemas, bandeiras, armas, os sinais contrários à moral, aos bons costumes e a ordem pública, e os sinais enganosos (OLAVO, 2005, p. 80-91).

Na lei brasileira, as proibições quanto à validade do sinal encontram-se dispostas no artigo 122 e no artigo 124, incisos I, II, III, IV, VI, VIII, X, XI, XIV, XVIII e XXI. Ressalte-se que algumas delas admitem ressalvas quanto à “suficiente forma distintiva” o que descarta, no conceito do Manual de Marcas do INPI, o “caráter absoluto” das mesmas. Como o assunto não se refere ao objeto em estudo, passa-se à apresentação das proibições referentes à disponibilidade do sinal.

3.2 Proibições da lei quanto à disponibilidade do sinal

A condição de disponibilidade é aquela que respeita à constituição de um sinal, mas afeta direitos já apropriados por terceiros (INPI, 2010). A disponibilidade, segundo Moro (2003), consiste em não haver registro anterior daquele sinal para produtos e serviços iguais ou afins e, também, em não encontrar óbice, proibição em outro sinal distintivo protegido por legislações que não apenas a de propriedade industrial.

É o que Olavo (2005) qualifica de “limites extrínsecos”, que dizem respeito aos sinais confrontados com situações anteriores, como a existência de marcas anteriormente registradas para produtos ou serviços idênticos ou afins (OLAVO, 2005, p. 80). Tais proibições visam a proteger, essencialmente, interesses individuais, de um só concorrente ou de um particular (GONÇALVES, 2012).

¹¹⁵ Atualmente, a Diretiva UE 2015/2436, retirou o requisito da “representação gráfica”, deixando mais abrangente a norma. Segundo o artigo 3º da Diretiva “Podem constituir marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, ou desenhos, letras, números, cores, a forma ou da embalagem do produto ou sons, na condição de que tais sinais: a) sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; e b) possam ser representados no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular” (UNIÃO EUROPEIA, 2015).

Barbosa (2003) intitula de “novidade relativa” o requisito pelo qual a marca deve se distinguir dos outros sinais já apropriados por terceiros. Trata-se da “exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros”. A utilização dessa nomenclatura é criticada por Moro (2003; 2009), que prefere usar o termo “disponibilidade”.

Esta não é a expressão mais adequada a ser utilizada, apesar de sua explicação ser perfeitamente aceitável, pois evoca uma originalidade que não é essencial à marca. Na lei, não se exige que a marca seja nova ou original, sendo disponibilidade um termo mais adequado ao caso, pois engloba todos os signos que ainda não foram apropriados por terceiros, signos de livre apropriação (MORO, 2003, p. 60).

As proibições quanto à disponibilidade do sinal são também denominadas “proibições relativas”. Segundo Gonçalves, o controle das proibições relativas é de responsabilidade dos concorrentes e particulares interessados, pois visam a proteger a interesses essencialmente individuais, de um só concorrente ou de um só particular (GONÇALVES, 2012).

Segundo Barbosa:

[...] um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou já foi apropriado por terceiros (*res alii*) (BARBOSA, 2003, p. 805).

Oliveira Neto (2007) ensina que um signo é “relativamente indisponível” se o seu uso como marca é passível de causar confusão ou associação com sinal sobre o qual incidem duas categorias de direitos anteriores: a dos direitos que não constituem marcas e a dos direitos anteriores que constituem marcas, esta última, classificada como “[...] marca registrada, marca evidentemente conhecida e marca notória” (OLIVEIRA NETO, 2007, p. 157), intituladas pela doutrina e lei brasileira, respectivamente, como marca registrada, marca de alto renome e marca notoriamente conhecida.

Na lei brasileira, as proibições relativas encontram-se mescladas com as proibições absolutas igualmente no artigo 124 e correspondem essencialmente aos incisos V, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII e artigos 129 § 1º, 125 e 126, da LPI/96.

A proibição do registro de sinais que violam “direitos anteriores que não constituem marcas”, tais como títulos de estabelecimentos, nomes empresariais e desenhos industriais anteriormente registrados, direitos de autor, em regra, não é aplicada, de ofício, pelo INPI. Nestes casos, os respectivos titulares anteriores devem tentar impugnar o pedido de registro de marca por meio de oposição, a ser realizada anteriormente ao registro ou por meio de um

processo administrativo de nulidade, no prazo legal ¹¹⁶, após o registro efetuado. Concomitantemente ou não à tramitação dos procedimentos administrativos acima elencados, o titular de um direito anterior pode ainda se socorrer da via judicial dentro do prazo prescricional de cinco anos após a concessão do registro quando este for considerado conflitante com direitos anteriores. Dessa forma, se não houver qualquer outra proibição referente à validade do sinal, ou qualquer impugnação de terceiros interessados, o INPI concederá o registro.

O exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal é realizado por meio da busca de anterioridades e tem como base apenas as marcas anteriormente registradas e as indicações geográficas. Já o indeferimento de ofício de sinais que violam direitos disponíveis é aplicado não apenas em relação às marcas e indicações geográficas anteriormente registradas, mas igualmente aos eventos oficialmente reconhecidos e aos direitos da personalidade, que abrangem o nome civil e sua assinatura, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo e imagem de terceiros. Neste caso, o INPI exige autorização nos autos, caso o requerente não seja o próprio detentor do direito de personalidade em questão. A norma também abre exceção para o consentimento dos herdeiros ou sucessores. Caso não seja apresentado o devido consentimento, quer acompanhada do pedido, quer após exigência formulada, indefere-se, de ofício, o pedido.

Como o objeto do presente estudo se concentra propriamente nas marcas anteriormente registradas, precisamente o inciso XIX, do artigo 124, da LPI, dispensar-se-á a apresentação de todas as demais normas.

3.2.1 A proibição do registro de sinais que violam marcas anteriormente registradas

Como devidamente estudado no Capítulo 2 desta tese, quando da apreciação do sinal requerido para fins de registro, o INPI, por meio do seu corpo técnico de examinadores, depois de analisar as condições de validade do sinal, realiza o exame de disponibilidade do mesmo. Ao proceder a este exame, o examinador efetua uma busca de anterioridades de pedidos e registros de marcas. Essa busca é realizada junto ao banco de dados de marcas. Após a realização da busca, ainda que não haja provocação de terceiros interessados, poderá indeferir, de ofício, o pedido se julgar o mesmo colidente com marcas anteriormente registradas.

¹¹⁶ O prazo para interpor um processo administrativo de nulidade é de 180 dias contados da expedição do certificado do registro. Art.169, da LPI.

Necessário esclarecer que o INPI verifica, de ofício, em sua base de dados, apenas as marcas anteriormente registradas, levando-se em consideração tanto os registros anteriores, como os pedidos anteriormente depositados considerados colidentes com o pedido posterior.

Nesta esteira, as marcas anteriores, contudo, não registradas, não serão estudadas nesta pesquisa. Estas marcas anteriores não registradas são aquelas previstas no inciso XXIII¹¹⁷, do artigo 124, que corresponde à marca anterior que “o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”, seja ele sediado ou domiciliado no Brasil ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou reciprocidade de tratamento; a “marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade” nos termos do artigo 6 bis da CUP, “independente de estar previamente depositada ou registrada” no Brasil, inserida no artigo 126¹¹⁸, da LPI e, por fim, as marcas anteriores do usuário de boa-fé, prevista no artigo 129 § 1º¹¹⁹, da LPI.

Como o tema deste estudo trata de discutir a possível supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que tange às marcas anteriores registradas, entende-se que estariam imediatamente de fora desta análise essas marcas não registradas acima citadas, uma vez que o INPI não teria acesso às mesmas ao realizar a busca de anterioridades de marcas. O INPI só poderá indeferir um pedido que viole tais normas caso haja um procedimento de oposição ou nulidade.

Portanto, o âmbito desta pesquisa restringe-se às marcas anteriormente registradas. Ocorre que, neste raciocínio, podem ser consideradas como sendo marcas anteriormente registradas as marcas coletivas e de certificação, que impedem o registro de sinais que violam a proibição prevista no inciso XII¹²⁰; as marcas de produtos e serviços, proibição contida na norma do inciso XIX¹²¹; e a marca idêntica em seus elementos nominativos e/ou figurativos requerido pelo mesmo titular para o mesmo produto ou serviço, vedação do inciso XX¹²²,

¹¹⁷ Artigo 124, XXIII, da LPI. “Não são registráveis como marcas: [...] 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, 1996).

¹¹⁸ Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (BRASIL, 1996).

¹¹⁹ Artigo 129, § 1º, da LPI. “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” (BRASIL, 1996).

¹²⁰ Artigo 124, XII, da LPI: “Não são registráveis como marca: [...] reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154” (BRASIL, 1996).

¹²¹ Artigo 124, XIX, da LPI: “Não são registráveis como marcas: [...] 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, 1996).

¹²² Artigo 124, XX, da LPI. “Não são registráveis como marcas: [...] dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva” (BRASIL, 1996).

todos esses incisos contidos no artigo 124. Agregam-se nesta categoria igualmente as marcas de alto renome, previstas no artigo 125¹²³.

Embora sejam consideradas marcas anteriormente registradas, detectadas pela busca de anterioridades durante o exame de disponibilidade do sinal, podendo o INPI indeferir de ofício um pedido que infrinja quaisquer dessas normas, o estudo irá compreender apenas à norma do inciso XIX, do artigo 124, da LPI como será explicado. No entanto, é necessário, primeiramente, esclarecer os motivos pelos quais esta pesquisa irá desconsiderar os outros tipos de marcas anteriormente registradas.

Quanto à norma do inciso XX do artigo 124, ainda que a mesma esteja enquadrada na categoria “marca anteriormente registrada” e que seja detectada pela busca, este tipo de violação não será objeto de análise. Isto porque, este direito anterior, caso fosse violado, em razão da supressão do indeferimento de ofício, não causaria riscos ao titular da marca. Pelo contrário, só beneficiaria o mesmo, pois este poderia efetuar sucessivos registros como forma de ilidir a caducidade, uma vez que sempre estaria dentro do prazo para início ao uso da marca¹²⁴. No entanto, deixar que um novo depósito de marca idêntica para produto ou serviço idêntico fosse feito implicaria em outro grave problema: a fraude no instituto da caducidade, pois a referida regra visa a impedir sucessivos depósitos de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço.

Em relação às normas dos artigos 125¹²⁵ e 124, XII¹²⁶, há que se tecer algumas considerações. Em regra, como as marcas de alto renome e as marcas coletivas e de

¹²³Artigo 125. “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1996).

¹²⁴ Conforme o art. 143, da LPI: “Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua concessão, na data do requerimento o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou se o uso da marca tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro” (BRASIL, 1996).

¹²⁵O art. 125, da LPI, assegura a proteção especial das marcas de alto renome, em todos os ramos de atividade, ou seja, a marca de alto renome goza de uma proteção não subordinada ao princípio da especialidade da marca. Segundo a conceituação de Gonçalves (2012), a respeito das “marcas célebres ou marcas de prestígio”, este tipo de marca deve obedecer a dois requisitos, um quantitativo e outro qualitativo. O primeiro é gozar de excepcional notoriedade e o segundo é gozar de excepcional atração e/ou satisfação junto aos consumidores. De acordo com Moro (2003), dois elementos devem estar presentes em sua consideração: o conhecimento da marca perante o público em geral, e não só por parte dos consumidores do produto ou serviço; e o fato de ser uma marca que assinala produtos de qualidade. Gonçalves também aponta duas condições para a proteção da marca de alto renome: o aproveitamento, sem justo motivo, do seu caráter distintivo ou prestígio e o prejuízo, sem justo motivo, de seu caráter distintivo ou prestígio (GONÇALVES, 2012). Com a entrada em vigor da Resolução nº 107/2013, dentro do ordenamento brasileiro de propriedade industrial, desde março de 2014, o reconhecimento do alto renome de uma marca, que antes se alegava somente em sede de defesa, por meio de uma impugnação via oposição ou processo administrativo de nulidade, passou a ser requerido por meio de petição específica, constituindo uma etapa autônoma.

¹²⁶ O referido artigo veda a reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva e de certificação. A marca coletiva é um sinal que visa a identificar produtos ou serviços fornecidos pelos membros de uma determinada coletividade (associação, união, cooperativa, organização fraternal ou outro grupo organizado coletivamente), distinguindo-se de outros produtos ou serviços idênticos ou similares provenientes de outras origens que não sejam membros desta mesma coletividade (INPI, 2017). O registro de uma marca coletiva será de titularidade de uma entidade representativa de uma coletividade, mas será usada por seus membros, como uma indicação de associação com esta entidade coletiva, ao contrário

certificação podem ser categorizadas como marcas anteriormente registradas, após o devido processo administrativo de registro, tais violações também poderiam indicar prejuízos aos seus respectivos titulares. Estas são detectadas pela busca de anterioridades durante o exame de disponibilidade do sinal e são igualmente consideradas motivos de indeferimento, de ofício, pelo INPI.

Ocorre que as marcas coletivas e de certificação apresentam certas particularidades se comparadas às marcas simples de produtos e serviços, pois se submetem a regulamentos próprios e são analisadas mediante procedimentos especiais específicos. Ao se refletir sobre a norma do art. 124, XII, quanto à possível supressão de um indeferimento de ofício, verifica-se que a convivência entre dois sinais iguais ou semelhantes, sendo o “sinal anterior” uma “marca coletiva ou uma marca de certificação” e o “sinal posterior” necessariamente uma “marca de serviço ou de produto”¹²⁷, poderia, sim, induzir em erro quanto à natureza da marca¹²⁸ e, conseqüentemente, quanto às funções jurídicas para as quais as mesmas são tuteladas. Isto porque o convívio no mercado entre ambos os sinais, ou seja, uma marca de produto ou serviço e uma marca classificada como coletiva ou de certificação, levaria o consumidor a erro, uma vez que este poderia estabelecer uma ligação entre a marca posterior imitada a uma marca coletiva anteriormente registrada, maculando a função de indicar uma origem coletiva, ou de certificação, violando a função de garantia ou qualidade, que se submete a critérios diferenciados de análise, com uma série de exigências.

A marca coletiva, por exemplo, só pode ser requerida por pessoas jurídicas que representam uma coletividade, como associações de produtores e cooperativas. A marca de certificação, somente por entidade sem interesse direto comercial ou industrial no produto ou serviço (INPI, 2017). No entanto, trata-se de uma categoria especial e como o registro desse tipo de marca, seja coletiva, seja de certificação, requerer trâmites especiais, torna-se mais

das marcas de produtos ou serviços, que distinguem individualmente suas origens (INPI, 2017). O pedido de marca coletiva é analisado observando as condições expressas nos arts. 147 e 149 da LPI, onde está estabelecido que deve constar dos autos o regulamento de utilização da marca, dispondo sobre as condições de utilização e as proibições de uso do sinal. Quaisquer alterações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI através do protocolo de petição contendo as mudanças efetuadas, sob pena de não ser considerada tal modificação (INPI, 2017).

A marca de certificação atesta a conformidade de produtos e serviços a determinadas normas técnicas e quem atua diretamente na indústria ou no comércio desses produtos e serviços não pode ser titular de marca desta natureza (INPI, 2017). O pedido de uma marca de certificação deverá conter as características do produto ou serviço a ser certificado, constando a descrição do tipo de produto ou serviço, quanto à qualidade, natureza, material utilizado, procedimentos de produção ou prestação de serviço, dentre outras que o requerente considerar significativas [...] As medidas de controle que o titular utilizará para atestar a conformidade do produto ou serviço a ser certificado, assim como as sanções aplicadas no caso de uso indevido da marca (INPI, 2017).

¹²⁷ Os critérios de análise das marcas coletivas e de certificação são específicos e o exame de cada tipo de marca é feito por uma comissão especial (de marcas coletivas e de marcas de certificação). Para pleitear registros como estes, é necessário seguir uma série de formalidades como estatutos, entre outros documentos. Portanto, o deferimento de marcas deste tipo não seria nunca automático.

¹²⁸ Como já visto no Capítulo 1, as marcas, quanto à sua natureza, podem ser de produto, de serviço, coletiva e de certificação (BRASIL, 1996).

complexo obter um registro como este. Consequentemente, são poucos os existentes. Dessa forma, o impacto da supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal e o subsequente indeferimento de ofício caso o sinal viole algum destes dois tipos de marcas, teria uma expressão bem mais reduzida, apesar de ser relativamente mais complexa a não aplicação do indeferimento de ofício, tendo em vista as funções que tais marcas desempenham¹²⁹. Segundo demonstra o banco de dados do INPI, até 30 de novembro de 2018, havia somente 112 registros de marcas de certificação e 345 registros de marcas coletivas (INPI, 2018), o que representa uma parcela ínfima em um banco de dados que contabiliza mais de um milhão de registros ativos de marcas.

À marca de alto renome, prevista no art. 125, da LPI, assegura-se uma proteção especial, em todos os ramos de atividade. Esse tipo de marca é detectada pela busca de anterioridades quando está registrada ou ainda se encontra na situação de pedido pendente de decisão. Assim como o que ocorre na apreciação dos pedidos de registros das marcas coletivas e de certificação, os trâmites para a concessão de um registro declarado de alto renome são diferentes dos procedimentos de registro de uma marca comum de produto ou serviço, as taxas são diferenciadas e o exame é feito por uma comissão especial do INPI, responsável por analisar as provas desse renome, tendo em vista que o escopo de proteção conferido a este tipo de marca, de categoria especial, abrange todas as classes de produtos e serviços.

Portanto, para que uma marca seja declarada de alto renome, é provável que seu titular, tenha efetuado investimentos na publicidade da marca e na imagem da mesma. Neste raciocínio, como se trata de um tipo de marca que, em regra, é de titularidade de grandes empresas, acredita-se que os mesmos dispõem de uma equipe jurídica para gerir suas marcas e, portanto, tenham à disposição um serviço de monitoramento de pedidos depositados para verificar a necessidade de apresentar oposições e nulidades contra os pedidos considerados colidentes. Ademais, o número de marcas declaradas de alto renome é igualmente inexpressivo. Até 2018, o INPI havia contabilizado 103 marcas de alto renome ainda em vigência.

Portanto, em uma possível supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal, acredita-se que tais titulares poderiam ser, em tese, menos prejudicados em razão desse inexpressivo universo, além da devida diligência que os mesmos têm em relação a este tipo de marca. Isto porque, supõe-se, que os titulares das marcas de alto renome conheçam o uso do

¹²⁹ Para uma discussão sobre as funções das marcas coletivas e de certificação, indica-se a leitura dos trabalhos de Fernández-Nóvoa (2004) e Largo Gil (2005).

sistema de marcas. Além disso, não é demais esclarecer que toda marca de alto renome, necessariamente, passou pela condição anterior de ser um registro de marca comum de produto ou serviço, no alcance do segmento mercadológico em que atua.

Dessa forma, para que se possa aprofundar o estudo, optou-se por restringir a análise, apenas à norma do artigo 124, inciso XIX, como acima informado. Vale ressaltar que, em um sentido mais amplo, como se verá em momento oportuno, a própria norma do inciso XIX, abrange as categorias especiais acima elencadas. Isto porque a referida norma veda o registro de sinais que reproduzam ou imitem parcialmente ou com acréscimo “[...] marca alheia registrada”, para “[...]distinguir ou certificar” produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, onde se pode incluir todas as marcas anteriores registradas, inclusive as de alto renome, as coletivas e as de certificação.

Ademais, há dois outros motivos para a escolha da análise específica do inciso XIX. Além de se constituírem em anterioridades impeditivas detectadas pela busca de anterioridades, ou seja, que podem ser detectadas de ofício pelo INPI, o inciso XIX representa o maior número de indeferimentos no INPI brasileiro. Dos 125.155 de indeferimentos de pedidos de registros de marcas emitidos num intervalo de cinco anos, 94.174 pedidos foram indeferidos pelo art. 124, XIX, da LPI, como se constatará, especificamente, no capítulo 5 desta pesquisa (INPI, 2018).

O referido dispositivo, que veda um pedido de registro com base em marcas anteriores é, igualmente, o fundamento mais invocado nas oposições e nulidades no Brasil, certamente porque ataca a principal função da marca que é a distintiva (INPI, 2018).

Em outros países, as normas similares, que equivalem à “reprodução de marcas anteriores”, igualmente são as mais invocadas como fundamento de oposições e nulidades em outros países. Como informam Azéma e Galloux, a respeito do sistema marcário francês, “l’antériorité la plus fréquemment invoquée est constitué par une autre marque” (AZÉMA e GALLOUX, 2012, p. 843). O mesmo ocorre em Portugal, sistema de amplo exame prévio e que “pela sua própria natureza, mais facilmente pode escapar à densa malha de controlo e servir de fundamento de anulação” (GONÇALVES, 2012, p. 229).

O fundamento da norma que veda o registro de sinais que reproduzam ou imitem marcas anteriormente registradas está na necessidade de proteger os legítimos interesses jurídico-privados dos titulares de sinais anteriores que podem entrar em colisão com a marca a qual se solicita proteção. Ademais, protegem-se, indiretamente, a interesses gerais como os interesses dos consumidores em não serem enganados ou o interesse geral de manter a transparência no mercado (ARCALÁ *apud* RODRÍGUEZ CANO, 2008).

Entende-se, com isso, que a possibilidade do convívio de duas ou mais marcas idênticas ou semelhantes para assinalar produtos e serviços idênticos ou semelhantes, causaria, em primeiro lugar, um risco de confusão junto ao público consumidor. Em segundo lugar, causaria um risco de associação, compreendido por alguns autores como uma espécie de risco de confusão, podendo induzir o consumidor de que as marcas coexistentes pertencem a uma mesma “família”¹³⁰.

Em suma, o inciso XIX, do artigo 124, da LPI, é comprovadamente o mais invocado nos indeferimentos, seja de ofício, seja por meio de impugnações de terceiros, como se comprovará nas estatísticas que serão apresentadas no capítulo 5. Por esta razão, os titulares de marcas de produtos e serviços, que não se enquadram em uma categoria especial como a de marca de alto renome, marca notoriamente conhecida, marca coletiva ou marca de certificação, serão os maiores prejudicados em caso da supressão do exame de disponibilidade do sinal, uma vez que o indeferimento de ofício não será aplicado, deixando a cargo dos titulares anteriores impugnar o pedido de registro de marcas. A consequência, em caso da inércia do titular anterior, será a possibilidade de convívio com marcas que causam risco de confusão e/ou associação indevida.

3.2.2 O indeferimento de ofício de sinais que violam o artigo 124, inciso XIX, da LPI

É importante recordar que, após o exame de mérito quanto às condições de validade e disponibilidade do sinal, como visto, o INPI deve emitir, ao final do processo de registro de marca, uma decisão final. Esta pode resultar em um deferimento ou indeferimento. A decisão de indeferimento será sempre de ofício, caso o sinal infrinja qualquer condição quanto à sua validade, pois como anteriormente explicado, refere-se a normas que estão além dos interesses do titular do pedido em questão.

Quanto às condições de disponibilidade, estas, devem, em regra, serem suscitadas pelas partes interessadas por meio de uma oposição ou um processo administrativo de nulidade com o intuito de levar ao conhecimento do INPI de que aquele direito já se encontra ocupado. No entanto, o tratamento quanto a este tipo de proibição, durante o exame de disponibilidade, realizado pelo INPI é distinto, dependendo do direito anterior a ser considerado.

¹³⁰ Uma “família de marcas” é o conjunto de marcas com simbologia similar, detidas pelo mesmo titular. A família de marcas aproxima diferentes signos de forma a sugerir ao público uma contiguidade ou uniformidade de origem (BARBOSA, 2015).

De ofício, o INPI só analisa a disponibilidade do sinal quanto às marcas anteriormente registradas, uma vez que a busca de anterioridades é realizada apenas na base de dados de marcas. No resultado desta busca, é possível se observar três categorias de marcas: as marcas de produtos e de serviços, as marcas coletivas e de certificação e as marcas de alto renome, sejam elas na condição de registro, bem como na condição de pedido anteriormente depositado.

Ainda que as categorias especiais não façam parte deste estudo, pode-se dizer que as mesmas estão inseridas na norma do inciso XIX, do artigo 124, da LPI. Dispõe o art. 124, XIX, da LPI que não são registráveis como marca “reprodução ou imitação [...] de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia registrada” (BRASIL, 1996). Como se percebe pelo texto da lei, a norma do inciso XIX é abrangente. Ela amplia o sentido da expressão “marca alheia registrada” para as marcas que não apenas “distinguem”¹³¹ um produto ou serviço, mas àquelas que “certificam”, quando também se pode fazer referência às marcas de certificação¹³².

É necessário também acentuar que só vai haver indeferimento por parte do INPI, seja provocado ou não por terceiros, se houver reprodução ou imitação de marca alheia que seja “suscetível de causar risco de confusão”. O indeferimento com base no risco de confusão ocorre quando a marca do depositante é tão semelhante a uma marca registrada ou anteriormente depositada que tornará provável que o consumidor seja alvo de confusão, compreendido nele um risco de associação, dando a impressão de que se trata de uma mesma “família de marcas”.

O fenômeno de marcas parecidas para atividades iguais ou afins tende a induzir o público a dar-lhes a mesma reputação ou apontar-lhe a mesma proveniência (BARBOSA, 2015). Ainda de acordo com Barbosa,

[...] o uso contíguo de signos diversos, de titulares diferentes ou que apontam para origens divergentes, pode afetar a clareza da mensagem passada pela marca [...] marcas parecidas ou contíguas, usadas para atividades iguais ou afins, tendem a atuar em bloco junto à percepção do público, e por isso mesmo se veda tal episódio, em detrimento dos titulares legítimos [...] (BARBOSA, 2015, p. 6-7).

Igualmente, verifica-se que a lei distingue os conceitos de reprodução, imitação, identidade, semelhança e afinidade entre sinais e entre produtos e/ou serviços, além do risco de confusão ou associação. Esses conceitos são aqueles que influenciam no convencimento do

¹³¹ As marcas de produto, de serviço e coletivas distinguem um produto ou serviço.

¹³² Apesar de existir norma própria para certificação, que é o inciso XII, do artigo 124, da LPI, o inciso XIX, do mesmo artigo fala de marcas não apenas para distinguir, mas para “certificar”.

examinador ao detectar uma colidência e decidir ou não, de ofício, pelo indeferimento. Não é demais reiterar que o termo “colidência” pode ser traduzido como o conflito que ocorre quando os sinais marcários são idênticos ou semelhantes e distinguem ou visam a distinguir produtos ou serviços idênticos ou semelhantes. Marcas colidentes são, pois, marcas conflitantes, que causam confusão ou associação indevida junto ao público consumidor.

Antes de se passar para a análise das consequências que podem ocorrer com a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriores registradas, caso os titulares desses direitos de marcas se quedassem inertes, é necessário que se consolide, ainda que de forma breve, os conceitos contidos na norma do inciso XIX, além da noção do que seja “consumidor médio”, que são fatores considerados na determinação da colidência entre sinais.

a) Conceitos sobre reprodução e imitação

O dispositivo do inciso XIX, do artigo 124, proíbe a “[...] reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada[...]”. É importante destacar que os conceitos de reprodução e imitação não são exaustivos. O direito brasileiro e todas as legislações estrangeiras estudadas nesta pesquisa consideram que a reprodução pode ser total, parcial ou com acréscimo, recebendo apenas diferentes interpretações. A lei da propriedade industrial brasileira não define o que é reprodução ou imitação, tarefa deixada a cargo da doutrina, da jurisprudência ou de resoluções internas.

Para Gama Cerqueira (2010, p. 43), a reprodução da marca é a “cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro é igual à outra anteriormente registrada e em vigor, o registro não poderá ser concedido”.

Sobre a diferença entre reprodução e imitação, Gama Cerqueira (2010, p. 45) ensina que “se a reprodução for de elementos secundários ou acessórios da marca, sobretudo de elementos de uso comum, a hipótese deve ser apreciada como *imitação* e não como *reprodução*” (grifo no original).

Sobre a diferenciação entre reprodução e imitação, discorre Copetti (2008):

A reprodução nada mais é do que a cópia servil, ou seja, a identidade do sinal, enquanto a imitação é a reprodução dissimulada, ou seja, a semelhança do sinal, pois não reproduz a marca, mas a ideia que ela transmite, elementos com o mesmo significado, termos com pronúncia que se assemelham, enfim, tudo, buscando traçar uma semelhança com a marca anterior, ainda que de forma dissimulada” (COPETTI, 2008, p. 115).

Neste raciocínio de que a reprodução induz à identidade e a imitação implica em semelhança, Copetti (2008, p. 117) conclui que a norma do inciso XIX, da LPI, proíbe o registro de um sinal quando se constata uma das seguintes hipóteses: identidade do sinal com a marca anterior e identidade dos produtos e/ou serviços; identidade do sinal com a marca anterior e semelhança dos produtos e/ou serviços; identidade do sinal com a marca anterior e afinidade dos produtos e/ou serviços; semelhança entre o sinal e a marca anterior e identidade entre produtos e/ou serviços; semelhança entre o sinal e a marca anterior e semelhança dos produtos e/ou serviços; e, por fim, semelhança entre o sinal e a marca anterior e afinidade dos produtos e serviços.

Gonçalves (2012, p. 230) utiliza a nomenclatura “usurpação”, enquanto violação direta e total de uma marca, a qual se reveste em duas espécies: a contrafação e a imitação da marca. No primeiro caso, trata-se da cópia servil, quando a marca posterior reproduz totalmente a marca anterior, o que para o direito brasileiro, seria o fenômeno da “reprodução”.

Na imitação, segundo o autor, a marca posterior reproduz aproximadamente a marca anterior podendo revestir-se de diferentes graus de aproximação: reprodução quase-servil, reprodução aproximativa, que é a imitação propriamente dita, reprodução parcial e reprodução com adições (GONÇALVES, 2010).

A respeito da imitação, observa Copetti que:

[...] a imitação consiste no artifício empregado na composição de uma marca com a finalidade de iludir os consumidores desatentos. O terceiro, quando da criação da marca, deixa transparecer determinados elementos a seu favor, ou seja, aqueles a priori visualizados não se assemelham, mas são mais perspicazes que a reprodução. A Lei não veda a simples imitação, mas a possibilidade de confusão ou associação determinada por essa. Embora nenhum detalhe seja identicamente reproduzido, mas a disposição, as combinações, a forma dos caracteres, a analogia das molduras são de tal índole que a confusão é inevitável estará caracterizada a imitação (COPETTI, 2008, p. 115).

Mathély (1994) considera a imitação como uma reprodução do sinal de forma aproximada, estabelecendo três condições para que um sinal seja imitado. A primeira condição é a existência efetiva da confusão. A imitação pode ensejar a confusão, em seu grau mais elevado, quando o comprador acredita estar comprando a marca autêntica; ou em menor grau, quando é estabelecido, no espírito do consumidor, um elo entre a marca autêntica e a marca imitada, sendo este, ainda que inconscientemente, o motivo decisivo para a compra do produto.

A segunda condição é a existência da “possibilidade” de um risco de confusão. A terceira é o consumidor final a qual o produto/serviço é destinado, quando se deve tomar em

conta o “consumidor médio”, de atenção mediana, não compreendendo aqueles de capacidades extraordinárias, nem pessoas particularmente distraídas ou negligentes.

Ressalte-se que esta imitação ou reprodução da marca, que caracteriza a contrafação, deve ser feita “no mundo dos negócios”, ou seja, na área de atuação do titular da marca.

For the trademark to function effectively, it is necessary that there be no confusion in the minds of consumers about the source of the product. Thus, marks that resemble other trademarks are not allowed to be registered as trademarks if their use is “likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause a mistake, or to deceive.” (15 U.S.C. section 1052(d)) (ECONOMIDES, 1997, p. 7).

Como na afirmação de Economides (1997), para que a marca possa exercer verdadeiramente sua função de distinguir é necessário que ela não cause risco de confusão com outras já existentes no mercado. É do risco de confusão que passa a se tratar agora.

b) O risco de confusão e o risco de associação entre sinais

Quando os sinais e os produtos ou serviços assinalados são idênticos, não há dificuldade de análise, pois a confusão é presumida, assim como dispõe o Acordo TRIPS (OMC, 2012)¹³³. Neste sentido também é a Diretiva Europeia 2015/2436¹³⁴, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. A Convenção União de Paris (CUP), no artigo 6 *bis* (1)¹³⁵, menciona o risco de confusão quando proíbe o registro de sinal (ou parte essencial deste) que imite ou reproduza marca notoriamente conhecida para produtos idênticos ou similares (BRASIL, 1925).

O problema se inicia quando há apenas semelhanças. Observa-se que são dois os fatores-chave para a determinação deste tipo de risco de confusão: a similaridade entre a

¹³³ Acordo TRIPS. Art.16. 1. “O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão [...]”.

¹³⁴ Diretiva Europeia 2015/2436. Art. 5.1. “a” e “b”. “É recusado o registo de uma marca ou, se efetuado, é passível de ser declarado nulo se: a) a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais a marca foi pedida ou registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior estiver protegida; b) devido à sua identidade ou à sua semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se referem, existir, no espírito do público, um risco de confusão; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior” (UNIÃO EUROPEIA, 2015).

¹³⁵ O Art.6 bis, da CUP estabelece que: “Os países da União comprometem-se a recusar ou a invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta” (CUP, 1967).

marca depositada e a marca anterior registrada ou depositada e a relação dos produtos identificados no pedido e no registro ou pedido anterior.

É necessário esclarecer que a “probabilidade” de causar confusão já é uma base de indeferimento. “O fundamento para a recusa é que a marca do depositante se assemelha de tal modo a outra marca que já é registrada que isso provavelmente causaria confusão no mercado” (INTA, 2016).

Na análise de colidência, ou melhor, na verificação da incidência do risco de confusão entre sinais, deve-se levar em conta a identidade, a semelhança e a afinidade entre os produtos ou serviços, bem como a identidade, a semelhança e a afinidade entre os sinais, além da noção do que seja consumidor médio, como se verá a seguir. Observados esses elementos, pode-se analisar a ocorrência ou não de uma imitação ou de uma reprodução total, parcial, com acréscimo ou ideológica. A reprodução ideológica pode ser definida como aquela de fundo conceitual, onde o consumidor, ao se deparar com o sinal posterior, imediatamente o associa a uma marca anteriormente registrada em decorrência da mesma ideia emitida por ambos os sinais em cotejo.

O consumidor a ser considerado na análise do risco de confusão é o chamado “consumidor médio”, pois o risco se estabelece sempre da perspectiva do consumidor interessado na aquisição dos correspondentes produtos e serviços (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p. 278). Há casos em que os produtos ou serviços destinam-se a consumidores especializados, peritos e profissionais. As marcas que assinalam produtos destinados a este público específico e diferenciado serão menos suscetíveis de confusão.

O conceito adotado pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia considera o consumidor médio como uma pessoa medianamente atenta e reflexiva, que normalmente percebe a marca como um todo, sem se deter ao exame de detalhes. Além disso, esse consumidor raramente tem a possibilidade de comparar diretamente as marcas, tendo que confiar na imagem imperfeita que guarda na memória (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004).

Para se aferir o risco de confusão, a doutrina e a jurisprudência consideram a necessidade de, após o cotejo entre os sinais marcários, proceder a uma análise das semelhanças gráficas ou visuais, fonéticas e ideológicas, levando-se em consideração a imitação ou reprodução parcial ou com adição.

A imitação deve ser apreciada de acordo com as suas semelhanças e não segundo suas diferenças. Isto porque são as semelhanças que ensejam o risco de confusão. Segundo Cerqueira (2010), a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas de forma sucessiva, sem apurar as suas diferenças.

Ademais, explica o mestre que se deve levar em conta não só o grau de atenção do consumidor comum, não especializado, mas as circunstâncias em que se adquire o produto, bem como a natureza e o meio em que o seu consumo é habitual.

Gonçalves (2012) sugere um conjunto de critérios de apreciação amplamente aceitos pela doutrina, sobretudo quando se trata de “marcas complexas”.¹³⁶ O primeiro é o da apreciação das marcas feita por uma visão unitária, ou seja, em seu conjunto. Isto porque o consumidor não faz um exame comparativo e contextual dos sinais no ato da compra dos bens de seu interesse.

O segundo critério apontado por Gonçalves (2012) é o da irrelevância. No conjunto da apreciação das marcas, se a semelhança for somente nos termos genéricos ou descritivos, o risco de confusão não é determinante. Neste sentido conclui-se que quanto maior o grau de distintividade da marca, mais proteção ela merece, o que não acontece com os sinais fracos, compreendidos como sugestivos e/ou evocativos¹³⁷.

O terceiro critério é o da notoriedade, que informa que quanto maior for a notoriedade da marca anterior, maior será o risco de confusão com uma marca posterior (GONÇALVES, 2012). Neste sentido compactua Fernández- Nóvoa:

la determinación de la existencia de un riesgo de confusión exige la ponderación de un conjunto de factores: identidad o semejanza de los signos confrontados; identidad o semejanza de los productos o servicios comparados y eventual fortaleza de la marca anterior (FERNANDEZ-NÓVOA, 2004, p. 243).

Por fim, o último critério estabelecido por Gonçalves (2012) refere-se às marcas nominativas complexas¹³⁸ quando se deve focar no termo principal ou elemento dominante da marca. Segundo Fernández-Nóvoa (2004, p. 316), “el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad”.

Por outro lado, se o elemento dominante da palavra for um termo usual, este não pode ser qualificado como o elemento dominante da marca. Fernández-Nóvoa contempla mais duas situações. Na comparação entre marcas puramente gráficas¹³⁹ “debe tomarse en

¹³⁶ Gonçalves chama de “marcas complexas” as “marcas mistas”, que são aquelas compostas por um elemento nominativo e outro figurativo.

¹³⁷ Segundo Gonçalves (2012, p. 198), “as marcas sugestivas, que tanto podem sugerir o nome do produto ou serviço como as respectivas características, são marcas perfeitamente válidas, embora o regime de proteção seja mais ténue, especialmente no tocante ao juízo de confundibilidade”. Para o autor, a distinção releva, fundamentalmente, do juízo de imitação entre as marcas.

¹³⁸ Marcas complexas são aquelas constituídas por mais de um elemento nominativo (GONÇALVES, 2012).

¹³⁹ Marcas puramente gráficas são aquelas que se limitam a provocar certa imagem sem qualquer significado conceitual, como por exemplo, um conjunto distintivo de linhas ou cores (GONÇALVES, 2012). Tal espécie de marca, subtipo de uma marca gráfica (que compreende marca puramente gráfica e marca figurativa), não existe em nosso direito marcário. Para o direito brasileiro este tipo de marca seria considerada uma marca figurativa.

consideración, ante todo, la pauta de visión de conjunto que provocan las marcas cotejadas [...] Hay que se tener en cuenta el impacto visual global que el signo produce en la mente de los consumidores” (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p. 316).

No caso de marcas figurativas, “la comparación debe realizarse desde una doble perspectiva: tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual” (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p. 316).

Quano à apreciação das marcas mistas, Fernández-Nóvoa (2004) acrescenta a existência de duas correntes doutrinárias: a primeira, aplicada pelo Tribunal Supremo Espanhol, defende que, na apreciação das marcas mistas, o elemento nominativo deve prevalecer sobre o componente figurativo. A segunda corrente é favorável à supremacia do elemento figurativo quando este, por sua originalidade, disposição e intensidade de cores, destaca-se sobre os elementos nominativos.

A doutrina também reconhece outro critério, de origem alemã, baseado na Teoria da Distância, na qual o titular de uma marca não poderá exigir que a marca de um concorrente tenha maior distância distintiva em relação à sua do que a distância que ela mesmo estabelece relativamente a marcas anteriores.

Portanto, a proibição do registro de sinais considerados colidentes ou conflitantes é princípio basilar do Direito de Marcas, tendo em vista que a principal função da marca é a de distinguir produtos e serviços, seja de origem diversa, seja da mesma origem empresarial. Como já mencionado nesta pesquisa, a marca ajuda a captar a clientela para os seus titulares, bem como, economiza os custos de busca para os consumidores, uma vez que, de certa forma, ela “resume” em uma ou algumas expressões a descrição do produto ou serviço que distingue.

Segundo Fuller (2006, p. 1), ao alegar a infração de marca, deve o titular da mesma, provar que a sua marca é legalmente válida, que ele tem o título da marca e que a marca posterior é suscetível de causar confusão com sua marca. No entanto, como é complexa a prova da ocorrência da confusão, as cortes americanas consideram o teste de “possibilidade de confusão” utilizado pela primeira vez no caso *Polaroid Corporation v. Polaroid Electronics Corporation*, o chamado “teste polaroid” que utiliza uma lista não exaustiva de oito fatores, entre eles, a força da marca anterior, o grau de similitude entre as duas marcas, a proximidade dos produtos, a confusão real e iminente e a recíproca boa fé do titular posterior, a qualidade do produto do titular posterior e a sofisticação dos consumidores (FULLER, 2006, p. 1).

No Brasil, Cabral e Mazzola (2014), em estudo que coletou diversas decisões jurisprudenciais dos critérios de apuração das circunstâncias que permeiam a “confusão entre sinais”, criaram o que denominaram “Teste 360º”. São sete os critérios estabelecidos pelos

autores para apurar o risco de confusão: o grau de distintividade intrínseco das marcas; o grau de semelhança das mesmas; a legitimidade ou fama do suposto infrator; o tempo de convivência das marcas no mercado; a espécie dos produtos em cotejo; a especialização do público-alvo e a diluição. Os autores sugerem que os critérios sejam examinados numa sequência lógica na avaliação global do potencial conflito.

Otero Lastres considera que, de todos os tipos de violação, a mais prejudicial é o risco de confusão provocado entre duas marcas e não entre uma marca e outro direito posterior, uma vez que se viola o Princípio da Transparência do Mercado. Ou seja, no momento de compra o consumidor se depara apenas com as marcas oferecidas e não com uma marca e um direito autoral, por exemplo, ou uma marca e um nome empresarial (OTERO LASTRES, 1975).

A maioria das leis de marcas em estudo, incluindo a brasileira no artigo 124, XIX, adotou o risco de associação como uma espécie contida no conceito de risco de confusão. Dessa forma, Fernández-Nóvoa (2004, p. 376) explica que a doutrina e a jurisprudência europeias se fundamentam em duas teses opostas acerca da interpretação do risco de associação. Uma primeira tese, defendida pela doutrina holandesa de Gielen e Strowel, afirma que a figura do risco de associação deve ser interpretada em sentido amplo.

Además de comprender el riesgo de confusión, en la figura del riesgo de asociación deben incluirse los siguientes supuestos: el riesgo de que a pesar de que la marca y el signo no son confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y el usuario del signo existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship); y el riesgo de que, a la vista de la semejanza entre la marca y el signo, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo desata el recuerdo de la marca (GIELEN e STROWEL *apud* FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p. 376).

Por outro lado, uma segunda tese, defendida primordialmente pela doutrina e jurisprudência alemãs, sustenta que o risco de associação é uma figura intimamente conectada com o risco de confusão, sendo apenas uma variante dele, como explica abaixo Fernández-Nóvoa:

[...] A pesar de diferenciar las marcas contrapuestas, el público puede creer equivocadamente que ambas marcas pertenecen a una misma empresa. Además del supuesto de riesgo de confusión indirecta, *Kunz-Hallstein* incluía asimismo dentro del riesgo de asociación la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu: hipótesis bajo la cual se subsumen tradicionalmente en Alemania los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero al mismo tiempo cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p. 380).

Neste sentido, Gonçalves (2012, p. 237) também considera o risco de associação como uma modalidade de risco de confusão, constituindo-se uma “abordagem mais ampla do mesmo e único fenômeno da imitação de marca sujeito às mesmas limitações legais, incluindo o requisito da identidade ou afinidade dos produtos ou serviços”.

Definidos todos esses conceitos de reprodução, imitação, risco de confusão e risco de associação, investigam-se, no próximo tópico, as consequências advindas a partir do convívio entre sinais colidentes, caso fosse suprimido o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas e seus respectivos titulares não impugnassem o pedido de registro de marca.

3.2.3 As consequências advindas a partir do convívio entre sinais colidentes

Como acima exposto, uma possível supressão do indeferimento de ofício de sinais que violam marcas anteriormente registradas possibilitaria o convívio entre marcas idênticas ou semelhantes no mercado, caso seus respectivos titulares se quedassem inertes, sem interpor, nos prazos legais, uma oposição ao pedido ou um processo de nulidade ao registro de marca considerado conflitante.

Decorridos 144 anos desde o surgimento da primeira lei brasileira de marcas, sendo 49 deles desde o surgimento do INPI, é fato que, até hoje, o sistema de marcas brasileiro não é bem compreendido ou corretamente utilizado pelos usuários.

Como será visto no capítulo 5, os pequenos empresários, que compõem mais de 80% dos demandantes de registros, não sabem como proceder para registrar um sinal como marca, desde o simples depósito de um pedido de marca até o dever de pagar as taxas de concessão nos casos em que o registro é concedido. Muito menos sabem empregar o instrumento administrativo adequado para a defesa de seus direitos. Ainda que aos usuários seja oferecido um Manual de Marcas e todas as informações sobre o registro disponíveis no sítio do INPI brasileiro, é evidente a falta de uma maior divulgação e de uma popularização do sistema de marcas pelos próprios resultados que serão apresentados no capítulo 5.

O que importa saber é que, em razão desse panorama, a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal poderá ter como consequência imediata a concessão de registros de marcas iguais ou semelhantes convivendo no mercado e com a chancela do INPI em caso de não apresentação de impugnações por parte dos interessados. Segundo Trigo

(2018)¹⁴⁰, a adoção deste procedimento sem uma devida reflexão representaria uma irresponsabilidade perante os usuários do sistema.

O nosso público não é um público consciente do que tem que ser feito [...] Já existe a hipótese do pré-uso de marca, o que faz com que convivam marcas registradas e marcas não registradas. Acho que isso teria que ser objeto de estudo mesmo. Mas com as leis que existem, acho que o dono [titular da marca] teria que ter algum jeito de se resguardar de alguma forma. Acho que teria que haver uma preparação do público por conta disso (TRIGO, 2018).

Considerando que os pequenos empresários, que compõem a maior parte dos usuários do sistema de marcas brasileiro, não sabem usar corretamente o mesmo¹⁴¹, e que, conseqüentemente, provocaria o aumento do número de marcas idênticas ou semelhantes no mercado, pode-se perceber que o convívio entre marcas colidentes geraria prejuízos que afetariam não apenas os interesses privados de seus respectivos titulares, mas poderia impactar sobre outros interesses como o dos consumidores e dos concorrentes.

Como provoca o mestre Ascensão (2001), os debates a que hoje se assistem são menos os que opõem o interesse público e os interesses privados e mais os que opõem entre si os vários interesses privados: “Os direitos de exclusivo incharam-se cada vez mais à custa do interesse público, que viu agravada mais e mais a sua condição; e à custa do interesse público, que o neoliberalismo inoperante só envergonhadamente permite referir” (ASCENSÃO, 2001, p. 1199-1200).

O entendimento de que a marca procura resguardar primeiramente os interesses do particular em detrimento do interesse público encontra-se superada. Como o registro da marca é facultativo, depreende-se que, se o empresário não tivesse interesse, não registraria a marca. Neste ponto é que se conclui que o titular da marca, efetivamente, é o primeiro interessado nesta proteção. Ou seja, procura-se registrar uma marca não com o intuito de beneficiar os consumidores, mas esperando-se uma fidelização da clientela, uma vez que a marca será uma referência para que o consumidor repita a compra do produto ou serviço desejado. No momento em que o empresário opta por registrar o sinal é porque resta claro que ele quer a exclusividade do mesmo sobre determinado produto ou serviço que deseja lançar no mercado. Somente em um segundo momento é que a marca poderá trazer benefícios aos consumidores. Ademais, as leis de marcas foram feitas para proteger os interesses dos empresários, bem

¹⁴⁰ A citação é fruto da entrevista concedida à pesquisadora em 12 de setembro de 2018. Tania Trigo já foi examinadora de marcas, quando ainda havia o setor de buscas, chefe de seção e atualmente é Coordenadora da Coordenação de Recursos e Nulidades de Marcas – COREM.

¹⁴¹ A respeito do desconhecimento do uso do sistema de marcas, na Espanha, a Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), na tentativa de minimizar o problema, implantou um serviço de atendimento aos micro e pequenos empresários que oferece, entre outros serviços, uma cartilha com o passo a passo do registro de marcas e outros direitos industriais (OEPM, 2018).

como as leis consumeristas foram criadas para atender aos interesses dos consumidores. Assim sendo, os consumidores não podem pretender ter qualquer direito sobre a marca.

Por outro lado, os interesses dos consumidores e do verdadeiro titular da marca anterior, aquele que de fato, teve a sua marca registrada anteriormente [e não aqueles pretensos titulares que depositam marcas que possam gerar confusão] são convergentes no que diz respeito a dois aspectos: evitar o registro de marcas que gerem confusão ou associação indevida. Neste sentido, ainda que o direito de marca tenha surgido para proteger, em primeiro plano, o titular da mesma, é necessário que, em um segundo plano, garanta-se, uma proteção aos concorrentes e, conseqüentemente, uma proteção aos consumidores.

Dessa forma, encerrando-se o dever do INPI de examinar de ofício a disponibilidade do sinal e indeferir os pedidos de marcas considerados conflitantes com as marcas anteriormente registradas, provavelmente surgiria no mercado uma série de marcas idênticas ou semelhantes visando a distinguir produtos ou serviços do mesmo segmento mercadológico, dado a insuficiência de conhecimento dos usuários a respeito do sistema. Em decorrência desse cenário, vários concorrentes leais no comércio seriam prejudicados por esta falta de transparência da atuação desses atores no mercado.

Neste sentido, a doutrina estrangeira, particularmente a portuguesa, a espanhola e a norte- americana, aponta que o convívio entre sinais colidentes no mercado abre espaço para duas infrações de direito de marca atualmente consideradas: as marcas que causam risco de confusão ou associação e as marcas enganosas, assim consideradas por alguns autores como uma modalidade das marcas que causam risco de confusão ou associação, como se estudará a seguir.

a) Marcas que causam risco de confusão ou associação

Nos países que realizam o exame de disponibilidade do sinal, quando o examinador de marcas se depara com uma marca anterior conflitante, a motivação para o indeferimento surge da violação do direito privado do titular anterior. A partir desse raciocínio, a motivação do Escritório concedente de registros, segundo ensina Derenberg, não pode ser a violação de um interesse público e, sim, a existência de um direito privativo anterior.

It seems that for the purpose of registration proceedings the private interests of the previous registrant are primarily involved and that the public interest in such situations is not sufficiently predominant to compel the Office to reject the application in its capacity as guardian of the public interest and irrespective of the previous registrant's own attitude (DERENBERG, 1949, p. 304).

Em outras palavras, depreende-se que, embora o indeferimento de um pedido que reproduza ou imite uma marca anterior registrada esteja fundamentado na violação de um direito privativo anterior que, aparentemente, não representa infração de norma de interesse público, propriamente dita, é dever do órgão concedente, como guardião do interesse público, apontar, de ofício, esta transgressão, ainda que o titular do direito anterior não se oponha ao pedido

Segundo Derenberg (1949, p. 306), a respeito do sistema norte-americano de marcas, o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO)¹⁴² tem como premissa não deixar nas mãos do titular anterior a obrigação de indicar seu registro como obstáculo ao pedido posterior depositado, pois não é do titular o dever de zelar pelo interesse público.

Para o autor, é dever primordial do USPTO o de preservar e proteger a “pureza” do registro, razão pela qual o referido país não aceita sequer as chamadas “cartas de consentimento” se houver possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais.

[...] The Patent Office will always consider it its paramount duty to preserve and protect the ‘purity’ of the register. For that reason, it is the established practice in the United States as well as in many other countries not to accept so-called ‘letters of consent’ from previous registrants in cases in which registration would clearly run afoul of the prohibition contained in Section 2(d) of the Act [grifo no original] (DERENBERG, 1949, p. 306).

Até hoje é este o posicionamento do USPTO:

Accordingly, the Court of Appeals for the Federal Circuit has indicated that consent agreements should be given great weight, and that the USPTO should not substitute its judgment concerning likelihood of confusion for the judgment of the real parties in interest without good reason, that is, unless the other relevant factors clearly dictate a finding of likelihood of confusion. *See In re Four Seasons Hotels Ltd.*, 987 F.2d 1565, 26 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1993); *In re N.A.D. Inc.*, 754 F.2d 996, 224 USPQ 969 (Fed. Cir. 1985); *see also du Pont*, 476 F.2d at 1362-63, 177 USPQ at 568; *cf. In re Mastic Inc.*, 829 F.2d 1114, 4 USPQ2d 1292 (Fed. Cir. 1987) (ESTADOS UNIDOS, 2017)¹⁴³.

Para Prentoulis (2008), se a marca permite reduzir os custos com a busca pelos consumidores, a convivência conflituosa de sinais irá afetar essa vantagem que a marca oferece, deturpando a razão da existência do sistema de marcas:

Consumers, once familiar with various products, will associate the trademark with the quality (and origin) of the product designated by it and, if happy, will repeat the purchase in the future, without spending time searching for the desired product quality. But if a co-existence agreement were to create or sustain consumer

¹⁴² Trata-se do Escritório que concede, entre outros direitos, patentes e registros de marcas dos Estados Unidos.

¹⁴³ *Trademark Manual of Examining Procedure* 2017. Disponível em: <https://tmap.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e6229.html>. Acesso em 15 nov. 2017.

confusion, then the consumer benefit would evaporate and the efficiency of trademark protection eliminated (PRENTOULIS, 2008, p. 204).

Como bem constata Dapkevicius (2007), na maioria dos casos pode ocorrer de fato uma confusão na mente do consumidor. No entanto, esta confusão não é passada para os titulares das marcas, nem para o órgão registral, pois os consumidores não costumam denunciar o erro em que incorrem.

En muchos supuestos, el próprio consumidor luego de tomar conciencia que incurrió en confusión, igualmente seguirá adquiriendo el produto en infracción. En otros casos, advertirá el error luego de transcurrir un importante tempo, el escaso valor de los artículos en cuestión puede determinar que no le interese denunciar la confusión, y en el futuro sólo procurará no incurrir nuevamente en error (DAPKEVICIUS, 2007, p. 433).

Todas as legislações de marcas pesquisadas¹⁴⁴ para esta tese contêm um dispositivo proibindo o registro de marcas que reproduzam ou imitem marcas anteriormente registradas. Ainda que tais países não sejam obrigados a indeferir de ofício os pedidos que violem essas marcas, o que se verifica é que muitas de suas legislações são compostas por dispositivos que permitem a declaração de nulidade de marcas consideradas conflitantes e que tenham sido registradas.

Este é o caso da lei de marcas espanhola que, em seu artigo 52. 1, permite a nulidade relativa se houver violação dos artigos 6, 7, 8, 9 e 10¹⁴⁵, que proíbe, entre eles, o registro de marcas consideradas conflitantes. Porém, o mais importante é a previsão da lei espanhola estabelecida no artigo 51.1 “b”¹⁴⁶. A norma considera como uma causa de “nulidade absoluta” o registro de marca depositado de má-fé. Trata-se de uma ação de nulidade imprescritível¹⁴⁷ (ESPANHA, 2001).

Dessa forma, a lei espanhola pode considerar como um caso de nulidade absoluta não apenas as causas que infrinjam o interesse público tais como a falta de distintividade, liceidade e veracidade, mas, inclusive, os sinais que violem o direito de marcas anteriores que causem risco de confusão ou associação, como a proibição prevista no art. 6.1 da Lei 17º, de 2001.

¹⁴⁴ Trata-se das legislações de marcas da Espanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, além da legislação sobre a marca europeia.

¹⁴⁵ Estes dispositivos da lei espanhola de marcas (arts. 6, 7, 8, 9 e 10) correspondem às proibições relativas e vedam o registro de sinais de violem marcas anteriores, nomes comerciais anteriores, marcas e nomes comerciais notórios e de alto renome registrados, outros direitos anteriores como nome civil, imagem, patronímicos e marcas de agentes ou representantes.

¹⁴⁶ Artículo 51. Causas de nulidade absoluta. 1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe (ESPANHA, 2001).

¹⁴⁷ Artículo 51. Causas de nulidade absoluta. 2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible (ESPANHA, 2001).

Artigo 6.1 No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos; b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior (ESPAÑA, 2001).

Portanto, segundo Santas (2007) uma marca solicitada que infrinja o supracitado artigo pode ser declarada nula em virtude do artigo 51.1 “b” que é causa de nulidade absoluta, uma vez que havia sido requerida de má-fé. “En conclusión, actúa de mala fe quien solicita una marca que infringe la prohibición relativa de registro del art.6.1 de la LM y conoce en el momento del depósito de la solicitud la existencia de la marca prioritária registrada” (SANTAS, 2007, p. 87).

Em suma, embora a lei espanhola não mais determine que a Oficina Española de Patentes y Marcas¹⁴⁸ (OEPM) indefira de ofício os pedidos que infrinjam marcas anteriores, a mesma resguarda os titulares em dois momentos. Um anterior ao registro do sinal supostamente colidente, que é quando a OEPM comunica ao titular de uma marca registrada a existência de um pedido de marca protocolado. E, outro, posterior, que é quando a lei abre esta possibilidade de ação de nulidade “imprescritível” em relação à marca depositada de má fé. O dispositivo está em consonância com a CUP que prescreve no artigo 6 bis (3) “não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé” (CUP, 1925,1967).

Esse procedimento é o mesmo adotado pela *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO) para o registro de marcas europeias. O referido instituto não indefere de ofício um pedido de marca considerado conflitante com uma marca anterior. Mas, ao detectar na busca a existência de marcas anteriores que possam suscitar o conflito, procede, “a pedido do requerente” de um pedido, no momento do depósito, um “relatório de investigação”¹⁴⁹, no qual são mencionadas as marcas ou pedidos de marca da União Europeia anteriores cuja existência tenha sido verificada e sejam suscetíveis de ser invocados contra o pedido em exame.

¹⁴⁸ O processo de registro de marcas realizado pela OEPM será abordado no capítulo 4 (4.1, “c”) desta tese.

¹⁴⁹ Art. 43. Regulamento UE 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 jun.2017 sobre a marca da União Europeia. “O Instituto elabora, a pedido do requerente da marca da UE no momento do depósito do pedido, um relatório de investigação da União Europeia (“relatório de investigação da UE”) no qual são mencionadas as marcas da UE ou os pedidos de marcas da UE anteriores cuja existência tenha sido verificada e que, nos termos do artigo 8.o, sejam suscetíveis de ser invocados contra o registo da marca da UE que constitui o objeto do pedido. A fim de evitar atrasos desnecessários no registo de uma marca da UE, é adequado estabelecer um regime facultativo de investigação de marcas da UE e nacionais, que deverá ser flexível no que se refere às necessidades e às preferências dos utilizadores. O regime facultativo de investigação de marcas da UE e nacionais deverá ser complementado pela disponibilização de motores de pesquisa abrangentes, rápidos e eficazes para utilização gratuita pelo público no contexto da cooperação entre o Instituto e os institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros, incluindo o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual” (UNIÃO EUROPEIA, 2017).

O vigente Regulamento da Marca da União Europeia também prevê como causa de nulidade absoluta o pedido de registro em que o titular não tenha agido de boa-fé no ato de depósito do pedido¹⁵⁰.

A respeito da marca registrada de má-fé pela EUIPO, assevera Santas (2007, p.73), em trabalho específico sobre o assunto:

La OAMI¹⁵¹ sostiene que existe ‘apropiación’ de una marca de una ‘tercera persona’ cuando la marca solicitada y la marca ajena son idénticas. Además también há reconocido, en algún caso, que existe ‘apropiación de una marca’ cuando la marca solicitada constituye el elemento dominante, la parte característica de la marca ajena. De acuerdo con la definición de mala fe transcrita más arriba, el solicitante de mala fe debe tener intención de apropiarse de una marca de una tercera persona con la que há tenido relaciones contractuales o precontractuales. El sintagma ‘intención de apropiarse de una marca ajena’ implica que el solicitante conoce la marca ajena en el momento de depositar la solicitud [grifo no original] (SANTAS, 2007, p. 73).

Ainda segundo Santas (2007, p. 74), as relações contratuais e pré-contratuais devem entender-se limitadas àquelas que objetivamente implicam que o solicitante conheça a “marca alheia” no momento do depósito do pedido de marca. As marcas em “estado embrionário”, ou seja, aquelas registradas, mas que ainda estavam “em projeto” para serem usadas no mercado, também podem ser consideradas como “marcas alheias”.

Cumprе esclarecer que na LPI também está previsto um processo administrativo de nulidade, que pode, inclusive, ser instaurado de ofício, bem como a pedido de terceiros com legítimo interesse. No entanto, a aplicação, de ofício, do processo administrativo de nulidade tem o prazo de 180 dias para ser exercido, não havendo dispositivo que estabeleça causas de nulidade de má-fé.

Embora o país seja signatário da CUP e que esta tenha a previsão de aplicação do cancelamento das marcas registradas “de má-fé” no artigo 6 bis (3) de caráter imprescritível, o INPI brasileiro não aplica esse dispositivo, seguindo somente o prazo de 180 dias da LPI.

A respeito da outorga de direitos de exclusiva para diversos titulares Barbosa (2011) entende que em qualquer sistema jurídico, é impossível a coexistência de dois direitos exclusivos sobre idêntico objeto.

Esta não é uma conclusão de direito, mas da lógica. Assim, uma segunda exclusividade, ou a exclusividade constituída por sistema diverso de natureza mais restrita ou secundária, será nula ou inoponível em face da primeira, sempre que se verifique a identidade de objetos (BARBOSA, 2011, p.1).

¹⁵⁰ Art. 59º, 1.ºb): “A marca da UE é declarada nula na sequência do pedido apresentado ao Instituto (...)1.ºb)” Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa-fé no ato de depósito do pedido de marca (UNIÃO EUROPEIA, 2017).

¹⁵¹ A antiga denominação da EUIPO (*European Union Intellectual Property Office*) era OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior).

Este também é o entendimento de nossos tribunais:

Propriedade Industrial. Pedido de registro de marca. Ação de nulidade. [...]1. O uso da mesma marca por duas empresas concorrentes acarreta não apenas prejuízos àquela que seja legítima titular do direito de propriedade industrial, como também aos consumidores, que ficam sujeitos à natural e inevitável confusão decorrente da identidade de marca para atividades comerciais semelhantes desenvolvidas na mesma região por pessoas jurídicas distintas (Agravo de instrumento nº 65.771, Tribunal da Quarta Região, RS, Terceira Turma, Decisão de 15.05.2001).

Como se observa, o risco de marcas idênticas ou semelhantes no mercado pode acarretar prejuízos não apenas para o titular da marca anterior, mas ainda que indiretamente, para os consumidores como se verá mais adiante.

No entanto, é preciso se refletir também sob outro viés. O exame de mérito ocorre “em abstrato”, ou seja, analisa-se a suscetibilidade de que os sinais possam vir a provocar confusão junto aos consumidores. Mas não há como se prever se, no caso concreto, essa convivência, efetivamente, provocará confusão, uma vez que está foi da competência do INPI analisar questões de mercado. No Brasil, por exemplo, um país de grande extensão territorial, o titular de uma marca registrada ganha a exclusividade da mesma em relação a determinados produtos ou serviços em âmbito nacional. Porém, pode ele querer utilizá-la somente em um estado da federação e não em todos conforme explica Trigo:

[...] o convívio até poderia ser pacífico porque o Brasil é um país muito grande e têm muitas marcas que são regionais, que não se enfrentam. Por isso, talvez esse prejuízo também não fosse tão grande porque nem todo mundo vem ao INPI requerer a sua marca. Nem todos têm marca registrada e estas marcas estão convivendo no mercado (TRIGO, 2018).

Em consonância com o disposto por Trigo (2018), tem-se o caso da EUIPO, que suprimiu o exame de ofício de sinais que violam marcas anteriormente registradas com o fim de evitar “conflitos artificiais”. Muitas vezes, não interessa ao próprio titular da marca ingressar com uma oposição ao pedido porque o mesmo acredita que a convivência desses sinais não trará prejuízo algum, seja pelo perfil dos consumidores do produto ou serviço, seja pelos canais de distribuição ou qualquer outro motivo.

Por outro lado, essa ausência de conflito pode ser interpretada erroneamente. Isto ocorre quando um titular de uma marca anterior não apresenta uma oposição ou um processo administrativo de nulidade a um pedido de marca posterior conflitante.

Neste caso, como bem explica Dapkevicius (2007), na ocasião de um interessado não exercer seu direito de impugnação, o órgão registral pode, de ofício, exercer o juízo de confundibilidade e invocar a causa impeditiva. Segundo ele, o fato do titular anterior não

oferecer uma oposição ao pedido posterior não implica um reconhecimento tácito de inconfundibilidade entre os sinais, que não pode ser um fator decisório para o registro de uma marca posterior considerada conflitante.

A mi modo de ver, de la falta de oposición no puede inferirse una voluntad presunta. La posibilidad de oponerse es un derecho y como tal, puede ejercerse o no, oponerse o no, incumbe exclusivamente al sujeto legitimado para accionar. La inacción no implica manifestación de voluntad, consiguientemente, no pueden inferirse de ella consecuencias jurídicas o presuntas interpretaciones de voluntad. Si no oponerse implicara consentimiento de registro, debería considerarse vedada la posibilidad de que posteriormente se interpongan recursos, o se ejerza acción anulatória, lo cual a todas luces resulta inadmisibile (DAPKEVICIUS, 2007, p. 429).

Ademais, o autor reforça que diversos fatores podem motivar a inação, desde os gastos desnecessários com os instrumentos processuais administrativos como o fato de considerar oportuno assumir uma posição de expectativa.

Por outro lado, na visão do examinador de marcas, no momento do exame de mérito, quando há dúvidas sobre a colidência entre os sinais, o fato de não ter sido apresentada uma oposição pode ser um ponto a favor para descartar o conflito, assim como a apresentação de um acordo de coexistência¹⁵² também pode reforçar esta convicção do examinador no mesmo sentido.

Após a explanação da primeira infração que seria o risco de confusão ou associação provocado pela convivência de sinais idênticos ou semelhantes no mercado, prossegue-se com a análise de outro tipo de infração de direito de marca que, segundo a doutrina estrangeira, poderia vir a ser causada com o convívio de sinais colidentes no mercado: as marcas enganosas.

b) Marcas enganosas

Evitar o risco de confusão entre os consumidores é um dos pontos principais do direito de marcas. Por isso, é comum encontrar entendimentos no sentido de que sinais conflitantes, que causam risco de confusão ou associação indevida, possam ser considerados como casos de “marcas enganosas”.

É imprescindível, primeiramente, não confundir os dois conceitos, o de “marcas enganosas ou deceptivas”, propriamente ditas, com o de “marcas que causam risco de

¹⁵² O acordo de convivência, também chamado de coexistência, ocorre quando duas partes resolvem afastar a colidência entre suas marcas e acordam, por meio de um contrato, em deixar que elas convivam no mercado pacificamente. Em alguns países, este “acordo” costuma ser acatado pelo órgão concedente de registros marcários, ainda que os sinais apresentem confusão ou associação. No Brasil, tal entendimento não é aplicável (INPI, 2012).

confusão ou associação indevida”. O primeiro caso corresponde aos sinais que são vedados ao registro por lhes faltar veracidade, uma das condições de validade do sinal, razão pela qual, no Brasil, esta proibição encontra-se prevista no artigo 124, X, da LPI. A segunda situação é o caso dos sinais que, por serem conflitantes com marcas anteriormente registradas, provocam uma infração a uma proibição quanto à disponibilidade do sinal, qual seja, a do artigo 124, XIX, da LPI.

Para melhor destrinchar os conceitos, passa-se a algumas considerações. As “marcas enganosas”, propriamente ditas, afetam o interesse público relevante desde o seu nascimento, como um caráter intrínseco à marca. A regra encerra o princípio da veracidade da marca, proibindo o registro de sinais de caráter enganoso, assim entendido qualquer sinal, seja sob a forma de apresentação nominativa, figurativa ou mista, que induza o público a erro quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que se destina. Este sentido da norma do inciso X, do art. 124, da lei brasileira, é acatado igualmente pelas doutrinas brasileira e estrangeira.

Como bem distingue De Boubée (1992), a marca enganosa conserva muitos pontos em comum com as marcas contrafeitas ou imitadas, entre eles o de “induzir o consumidor ao erro”. As duas, porém, apresentam diferenças. A contrafação ou a imitação supõem a cópia ou a evocação de outra marca, enquanto a marca enganosa induz ao erro por ela mesma, sem fazer referência a outra marca. “La marque déceptive a donc un seul point commun avec la marque contrefaite ou imitée, celui de jeter le trouble dans l’esprit du consommateur” (DE BOUBEE, 1992, p. 22).

Ainda segundo De Boubée, o uso de uma marca enganosa pode desviar a clientela, o que prejudica a concorrência, razão pela qual a jurisprudência considera o uso da marca enganosa como sendo também um ato de concorrência desleal.

En définitive, il semble que les rapports qui existent entre la marque déceptive et les pratiques restrictives de la concurrence sont des rapports étroits car il est évident, en pratique, que lorsque l’on trompe le consommateur, cela se fait au détriment des concurrents qui perdent ainsi des clientes (DE BOUBEE, 1992, p. 80).

No entendimento de Carvalho, a proibição legal das marcas enganosas está, não apenas nos interesses dos concorrentes e no interesse público geral, mas também no interesse dos consumidores, o que não significa, a *priori*, que estes interesses granjeiem a mesma intensidade de tutela.

[...] a autonomia do consumidor não existe nos moldes expostos: não existe, relativamente aos titulares das marcas, uma obrigação de informar os consumidores;

o que há é uma proibição de estes enganarem os consumidores servindo-se, para este efeito, da marca e/ou publicidade (CARVALHO, 2010, p. 30).

Não obstante a diferença entre os conceitos acima definidos, alguns autores, como Gutierrez (2002), entendem que esse risco de confusão ou associação provocado pela convivência de sinais conflitantes no mercado, podem ser compreendidos como casos especiais de “marcas enganosas”. Trata-se, segundo o autor, de uma hipótese de deceptividade originária no que se refere à “gênese da marca”, uma vez que deriva da lesão de direitos prioritários causando nulidade. Sobre as marcas enganosas, Gutiérrez (2002, p. 58) ensina que esta é “non sólo el signo que engana efetivamente el público, sino también aquel otro susceptible de generar falsas suposiciones sobre las características de los productos o servicios marcados”.

Gutierrez (2002, p. 101) afirma que este engano não permanece reduzido às marcas enganosas propriamente ditas, mas pode produzir-se por meio da “colisão entre sinais distintivos” que, implicando a negação de sua função principal, provocam o que ele denomina de “interferência de distinção”.

[...] si la marca constituye un instrumento formal de diferenciación de ofertas empresariales que, tratando de superar la asimetría informativa existente en el mercado, introduce transparencia en dicho ámbito, la verificación de una interferencia del género viene a viciar el comportamiento económico de los consumidores, generando una situación próxima a la que se trata de evitar con la utilización de las marcas. Es por ello, pues, que el legislador adopte un conjunto de previsiones legislativas que se orientan no sólo a fundamentar la función distintiva, sino también a garantizar la efectividad de la misma, evitando cualquier conflicto entre signos distintivos (GUTIERREZ, 2002, p. 101).

No mesmo sentido posiciona-se Derenberg (1949). O autor afirma que as normas de interesse público, relativas ao direito de marcas, podem ser apreciadas sob dois aspectos e o primeiro deles seria o princípio de que nenhuma marca deve ser registrada ou legalmente protegida se for suscetível de causar confusão ou erro junto ao público consumidor, o que, no entendimento do autor, pode gerar a chamada “marca enganosa”, cuja tradução no idioma inglês corresponde à expressão “*deceptive trademarks*”¹⁵³.

Segundo Derenberg (1949, p. 290), referindo-se à lei federal americana de marcas – *Lanham Act*, “this is, of course, the aspect of the public interest with which the Patent Office in registration proceedings is primarily concerned”. A partir desta noção é que a lei protege o

¹⁵³ Deceptive trademarks são as “marcas enganosas”. O Manual de Exame de Marcas do USPTO, item 1203.02(b) utiliza um teste para apontar se uma marca é ou não enganosa (Elements of a Deceptiveness refusal). “The Court of Appeals for the Federal Circuit has articulated the following test for whether a mark consists of or comprises deceptive matter: (1) Is the term misdescriptive of the character, quality, function, composition or use of the goods? (2) If so, are prospective purchasers likely to believe that the misdescription actually describes the goods? (3) If so, is the misdescription likely to affect a significant portion of the relevant consumers’ decision to purchase? (USPTO, 2017).

público consumidor contra as “marcas enganosas”, bem como aquelas que sejam “idênticas ou semelhantes” a ponto de causar confusão com marcas anteriormente registradas.

The provisions for opposition, interference, and cancellation proceedings generally reflect the same basic idea that no mark shall be registered or remain on the register which is likely to cause confusion in the public mind. It is thus clear that under the structure of the Lanham Act the safeguarding of the public interest plays a vital part in the administrative determination of any pending application as well as in all inter parts decisions in opposition, interference, or cancellation proceedings (DERENBERG, 1949, p. 290).

Pattishall, Hilliard e Welch II também consideram que o risco de confusão entre sinais conflitantes pode provocar a ocorrência de marcas enganosas:

[...] the basic proposition of protecting against deceitful use of names and marks is that the prior user is entitled to be protected because presumably he has achieved some identity by his use and that identity can be the subject of deception by a subsequent confusingly similar use (PATTISHALL, HILLIARD E WELCH II, 2003, p. 2-3).

Aranovich (2007), ao discorrer sobre a marca e a sua importância para os consumidores, afirma que, embora a veracidade seja um requisito para o registro da marca, configura-se também como uma garantia para o consumidor que, ao adquirir o produto ou o serviço, não será induzido em erro a respeito de sua origem ou procedência.

Verificamos, por exemplo, o caso de reclamação, por parte do consumidor, a respeito de defeito de produto ou serviço, que pensa estar adquirindo produto de determinado fabricante, mas que na verdade é de outro. O consumidor, nesse caso, incidirá em erro, pois o produto ou serviço adquirido não atestará a veracidade do fabricante. Nesses casos, quem sofrerá, provavelmente, as consequências diretas de uma reclamação é o fabricante ou aquele que comercializa o produto e não aquele que imitou a marca registrada (ARANOVICH, 2007, p.350).

Reese (2012) também compartilha da mesma opinião: “[...] in each instance trademark law can help ensure that actions are directed at the party who actually supplied the disappointing product” (REESE, 2012, p. 913).

Com um ponto de vista mais moderado, Carvalho (2010), em obra específica sobre as “marcas enganosas”, entende que onde esteja em jogo exclusivamente um risco de confusão de uma marca posterior com marcas anteriormente registradas, não existe necessariamente uma hipótese de marca enganosa e muito raramente existirá. “Para que um sinal desse tipo seja enganoso, e como tal proibido o seu registro, é necessário que se integre na previsão da norma que impede o registro de sinais enganosos [motivo absoluto de recusa de registro]” (CARVALHO, 2010, p. 143).

Conforme explica a autora, o caso de um sinal registrado com autorização do titular da marca anterior, e enganoso relativamente aos produtos ou serviços que assinala, pode, eventualmente, ser visto como uma hipótese de “deceptividade superveniente” da marca (CARVALHO, 2010) e não “originária” como propõe Gutierrez (2002).

Apontando a solução encontrada pelo atual código português de propriedade industrial a respeito do tema, Carvalho (2010) explica que importantes alterações foram introduzidas como a exceção à inadmissibilidade de registro de marca confundível com outra anterior. Esta deixou de estar prevista no artigo referente aos fundamentos de recusa do registro, passando a constituir uma norma autônoma¹⁵⁴.

Como se depreende, a lei portuguesa condiciona o pedido de registro conflitante a uma “declaração de consentimento” por parte do titular anterior. Esta é uma maneira de evitar o registro de sinais colidentes, pois não havendo autorização, indefere-se, de ofício, o pedido de registro. Nogueira Serens *apud* Carvalho (2010, p. 139) afirma que nesta norma do CPI português, encontra-se consagrado o princípio da despublicização do risco de confusão sobre a origem dos produtos ou serviços. O autor acredita que esta “descamufagem da despublicização do risco de confusão” possa ter redundado na transposição incorreta do artigo 4º, nº 5, da Primeira Diretiva Europeia, em razão da tão propagada preocupação com a “defesa do consumidor”.

[...] se o titular de uma marca anterior(mente)registrada puder autorizar o registro a favor de [...] [um] terceiro de uma marca igual ou confundível para contradistinguir os mesmos produtos ou serviços semelhantes, será ele a *dizer* quem é e quem não é contrafator. Esta *despublicização* do risco de confusão, que assim deixa de relevar da ordem pública (econômica), permitirá ao titular da marca anterior (mente registrada) *negociar* com os terceiros o registro de marcas confundíveis (...), mediante uma contrapartida financeira (ou de outra natureza) que repute adequada – permitir-lhe-á isso, e também lhe permite que, em obediência a uma “estratégia de grupo” (de empresas) de que faça parte, arrede a invalidade do registro da mesma marca, destinada a contradistinguir os mesmos produtos ou serviços, a favor de outra(s) empresa(s) do grupo [grifo no original] (NOGUEIRA SERENS *apud* CARVALHO, 2010, p. 140).

Carvalho pondera que a exclusão, pelo atual código português, da referência à suscetibilidade de indução do público em erro quanto à qualidade dos produtos ou serviços em questão não significa necessariamente que seja sempre possível o registro de marcas confundíveis com outras anteriormente registradas.

¹⁵⁴ A norma autônoma é a do Art. 243º: “O registro de marca susceptível de confusão com marcas ou outros direitos de propriedade industrial anteriormente registados exige declaração de consentimento dos titulares desses direitos e dos possuidores de licenças exclusivas, se os houver e os contratos não dispuserem de forma diferente” (PORTUGAL, 2003). Segundo Carvalho, o legislador refere-se a esta possibilidade exigindo simplesmente a declaração de consentimento dos titulares desses direitos e dos possuidores de licenças exclusivas, se os houver e os contratos não dispuserem de forma diferente. Deixou, pois, de fazer referência à suscetibilidade de a marca posterior induzir em erro o público quanto à qualidade dos produtos ou serviços em questão (CARVALHO, 2010, p. 139).

O que sucede é que na hipótese de a marca – confundível com outra anteriormente registrada e para a qual o requerente do registro tenha obtido o consentimento do titular dos direitos [e dos possuidores de licenças exclusivas, se os houver e se os contratos não dispuserem de forma diferente] da marca anterior – ser suscetível de induzir em erro o público, nomeadamente, quanto à qualidade dos produtos ou serviços em questão, o pedido de registro será [ou deverá ser] recusado por a marca ser enganosa desde que os demais requisitos de que depende a aplicação deste impedimento de registro estejam preenchidos (CARVALHO, 2010, p. 140-141).

Nesta esteira, a possibilidade de descartar o risco de confusão por parte dos interessados, por meio de uma carta de consentimento, cessa a partir do momento em que for afetada a tutela do interesse público geral, dos concorrentes e dos consumidores, por causa da suscetibilidade do consumidor ser induzido em erro quanto à qualidade pela marca que se pretende registrar (CARVALHO, 2010).

Como se constata, para os autores que tratam o risco de confusão entre sinais similares como uma modalidade de “marca enganosa”, o interesse público contra a deceptividade é necessariamente uma consideração fundamental nos casos de concorrência desleal no comércio.

A nosso ver, é provável que a permanência de sinais conflitantes no mercado implicará em um engano dos consumidores quanto à origem e a procedência da marca. Pela leitura do inciso X, do artigo 124, infere-se que quando a lei estabelece a proibição do registro de sinal “que induza a falsa indicação quanto à origem [...]”, estará vedando, indiretamente, o registro de sinais que possam suscitar um conflito quanto à sua origem. E, como a lei não especifica, esta “origem” pode ser, inclusive, a origem empresarial do produto ou serviço.

O próprio Manual de Marcas do INPI destaca o caráter público da norma e alerta que no ato do exame, será verificado se o sinal é passível de induzir o consumidor a adquirir um produto ou a contratar um serviço “na crença errônea de que provém de uma determinada origem ou procedência que não é a verdadeira, em função do conhecimento por eles adquirido no segmento de mercado em que atuam” (INPI, 2017).

Portanto, resta claro que as violações das normas do inciso X e do XIX, do artigo 124, ocorrem quando ambas produzem um erro na mente do consumidor. Ou seja, ambas produzem o mesmo efeito: o engano. Discorda-se apenas da utilização da nomenclatura “marca enganosa” para designar a marca posterior conflitante, uma vez que esta apresenta um conceito consolidado na doutrina e, embora a diferença seja tênue, ambas se distinguem entre si, o que foi claramente explicado por De Boubée. A marca enganosa prescinde da existência de outra marca e a marca conflitante, pelo contrário, exige a existência de outra.

Prosseguindo-se com o raciocínio de Gutierrez, se a convivência de sinais colidentes nega a função principal da marca, uma vez que provoca uma interferência de distinção, pode-se concluir que a mesma irá macular duas funções da marca juridicamente tuteladas. A primeira delas é a função indicativa de origem, uma vez que o consumidor poderá ser induzido a comprar um produto ou a adquirir um serviço acreditando ser de uma mesma origem. A segunda é a própria função distintiva, inerente à marca e a principal delas, uma vez que a existência de diversas marcas colidentes no mercado irá dificultar a escolha do consumidor que se beneficia com a economia dos custos de busca proporcionada pela existência da marca.

É fundamental se reforçar que esta reflexão nem menciona a convivência de marcas idênticas ou semelhantes em diferentes segmentos mercadológicos, uma vez que o direito de marcas encontra-se limitado pelo princípio da especialidade. Dessa forma, é necessário estabelecer os limites do direito do titular da marca, eis que o exclusivo obtido com o título de registro é determinado pelo referido princípio. Em outros termos, há que se balancear os interesses públicos e privados que surgem a partir do registro de uma marca.

Portanto, se as leis de marcas foram criadas para proteger os interesses do titular, essa proteção deve ser efetiva e, é claro, dentro dos parâmetros da lei. Conseqüentemente, o fiel cumprimento desta função beneficiará os consumidores contra o aparecimento de marcas de caráter enganoso ou que causem risco de confusão, bem como os concorrentes. Estes poderão competir com transparência e em igualdade no mercado. Os consumidores, por sua vez, poderão otimizar a escolha de um produto ou serviço por meio da função principal exercida pela marca, qual seja, a de distinguir produtos e serviços no mercado.

Neste sentido, Reese (2012) destaca que as leis de marcas oferecem aos titulares de marcas registradas uma ferramenta de proteção contra o uso de marcas idênticas ou semelhantes por alguns competidores, o que beneficiará, em um segundo momento, os consumidores. Para o autor, o direito de marcas seria um respeitável ramo da lei de defesa do consumidor.

[...] the core goal of traditional trademark law has long been to prevent ordinary consumers from being confused or deceived. In a sense, trademark law is a very venerable branch of consumer protection law. While trademark infringement suits are brought by one trademark user against another, the basic object of traditional trademark infringement litigation is really vindicating consumer sovereignty (REESE, 2012, p. 912).

Para Casado Cerviño (2000), o direito de marcas é um direito sobre um bem imaterial que, pertencendo ao seu titular, desempenha, ao mesmo tempo, um papel relevante na

regulação e transparência do mercado. Segundo o autor, é a marca que permite um correto funcionamento do sistema da livre concorrência. É justamente sob esta perspectiva que se constitui também um mecanismo relevante para a tutela e proteção dos consumidores.

[...] para que la marca cumpla su papel en el mercado y para que desempeñe sus funciones es absolutamente necesario que no se adopten como marca signos confundibles con otros ya existentes en el mercado. En caso contrario, si se permitiese o posibilitase que en un mismo mercado apareciesen productos dotados con la misma marca que tienen un origen empresarial y una calidad diferente, se estaría fomentando el riesgo de inducir a error a los consumidores (CASADO CERVIÑO, 2000, p. 75).

Como apregoa o autor, somente por meio da tutela da marca em benefício do interesse de seu titular, evita-se com que um terceiro tente se aproveitar do prestígio ou fama alheios usando no mercado sinais confundíveis com as marcas anteriormente registradas.

Para Casado Cerviño (2000), possibilitar no mercado o convívio de sinais colidentes é permitir um prejuízo triplo que afetaria os interesses do titular da marca, dos consumidores e do próprio sistema da concorrência, além de deturpar o princípio da transparência do mercado:

En primer lugar, un perjuicio directo a los intereses económicos y empresariales del titular de la marca original. En segundo lugar, un perjuicio a los consumidores medios al fomentarse el riesgo de error sobre el origen y la calidad de los productos o servicios. Y, lo que incluso sería más grave, un perjuicio irreparable a la marca como mecanismo jurídico esencial en el sistema de competencia. Si la marca no puede realizar su función esencial de indicar el origen empresarial del producto y del servicio que distingue, pierde toda su razón de ser. Este sistema que garantiza la transparencia del mercado quedaría absolutamente desnaturalizado y no podría cumplir los objetivos para los que fue creado (CASADO CERVIÑO, 2000, p. 76).

Neste capítulo, estudou-se especificamente o exame de mérito, levando-se em consideração as proibições quanto à validade e a disponibilidade do sinal. Também foram analisados os efeitos de uma possível supressão do indeferimento de ofício de pedidos considerados conflitantes com marcas anteriormente registradas. Por fim, aprofundou-se o estudo das consequências geradas pela convivência de sinais colidentes no mercado, como o risco de confusão ou associação indevida, o que é considerado, por alguns autores, inclusive, como uma modalidade de “marca enganosa” e, portanto, implicaria na violação de outros direitos como o dos consumidores.

No próximo capítulo, apresenta-se o panorama internacional sobre o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal, bem como o indeferimento de ofício de sinais que violam direitos disponíveis como etapa do exame de mérito, a partir de pesquisas realizadas pela

European Communities Trade Mark Association (ECTA) e pela International Trademark Association (INTA).

4 PANORAMA INTERNACIONAL SOBRE O EXAME DE OFÍCIO QUANTO À DISPONIBILIDADE DO SINAL

Este capítulo se propõe a expor o panorama internacional a respeito do exame de mérito de ofício quanto à disponibilidade do sinal como marca. O estudo tem como ponto de partida os países que foram objeto de pesquisas realizadas pela *European Communities Trade Mark Association* (ECTA)¹⁵⁵, por meio de seu Comitê de Harmonização, em 2007, 2009, 2010 e 2012, e pela *International Trademark Association* (INTA)¹⁵⁶, em 2007.

Reitera-se, neste capítulo, o emprego da nomenclatura “proibições absolutas” e “proibições relativas” para designar, respectivamente, as vedações da lei que dizem respeito à validade, bem como à disponibilidade do sinal, uma vez que são os termos utilizados pela doutrina alienígena. Também se utilizará a palavra “Escritório” para designar os institutos responsáveis pela concessão de direitos de marcas.

O motivo de se retratar o cenário internacional, por meio das supracitadas pesquisas, é constatar, a partir dos resultados já obtidos, que o tema a respeito da supressão do exame de ofício das proibições relativas, por parte das autoridades que concedem direitos de marcas, vem sendo pauta de constantes discussões mundiais. Como se comprovará, esse procedimento já foi adotado pela maioria dos Escritórios que concedem direitos de marcas da União Europeia, além do *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO).

Pelo que se infere das leis de marcas dos países que foram objeto dessas pesquisas, o sistema do exame prévio de marcas, devidamente estudado no capítulo 2 desta tese, é o sistema legitimado nestes países¹⁵⁷. No entanto, o exame de mérito de um pedido de marca tem diferentes concepções em cada um deles. Alguns Escritórios realizam o exame completo e sem restrição, ou seja, examinam as proibições absolutas e relativas, tal como ocorre no INPI brasileiro. Outros efetuam o exame apenas em relação às proibições absolutas, deixando a cargo dos titulares de direitos anteriores apontar as violações das proibições relativas. Dos

¹⁵⁵A Ecta é uma associação que se dedica a estudos relacionados ao direito marcário. Também atua nos campos do desenho industrial, nomes de domínio, copyright e concorrência desleal. A Ecta foi a primeira associação não governamental envolvida na introdução do Sistema Comunitário de Marcas em 1996 e permaneceu ativamente envolvida no aperfeiçoamento do sistema europeu de marcas. A associação atua dentro e fora da União Europeia e tem expertise nas áreas de Harmonização das legislações nacionais dos Estados Membros, Regulamentos e Diretivas relacionadas à Marca Comunitária e ao Desenho Comunitário, organização e práticas da EUIPO, levando em consideração todas as questões que envolvem o Direito de Marcas, incluindo a globalização de mercados, o desenvolvimento da internet e mudanças na economia mundial. Disponível em <<http://www.ecta.org/association/role>>.

¹⁵⁶ *International Trademark Association*. A INTA é uma associação global com sede em Nova Iorque e com escritórios em Bruxelas, Santiago, Shangai, Cingapura e Washington D.C. A associação é composta por titulares de marcas e profissionais dedicados a apoiar e fomentar a importância do papel das marcas para promover a confiança dos consumidores, o crescimento da economia e o estímulo à inovação. A INTA tem mais de 7.200 organizações em 191 países. Disponível em: <<https://www.inta.org>>.

¹⁵⁷ “All national offices conduct an ex-officio examination of absolute grounds of refusal” (UNIÃO EUROPEIA, 2011).

países que examinam de ofício as proibições relativas, alguns critérios de análise são convergentes e outros não, como será mostrado a seguir.

Por esta razão, neste capítulo serão expostos os dados obtidos nas referidas pesquisas realizadas, respectivamente, pela ECTA e pela INTA, associações internacionais voltadas ao estudo das marcas, a respeito do tratamento dos direitos disponíveis nos países pesquisados. Não se trata de um estudo aprofundado ou mesmo comparado, propriamente dito. Contudo, são pesquisas ilustrativas, que serão importantes para que se conheça a realidade dos sistemas de registros de marcas dos países pesquisados, como forma de agregar informações para a discussão principal desta tese. A apresentação deste panorama será complementada por dados obtidos na doutrina estrangeira. Serão apresentados exemplos de Escritórios nacionais de países que jamais adotaram o exame de ofício com base em proibições relativas, como a França; outros que alteraram seus procedimentos, abolindo não o exame, mas o indeferimento de ofício com base nas proibições relativas, como foi o caso do Reino Unido e da Espanha; Escritórios que nunca deixaram de proceder ao exame de ofício no que tange às marcas registradas e aplicar o indeferimento de ofício, como os Estados Unidos e o Brasil. Também será exposto o caso especial do Escritório regional da EUIPO que, com a criação da marca comunitária [europeia] desencadeou uma série de mudanças nas legislações dos Estados membros.

4.1 Panorama da União Europeia a partir de dados obtidos na ECTA

A *European Communities Trade Mark Association* (ECTA) é uma associação que se dedica a estudos relacionados ao direito marcário e foi a primeira instituição não governamental encarregada na introdução do Sistema Comunitário de Marcas, em 1996. Desde então, permaneceu ativamente envolvida no processo de aperfeiçoamento do sistema marcário europeu. A associação atua não somente no âmbito da União Europeia, mas para além desses países, e tem expertise nas áreas de harmonização das legislações nacionais dos Estados membros, por meio de diretivas e regulamentos relacionados à marca comunitária e ao desenho comunitário. A ECTA atua igualmente na organização e práticas da EUIPO no que tange às questões que envolvem o direito de marcas, a globalização de mercados, o desenvolvimento da internet e as mudanças na economia mundial.

Segundo as conclusões da pesquisa desenvolvida pela ECTA, em 2012, no tópico que dizia respeito ao conflito entre direitos disponíveis, consignou-se que os Estados membros estariam livres para optar por um procedimento de exame de ofício das proibições relativas,

adotar o exame das proibições relativas apenas nos casos em que houver oposição ou deixar-se reger por ambos os procedimentos (ECTA, 2012).

A razão dessa liberdade encontrava-se fundamentada no preâmbulo da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2008, em seu Considerando (6), que dispunha que os Estados-Membros permaneceriam livres para determinar suas regras procedimentais referentes ao registro de marcas, podendo prever uma análise de ofício ou não¹⁵⁸ (UNIÃO EUROPEIA, 2008).

Após uma série de debates e pesquisas como as que se apresentam neste capítulo, foi instituída a ora vigente Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Esta diretiva surgiu justamente no intuito de promover uma revisão do sistema de marcas da União Europeia e incluir medidas que tornassem ainda mais próximas e coerentes os diplomas anteriores, qual seja, a Diretiva 2008/95/CE e o Regulamento (CE) nº 207/2009. A primeira aproximava as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e o Regulamento tratava da marca comunitária, hoje denominada marca europeia.

O objetivo da nova Diretiva em matéria de marcas foi, portanto, reduzir as divergências entre os sistemas nacionais dos Estados membros e o comunitário europeu, “[...] mantendo a proteção das marcas a nível nacional como uma opção aliciante para os requerentes” (UNIÃO EUROPEIA, 2015) e assegurando “[...] a relação complementar entre o sistema de marcas da UE e os sistemas nacionais de marcas” (UNIÃO EUROPEIA, 2015).

Logo, é relevante que se demonstre este caminho, que ainda está sendo percorrido pelos Estados membros, com vistas a efetiva harmonização das legislações nacionais e europeia quanto ao exame de ofício das proibições relativas, sobretudo aquele fundado em direitos de marcas anteriormente registradas. Acredita-se que este exemplo europeu poderá contribuir para uma reflexão sobre o objeto desta tese.

Este percurso dos Estados membros será demonstrado pelas informações extraídas das pesquisas realizadas pelo Comitê de Harmonização da Associação de Marcas da Comunidade Europeia (ECTA). A mais relevante, que será consolidada na apresentação a seguir, foi realizada em 2012 junto aos Escritórios que concedem direitos de marcas em cada país

¹⁵⁸ Considerando (6) da DIRETIVA 2008/95/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 22 de Outubro de 2008 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas: “Os Estados-Membros deverão continuar igualmente a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo. Cabe aos Estados-Membros, por exemplo, determinar a forma dos processos de registo e de declaração de nulidade, decidir se os direitos anteriores devem ser invocados no processo de registo ou no processo de declaração de nulidade, ou em ambos os casos, ou ainda, no caso de os direitos anteriores poderem ser invocados no processo de registo, prever um processo de oposição, ou uma análise oficiosa, ou ambos. Os Estados-Membros deverão manter a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas.” (UNIÃO EUROPEIA, 2008).

membro da União Europeia¹⁵⁹, além da Suíça, para apurar as diferenças entre as respectivas legislações e os procedimentos empregados no que concerne ao exame de ofício das proibições relativas.

A pesquisa foi efetuada por meio de um questionário objetivo aplicado junto aos Estados membros e visava saber se o Escritório responsável pela concessão de direitos de marcas realizava, de ofício, o exame de mérito quanto à disponibilidade do sinal; se o mesmo tinha o poder de indeferir, de ofício, um pedido de marca que violasse qualquer proibição relativa e, por fim, se o Escritório oferecia um procedimento de oposição ao pedido.

Como o questionário foi elaborado pela ECTA de forma a coletar respostas objetivas, para facilitar o entendimento, optou-se por transcrever as perguntas devidamente traduzidas para o vernáculo com as respectivas respostas dos países em estudo em forma de tabela.

Como acima exposto, alguns Escritórios realizam o exame de ofício apenas em relação às proibições absolutas e outros também às relativas. Portanto, a primeira pergunta do questionário indagava se o Escritório que concede registros de marcas tinha o poder de recusar pedidos de marcas com base no exame de ofício das proibições relativas. Caso a resposta tivesse sido negativa, o responsável pelo Escritório não deveria continuar respondendo as perguntas subsequentes.

Dessa forma, segue abaixo a consolidação dos resultados da pesquisa elaborada pela ECTA.

Tabela 1 – Pergunta nº 1: o seu Escritório tem o poder de indeferir, de ofício, pedidos de marcas que violam qualquer proibição relativa? (se a resposta for negativa, finalize o questionário).

PAÍSES	SIM	NÃO
ALEMANHA		X
ÁUSTRIA		X
BENELUX* ¹⁶⁰		X
BULGÁRIA		X
CHIPRE	X	

¹⁵⁹ Em 2012 a União Europeia era composta por 28 Estados membros que figuram na pesquisa, sendo que Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos estão representados pelo Escritório Benelux. O Reino Unido também fazia parte da União Europeia em 2012. Portanto, foi considerado na pesquisa. Cumpre esclarecer que o Reino Unido e a União Europeia entraram em acordo sobre o período de transição após a saída britânica do bloco. Os efeitos normativos da ruptura entre ambos foram adiados de 29 de março de 2019 para 31 de dezembro de 2020. Sendo assim, o Reino Unido continuará a cumprir as regras do bloco até a separação por completo (Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/03/reino-unidos-e-uniao-europeia-chegam-a-acordo-sobre-transicao-do-brexit.shtml>). Acesso em 12 fev.2019.

¹⁶⁰ O registro de marcas na Bélgica, nos Países Baixos e em Luxemburgo é feito pelo Escritório BENELUX. O registro é válido, simultaneamente, nestes três países.

CROÁCIA		X
DINAMARCA		X
ESLOVÁQUIA	X	
ESLOVÊNIA		X
ESPANHA		X
ESTÔNIA	X	
FINLÂNDIA	X	
FRANÇA		X
GRÉCIA	X	
HUNGRIA		X
IRLANDA	X	
ITÁLIA		X
LETÔNIA		X
LITUÂNIA		X
MALTA	X	
POLÔNIA	X	
PORTUGAL	X	
REINO UNIDO		X
REP. TCHECA	X	
ROMÊNIA	X	
SUÍÇA		X
SUÉCIA	X	

Fonte: elaboração da autora com base na pesquisa da ECTA (2012).

A pesquisa mostrou como resultado que, tanto o exame, como a recusa de ofício com base nas proibições relativas, sobretudo em relação a marcas anteriormente registradas, é levado a cabo em apenas doze países membros da União Europeia, o que representa um pouco menos da metade, ou seja, 44% do total dos 28 países membros, sendo estes considerados os menos populosos¹⁶¹ (ECTA, 2012).

¹⁶¹ Com exceção da Polônia, que é o sexto país mais populoso da UE, com 37.996.168 e Romênia, com 21.423.366, os demais países não alcançam pouco mais que 10.000.000 habitantes. Disponível em

No transcorrer desta tese, precisamente em 18 de janeiro de 2016¹⁶², o ROPTO – *Romanian Patent and Trademark Office* (Escritório de Propriedade Intelectual da Romênia) passou a não mais examinar, de ofício, as proibições relativas. Estas eram tratadas como proibições absolutas. Com a nova regra, o Escritório deixa aos titulares de direitos anteriores o ônus de praticar atos de defesa em relação aos mesmos.

As regards potential impact, trademark owners should now pay more attention to trademark application, as the Romanian PTO will not ex officio issue refusals for trademark applications based on prior marks that are identical or closely similar (IRIMESCU, 2018).

Portanto, são apenas 11 países europeus que aplicam o indeferimento de ofício com fundamento em proibições relativas. No entanto, optou-se por deixar a Romênia nas tabelas abaixo relacionadas como forma de preservar a pesquisa original da ECTA.

A Romênia apresentava um caso interessante que merece ser citado. Na teoria, a exemplo da prática da EUIPO, o Escritório conduzia a busca de anterioridades. Entretanto, tão logo era publicado o pedido de registro de marca, emitia-se uma notificação ao requerente que continha o seguinte texto:

Based on provisions of Art. 6(6) of Law 84/1998, republished, the trademark you applied for is not refused registration ‘when the holder of the earlier trademark consents to the registration of the subsequent trademark’ and, consequently, please provide us with this consent within 3 months (ECTA, 2012).

Com isso, ao invés do Escritório romeno apontar marca anterior idêntica ou conflitante como obstáculo ao registro do pedido requerido, condicionava o mesmo a apresentação de uma carta de consentimento, obtida com o titular da marca anterior. Consequentemente, se nenhuma oposição era interposta, o ROPTO emitia um tipo de “recusa provisória” com base em suas proibições absolutas – e não relativas – invocando que a marca só poderia ser registrada com o consentimento do titular da marca anterior. Este, devidamente notificado da existência de uma marca posterior, poderia exercer seu direito de apresentar uma oposição,

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_Estados-membros_da_Uni%C3%A3o_Europeia_por_popula%C3%A7%C3%A3o>
Acesso em 12 fev.2019.

¹⁶² “With the purpose to abolish refusals on relative grounds, on January 16, 2016, the Romanian PTO announced the issuance of Order No. 5/2016, which was supposed to override the prior instructions that governed the examination of trademarks and geographical indications since August 1, 2012. By way of background, the *Romanian Law on Trademarks and Geographical Indications* was amended in 2010, abolishing the examination of new trademark applications on relative grounds for refusal. Two years later, despite the amendment, the Romanian PTO adopted instructions that reintroduced the ex officio citation of prior rights, as part of the examination of absolute grounds for refusal (i.e. examining a trademark’s capacity to distinguish the goods/services of one undertaking from those of other undertakings). On January 16, 2016, the PTO announced the issuance of a new Order, but did not publish the complete text of the Order. The apparent intention of the PTO could have been to abolish its practice of examination on relative grounds. Then, two days later, on January 18, the PTO removed the announcement about the new Order as well as the 2012 instructions from its website. Ever since, the Romanian PTO did not ex officio examine trademark applications on relative grounds” (E-mail pessoal da autora com informações obtidas por correio eletrônico escrito por George Irimescu, do RPTO, em 17/09/2018).

uma contestação ou uma nulidade da marca. Dessa forma, o ROPTO deixava a cargo do requerente do pedido a tarefa de afastar a colidência entre os sinais. Caso contrário, o registro do pedido não seguia adiante.

A segunda pergunta da pesquisa, direcionada somente aos países que responderam positivamente no sentido de aplicar o indeferimento de ofício com base nas proibições relativas, objetivava conhecer em que etapa do procedimento de registro o exame de ofício era realizado pelo Escritório, se antes da publicação do pedido de uma marca pelo meio oficial de publicação, se depois da publicação ou em algum outro período.

Tabela 2 – Pergunta nº 2: em que etapa do procedimento de registro este exame de ofício é realizado pelo Escritório? Antes da publicação do pedido de marcas na Revista Oficial de Propriedade Intelectual para eventuais pedidos de oposição; depois da publicação oficial do pedido de marca para eventuais pedidos de oposição ou em algum outro período?

PAÍSES	ANTES	DEPOIS	OUTRO PERÍODO?
CHIPRE	X		
ESLOVÁQUIA	X		
ESTÔNIA	X		
FINLÂNDIA	X		
GRÉCIA	X		
IRLANDA	X		
MALTA			-
POLÔNIA		X	
PORTUGAL		X	
REP.TCHECA	X		
ROMÊNIA	X		
SUÉCIA	X		

Fonte: elaboração da autora com base na pesquisa da ECTA (2012).

Dos doze Estados membros, apenas a Polônia e Portugal examinam de ofício as proibições relativas depois da publicação para o período de oposições. Na Polônia, o exame é feito antes do período para oposições e depois do período de “observações de terceiros” interessados que podem apontar os motivos pelos quais a marca não deve ser registrada (ECTA, 2012). Ressalte-se que muitas legislações europeias, como na França, o *Code de la*

Propriété Intellectuelle, por exemplo, só admite a apresentação de oposições pelos titulares de marcas anteriormente registradas. Aos demais interessados e titulares de outros direitos que não são marcas, só lhes é facultada a apresentação de “observação de terceiros” (FRANÇA, 2010). A observação de terceiros seria, portanto, uma faculdade que a lei dispõe aos que têm apenas um interesse indireto de impedir o registro.

Em Portugal, o exame é realizado após a expiração do termo para oposições, que corresponde a dois meses após a publicação. Uma explicação de Gonçalves (2012) merece ser acrescentada como observação a este estudo. Segundo o autor, em Portugal, as proibições eram tratadas de forma assistemática, até a entrada em vigor do DL 143/2008 de 25 de julho de 2008, cabendo à autoridade pública e aos eventuais interessados a possibilidade de controle prévio de qualquer proibição.

Atualmente, o INPI português examina as proibições absolutas. Quanto às proibições relativas, apenas as constantes no art. 239, n° 1¹⁶³ são analisadas. As demais proibições, elencadas no n° 2 do mesmo artigo¹⁶⁴, somente se forem impugnadas mediante o instrumento de “reclamação”¹⁶⁵ em razão da harmonização das leis marcárias pela Diretiva Europeia (GONÇALVES, 2012). A respeito da mudança, Gonçalves (2012, p. 180) expõe que “tratando-se de proibições relativas que visam à proteção de interesses individuais é, no mínimo, discutível o diferenciado tratamento dos fundamentos de recusa previsto no art. 239 n° 1 e 2”.

Em Malta, não existe o instrumento de oposição e, por esta razão, o examinador, após verificar os aspectos formais do registro, conduz, de ofício, a busca de anterioridades, bem como aplica o indeferimento de ofício (ECTA, 2012).

A terceira pergunta referia-se a que direitos anteriores o Escritório poderia apontar durante o exame de mérito como base do indeferimento de ofício. Assim, foram relacionados

¹⁶³ Art. 239°. 1. “Outros fundamentos de recusa. 1- Constitui ainda fundamento de recusa do registo de marca:

a) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada; b) A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de logótipo anteriormente registado por outrem para distinguir uma entidade cuja actividade seja idêntica ou afim aos produtos ou serviços a que a marca se destina, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão; c) A infracção de outros direitos de propriedade industrial; d) O emprego de nomes, retratos ou quaisquer expressões ou figurações, sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem e, sendo já falecidos, dos seus herdeiros ou parentes até ao 4.º grau ou, ainda que obtida, se produzir o desrespeito ou desprestígio daquelas pessoas; e) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção” (PORTUGAL, 2003).

¹⁶⁴ Artigo 239°. 2. “Quando invocado em reclamação, constitui também fundamento de recusa: a) A reprodução ou imitação de firma, de denominação social e de outros sinais distintivos, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão; b) A infracção de direitos de autor; c) O emprego de referências à determinada propriedade rústica ou urbana que não pertença ao requerente; d) A infracção do disposto no artigo 226^o” (PORTUGAL, 2003).

¹⁶⁵ A reclamação é um instrumento processual administrativo previsto na legislação portuguesa para impugnar a decisão junto ao próprio órgão que a proferiu (PORTUGAL, 2003).

os pedidos e registros de marcas anteriores, sinais não registrados, direitos de autor (copyright), nomes¹⁶⁶, outros direitos industriais e demais direitos de terceiros¹⁶⁷.

Tabela 3 – Pergunta nº 3: que direitos anteriores seu Escritório pode apontar no exame de mérito para fundamentar o indeferimento de ofício?

PAÍSES	REGISTROS/ PEDIDOS	SINAIS NÃO REGISTRADOS	OUTROS DIR. INDUSTRIAIS	COPYRIGHT	NOMES	DEMAIS DIREITOS
CHIPRE	X					
ESLOVÁQUIA	X					
ESTÔNIA	X	X	X	X	X	X
FINLÂNDIA	X	X	X	X	X	
GRÉCIA	X					
IRLANDA	X	X	X	X	X	X
MALTA	X		X	X	X	
POLÔNIA	X	X	X		X	X
PORTUGAL	X		X			
REP.TCHECA	X					
ROMÊNIA	X					
SUÉCIA	X	X	X	X	X	X

Fonte: elaboração da autora com base na pesquisa da ECTA (2012).

Como se percebe, cada Escritório utiliza um critério diferenciado. O exame mais completo, em relação a todos os direitos anteriores apontados no quadro acima, é efetuado na Estônia, Irlanda e Suécia. Neste último país, apontam-se, de ofício, os nomes empresariais registrados e não registrados, se estes últimos tiverem sido estabelecidos pelo uso em uma parcela significativa do país. O Escritório da Suécia pode igualmente apontar, de ofício, como óbice, os patronímicos distintivos e que possam sofrer prejuízos com o registro (ECTA, 2012).

¹⁶⁶ A pesquisa da ECTA pôs em seu rol de direitos o termo *names* (nomes), expressão que seria equivalente à nossa legislação como o nome civil ou assinatura, nome de família, patronímicos, pseudônimos ou apelido notoriamente conhecidos.

¹⁶⁷ Esses “demais direitos” não foram especificados pela pesquisa. Assim, os países pesquisados ficaram livres para responder quanto ao exame de ofício dos “demais direitos” que não haviam sido categorizados como, por exemplo, as indicações geográficas e direitos de imagem.

No que tange aos “outros direitos”, a Polônia, por exemplo, aponta, de ofício, as indicações geográficas e a Irlanda cita como óbice ao pedido de registro o direito de imagem e os demais direitos de propriedade industrial (ECTA, 2012).

Em Portugal se apontam de ofício os logótipos, outro tipo de sinal registrado no Escritório Nacional desse país. Em Malta, podem ser indicados como óbice ao registro os direitos industriais e o *copyright* (ECTA, 2012).

A quarta pergunta reportava-se às marcas anteriores e procurou saber que tipos de registros ou pedidos poderiam servir de base para o indeferimento de ofício: se somente marcas idênticas, se igualmente marcas semelhantes ou se poderia ser apontada alguma outra definição de marca¹⁶⁸.

Tabela 4 – Pergunta nº 4: se o seu Escritório deve apontar direitos de marcas anteriores na busca de ofício, que tipos de registros/pedidos de marcas podem ser apontados? Somente registros/pedidos de marcas idênticas ou igualmente de marcas semelhantes? Ou alguma outra de definição diversa de marca?

PAÍSES	MARCAS IDÊNTICAS	MARCAS SEMELHANTES	OUTRA DEFINIÇÃO DE MARCA
CHIPRE	X	X	
ESLOVÁQUIA	X		
ESTÔNIA	X	X	
FINLÂNDIA	X	X	
GRÉCIA	X	X	
IRLANDA	X	X	
MALTA	X	X	
POLÔNIA	X	X	
PORTUGAL	X	X	X
REP.TCHECA	X	X	
ROMÊNIA	X	X	X
SUÉCIA	X	X	X

Fonte: elaboração da autora com base na pesquisa da ECTA (2012).

¹⁶⁸ A categoria “outra definição” deixava livre para os países acrescentarem ao exame de ofício outros tipos de fundamentos legais que não fossem apenas as marcas anteriores idênticas ou semelhantes, como, por exemplo, as chamadas *well known trademarks* que são as marcas notoriamente conhecidas. A categoria “outra definição” também pode compreender as “marcas de alto renome” para as legislações que as reconhecem, bem como englobar as marcas anteriores não apenas idênticas ou semelhantes, mas que as que são “suscetíveis de causar confusão ou associação indevida”.

O exame e o indeferimento de ofício fundamentado em marcas anteriormente registradas idênticas e semelhantes é procedido em todos os países relacionados na tabela acima, exceto na Eslováquia, que só aponta como anterioridades impeditivas as marcas idênticas.

Na Suécia, também são apontados os sinais ou registros anteriores dos chamados *well-known earlier sign*¹⁶⁹ no caso de o pedido em exame puder indicar uma tentativa de tirar vantagem injusta do sinal anterior ou se puder causar prejuízo à distintividade ou ao renome da marca.

Em Portugal, verifica-se, de ofício, se o sinal reproduz ou imita marca anteriormente registrada para assinalar produtos e/ou serviços idênticos ou semelhantes que “possam causar confusão junto ao consumidor”, compreendido este o “risco de associação” com marca anteriormente registrada (ECTA, 2012).

A quinta pergunta da pesquisa procurava saber se, após a busca de anterioridades, o Escritório poderia apontar somente pedidos e registros de marcas anteriores que distinguiam produtos e serviços idênticos ao pedido de marca em análise, ou se estaria apto a apontar, também como impedimento, os pedidos e registros de marcas que identificassem produtos e/ou serviços semelhantes.

Tabela 5 – Pergunta nº 5: se o seu Escritório deve apontar de ofício, como impedimento, os direitos de marcas anteriormente registradas, pode ele apontar somente pedidos e registros de marcas que assinalam produtos e/ou serviços idênticos ao pedido de marca em análise, ou pode apontar, igualmente, pedidos e registros anteriores para distinguir produtos e/ou serviços semelhantes?

PAÍSES	PROD/SERV. IDÊNTICOS	PROD/SERV. SEMELHANTES	PROD/SERV. NÃO SEMELHANTES (WELL-KNOWN TM)
CHIPRE	X	X	X
ESLOVÁQUIA	X		
ESTÔNIA	X	X	X
FINLÂNDIA	X	X	X
GRÉCIA	X	X	X
IRLANDA	X	X	X
MALTA	X	X	X

¹⁶⁹ *Well known earlier sign*, em tradução, seria “sinais anteriores conhecidos”. Entende-se que estejam aí enquadradas as marcas notoriamente conhecidas, que não necessitam estar registradas no país ao senso do artigo 6 bis da CUP.

POLÔNIA	X	X	X
PORTUGAL	X	X	X
REP.TCHECA	X		
ROMÊNIA	X	X	
SUÉCIA	X	X	X

Fonte: elaboração da autora com base na pesquisa da ECTA (2012).

Como se verifica na tabela 5, todos os países acima relacionados apontam como obstáculos os registros e pedidos anteriores de marcas que assinalam produtos e serviços idênticos e/ou semelhantes, exceto na Eslováquia e na República Tcheca, que só indicam como impedimento os registros e pedidos anteriores cujos produtos e serviços sejam idênticos (ECTA, 2012).

De acordo com a tabela acima, podem ser apontados de ofício por todos os países, exceto na Eslováquia, na República Tcheca e na Romênia, os registros e pedidos de marcas para assinalar produtos e serviços que não sejam idênticos, nem semelhantes, se a referida marca for notoriamente conhecida ou tiver uma boa reputação, que são as chamadas *well known trademarks*. Na Suécia, o registro de má-fé também pode ser apontado se conflitar com sinal anterior em uso na Suécia ou no exterior (ECTA, 2012).

A sexta pergunta fundamentou-se na verificação dos meios possíveis de se evitar o indeferimento de ofício com base em direitos anteriores, tais como o consentimento do titular anterior, argumentos e manifestações dos requerentes dos pedidos de marcas conflitantes e outros meios possíveis.

Tabela 6 – Pergunta nº 6: quais são os meios possíveis de se evitar o indeferimento de ofício fundamentado em direitos anteriores?

PAÍSES	CONSENTIMENTO DO TITULAR	ARGUMENTOS/MANIFESTAÇÕES	OUTROS MEIOS
CHIPRE	X	X	X
ESLOVÁQUIA	X		
ESTÔNIA	X	X	X
FINLÂNDIA	X	X	X
GRÉCIA	X	X	
IRLANDA	X	X	X
MALTA	X	X	

POLÔNIA		X	X
PORTUGAL	X	X	X
REP.TCHECA	X	X	X
ROMÊNIA	X		
SUÉCIA	X	X	X

Fonte: elaboração da autora com base na pesquisa da ECTA (2012).

Como se observa na tabela 6, todos os países, exceto a Polônia, admitem a carta de consentimento do titular do direito anterior como meio de evitar o indeferimento de ofício do pedido de registro. Ressalte-se que, em Portugal, ainda que os sinais apresentem risco de confusão ou associação, se houver carta de consentimento¹⁷⁰ a marca é registrada (PORTUGAL, 2003).

Exceto na Eslováquia, as argumentações (leia-se manifestações, contestações ou contrarrazões) são igualmente meios utilizados para impedir o indeferimento de ofício ao registro.

Esses Escritórios supracitados também apontaram outros meios como forma de afastar o indeferimento de ofício assentado em direitos anteriores. No Chipre, existe a possibilidade de o requerente do pedido dar início a um processo de erradicação da marca (*expungement procedure*) contra uma marca anterior registrada. No direito de marcas brasileiro, a figura que mais se aproximaria a este instituto seria o procedimento de caducidade.

Na República Tcheca, na Polônia, em Portugal e na Suécia, verifica-se a existência do processo de cancelamento da marca impeditiva, chamado de *cancellation procedure*, que corresponde ao requerimento de nulidade de marca, como categorizado no Brasil, no qual o pedido em exame fica suspenso até que saia o resultado a favor ou em desfavor do titular da marca anterior.

Na Estônia e na Finlândia, o indeferimento pode ser evitado pela limitação ou pela restrição dos produtos e/ou serviços conflitantes¹⁷¹. Na Irlanda, pode ser requerida a nulidade ou a revogação da marca, esta última, correspondente ao procedimento de caducidade brasileiro. Também é possível convencer o titular da marca anterior a voluntariamente renunciar ao seu registro de marca. E, por fim, na Irlanda, a arguição do uso contínuo e

¹⁷⁰ Art. 243º CPI/PT- O registro de marca susceptível de confusão com marcas ou outros direitos de propriedade industrial anteriormente registrados exige declaração de consentimento dos titulares desses direitos e dos possuidores de licenças exclusivas, se os houver e os contratos não dispuserem de forma diferente (PORTUGAL, 2003).

¹⁷¹ No Brasil, em sede de recurso, tal procedimento vem sendo aplicado, na prática, a pedido do recorrente, a fim de evitar a colidência entre os sinais.

honesto da marca no mercado efetuado pelo requerente do pedido de marca pode, igualmente, afastar a aplicação do indeferimento de ofício (ECTA, 2012).

Ao longo desse estudo, constatou-se que as empresas titulares de marcas pesquisadas pela ECTA consideram que os valores empregados para se registrar uma marca são maiores nos países que adotam a busca de ofício de direitos anteriores como etapa do exame de mérito, o que faz com que muitas empresas procurem o sistema de registro da marca da União Europeia em detrimento dos registros nacionais (ECTA, 2012).

Por esta razão, a supressão do exame *ex-officio* fundado em direitos anteriores de marcas nos sistemas nacionais tornaria os mesmos mais atrativos e competitivos em relação ao sistema comunitário europeu, além de acelerar o processo de registro e diminuir os custos do procedimento nos países onde ainda existe o exame das proibições relativas (ECTA, 2012). Esse é o entendimento da ECTA que abaixo se reproduz:

For example, for a company whose head office is in a country where the office does not have any *ex-officio* examination on relative grounds and if this company plans to extend protection of the trademark to two other countries of the UE where there is an *ex-officio* examination on relative grounds, it is most probable that this company choose the Community system rather than the national protection. In fact, for these companies, the *ex-officio* examination on relative grounds is often seen as unnecessary red-tape which is likely to incur significant additional costs for the registration procedure. This examination is also often seen as incomplete and non-exhaustive. Furthermore, this *ex-officio* examination of the relative grounds is likely to increase the cost of the application filing taxes of the national offices because such an examination requires additional internal resources (The tax for filing an application in 3 classes in Sweden is Euros 350 - country with an *ex-officio* examination on relative grounds - whereas the cost is Euros 300 in Germany – no examination on relative grounds) (ECTA, 2012).

Em estudo anterior, em 2010, a ECTA constatou que quanto mais próximos e harmonizados os sistemas nacionais estivessem com o sistema europeu, mais fácil seria a utilização pelos usuários. No entanto, quanto ao exame das proibições relativas, como são muitos os Estados membros, cada qual com sua particularidade, seria necessário um estudo mais aprofundado para que se atingisse uma harmonização neste tópico (ECTA, 2010)¹⁷².

Outro fator apontado pela pesquisa da ECTA (2012) foi o de que o uso simultâneo dos diferentes sistemas nacionais e do sistema comunitário europeu causaria uma série de contratempos em relação aos procedimentos adotados e o que, em princípio, poderia

¹⁷² “ECTA is aware that many of the users consider it would be advisable to harmonize proceedings before the different offices, the courts and other entities dealing with trade mark related matters. As a consequence users would benefit from a simplification of proceedings, especially if the rules and practices were harmonized and became similar regardless of the country or the system used. National trade mark proceedings could be as similar as possible with respect to absolute grounds, opposition and cancellation proceedings. There is also room for harmonization so far as examination by national offices is concerned, considering that some of them conduct *ex officio* examination on relative grounds, while others do not” (ECTA, 2010).

beneficiar os pequenos empresários, representaria, efetivamente, um desserviço aos mesmos, conforme entendimento na transcrição que se segue:

Everything has an upside and a downside. Having your application examined for relative grounds gives a feeling of more certainty and you end up believing that your national office will keep your registration safe by refusing later applications. However, in view of the fact that CTMs are registered every day with no relative grounds examination, it means that businesses that are not experts on how the trademark systems work will have no notion of the importance of watching CTM publications and filing oppositions. So in the end, keeping relative grounds refusals on a national level leads to misunderstandings and businesses are misled as to who takes care of what. We need harmonization to increase clarity, and we would be doing the SMEs a disservice by pretending that they are safe (ECTA, 2012).

A respeito do exame de ofício com fundamentação em direitos de marcas anteriores registradas, Lobato tece algumas ponderações que podem ser utilizadas na discussão principal deste trabalho, como abaixo reproduzido:

Sin embargo, hoy son minoritarias las Oficinas de marcas que acometen de oficio el examen de anterioridades registrales y ello por la dificultad que supone al ser cada vez mayor el volumen de marcas que se acumulan en los Registrales (en España, la OEPM ronda los dos millones y medio de expedientes de marcas, de los cuales algo más de ochocientos mil están en vigor) (LOBATO, 2002, p. 277).

Durante as discussões sobre a supressão do exame de ofício com base nas proibições relativas propostas pela ECTA, alegou-se que o exame de marcas anteriores provocava conflitos artificiais entre as mesmas. Ou seja, quando o titular não se opunha ao pedido, à Administração não faria sentido zelar, de ofício, por direitos privados, uma vez que os titulares de marcas anteriores teriam o instrumento de oposição para lhes resguardar (LOBATO, 2002).

Neste sentido foi o entendimento exposto por Trevor Little (2014) a respeito do estudo da proposta da ECTA para a supressão do exame de ofício por parte dos países membros da União Europeia, conforme abaixo exposto.

The *ex officio* examination of relative grounds creates several unnecessary barriers to the registration of trademarks. Companies are obliged to undergo superfluous expenses and delays and they often fall victim to extortion. The earlier right on which the objection is based may not be used by its owner, which means that the offices concerned raise an objection on the basis of a right that could not have been validly relied on by its proprietor to prevent the registration or use of a later mark. Hence, the *ex officio* system leads to artificial disputes, and distorts competition by erecting unjustified barriers to market entry (LITTLE, 2014, p.1).

Somando-se a isso, a supressão do exame das proibições relativas implicaria em uma maior agilidade e eficiência no exame de marcas (LOBATO, 2002).

Como demonstra a pesquisa da ECTA, a harmonização das regras procedimentais de registro nos países europeus tencionar-se-ia a uma série de vantagens: a redução do tempo de concessão do registro em face da simplificação dos procedimentos; a contenção dos custos procedimentais, despendidos pelos titulares das marcas, e a harmonização de entendimento entre os Escritórios nacionais dentro da União Europeia.

Por outro lado, há países que se mostraram contra essa supressão. A Irlanda, por exemplo, considera que o exame e o indeferimento de ofício com fundamento nas proibições relativas mantém a integridade do sistema marcário e favorece a segurança jurídica dos titulares das marcas anteriores (ECTA, 2012), conforme abaixo reproduzido:

Irish stakeholders were of the opinion that *ex officio* relative grounds examination may be beneficial in maintaining the integrity of the register and consequently would provide a greater degree of certainty to the proprietors of registered marks as it was believed that, if such relative grounds examination was not undertaken, there may be a likelihood that multiple similar or indeed identical marks for equally similar or identical goods and services would exist side by side on the register. The office adds that the removal of relative grounds examinations would shift the enforcement burden solely onto mark owners, which ‘would negatively and unduly impact upon medium and smaller-sized enterprises and individuals whose capacity to effectively monitor and protect their existing rights may be rather limited’ (ECTA, 2012).

O exame de ofício completo, que inclui as proibições absolutas e relativas, é também levado a cabo pelo INPI português, que agrega como principal motivo da continuidade do atual sistema o fato de mais de 70% dos usuários do sistema de marcas ser constituído por micro e pequenas empresas que confiam na garantia do próprio INPI a resguardar seus direitos. Neste sentido, a supressão do exame de ofício com base em direitos anteriores iria favorecer apenas as grandes empresas. Este foi o entendimento do INPI português consignado na pesquisa da ECTA na citação que se segue:

The Portuguese IP office, INPI, told us that it ‘strongly supports the maintenance of the *ex officio* examination on relative grounds for refusal’, and similarly points to the system’s usefulness in countries mostly composed of SMEs: ‘It is worth stressing that, in Portugal, more than 70% of applications are filed by companies which are not represented by any IP representative and who trust the office to guarantee that all trademarks that might harm their earlier rights will not be registered. This full examination also has a beneficial anti-cluttering effect for the overall functioning of the trademark system. The suppression of the *ex officio* examination of relative grounds will only favor large companies able to finance daily monitoring activities, will promote infringement and will have a very negative impact in the European economy, overburdening SMEs and undermining their efforts in innovation and creativity’ (ECTA, 2012).

Como resume o estudo da ECTA, realizado em 2009, sobre o funcionamento do sistema de marcas europeu:

[...] the current system leads to a great degree of legal uncertainty for applicants about the real value of a registration and put a high burden on all sorts of trade mark owners to watch and oppose new applications. Given the high number of CTMs already registered, maybe a first step should be taken to establish an *ex-officio* examination on earlier CTMs (ECTA, 2009).

Para que seja possível extrair argumentos contra ou a favor da supressão do exame de ofício no que se refere às proibições relativas, mais precisamente aquelas fundamentadas em marcas anteriormente registradas, evidenciam-se algumas peculiaridades sobre os procedimentos adotados pela França, Reino Unido e Espanha. O motivo da escolha desses três Estados membros deve-se ao fato de serem exemplos a serem considerados para a construção da reflexão que esta tese se propõe.

Esses Estados membros fizeram parte da pesquisa da ECTA, mas não entraram nos quadros consolidados da pesquisa porque não mais realizavam o exame de ofício com base em direitos anteriores, como etapa de seus respectivos exames de mérito ou passaram a não mais efetuá-lo, adaptando-se às recomendações da Diretiva 2008/95/CE de 22 de outubro de 2008. No que concerne a esses Estados membros é importante esclarecer, mais uma vez, que algumas informações foram obtidas por meio de pesquisas anteriores realizadas pela ECTA em 2007, 2009, 2010 e 2012 e outra parte foi retirada da doutrina europeia e legislações marcárias dos Estados supracitados.

Como se observou na pesquisa acima demonstrada, a maioria dos Escritórios nacionais europeus não mais efetua o exame *ex-officio* de pedidos de marcas que violam as proibições relativas em razão das emendas realizadas nessas respectivas legislações, como as do Reino Unido e da Dinamarca, ou na criação de uma nova lei como na Espanha. Na França, na Itália¹⁷³, na Alemanha e no Benelux não houve necessidade para mudanças, uma vez que tais Escritórios não efetuavam o exame de ofício de sinais que violassem as proibições relativas.

Nos Escritórios desses países, o titular de um direito, que se sentir prejudicado, deverá propor um procedimento de oposição ou nulidade nos prazos legais. Aliás, alguns Estados membros aboliram o exame *ex-officio* das proibições relativas em decorrência da introdução

¹⁷³ A Itália tinha um sistema de mero exame oficial, que incluía o exame formal e das proibições absolutas, até a entrada em vigor do decreto legislativo nº 447, de 08 de outubro de 1999, que introduziu o processo de oposição, cujo objetivo era o de adaptar a lei italiana ao Protocolo de Madri sobre o registro internacional de marcas (GONÇALVES, 2012). Ocorre que o procedimento de oposição só entrou em vigor na lei italiana no Código de 2005, sendo implementado cinco anos depois, em 2010, pelo Regulamento nº 33 e pelo decreto legislativo nº 131/2010. Até então não havia exame e indeferimento *ex officio*, nem tampouco o instrumento de oposição (ECTA, 2007; JACOBACCI PARTNERS, 2011). De acordo com Vanzetti e Di Cataldo, o *Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* procede a um exame de regularidade formal e analisa de ofício somente os impedimentos absolutos. A novidade do novo código italiano é também a possibilidade de conciliação durante a fase de análise das eventuais oposições ao pedido (VANZETTI e DI CATALDO, 2009).

desses mecanismos administrativos em suas legislações como forma de evitar ou anular o registro de marcas conflitantes (ECTA, 2012).

Com base nas informações coletadas na doutrina, inicia-se, a partir de agora, uma breve apresentação do sistema de marcas da França, onde nunca se efetuou o exame de ofício das proibições relativas. Posteriormente, apresentam-se as particularidades dos sistemas do Reino Unido e da Espanha que adaptaram ou refizeram suas legislações com o fito de harmonizar as mesmas com a Diretiva europeia de marcas.

a) França

Na França, o *Code la Propriété Intellectuelle* (CPI) deixa a cargo do titular da marca o dever de zelar pelo respectivo registro como dispõe expressamente o artigo L. 711-4, “Lors du dépôt d’une marque, l’INPI ne vérifie pas si le signe est disponible; l’action est laissée à la diligence du titulaire d’une antériorité” (FRANÇA, 2010).

Como explica Passa (2009, p. 199), o exame de mérito na França é realizado somente em relação às proibições absolutas. “[...] l’examen n’est pas forcément complet puisque l’INPI ne recherche pas d’office si le signe est disponible tant cette recherche est délicate, aléatoire et de toute façon tributaire des prétentions des titulaires d’antériorités”.

Segundo Azéma e Galloux (2012, p. 861), a opção do legislador francês de não obrigar ao INPI a proceder ao exame de disponibilidade de marcas anteriores e outras proibições relativas, é justificado pelo fato de que seria um ônus a mais para a Administração Pública. Esta poderia atrasar consideravelmente o processo de registro, sendo mais simples e econômico deixar a cargo dos titulares anteriores a faculdade de apresentar ou não uma oposição, conforme explicam os autores:

L’Examen pratiqué par l’Administration ne porte pas sur la disponibilité du signe. En effet, l’examen des antériorités aurait constitué, pour l’Administration, une tâche très lourde, de nature à retarder sensiblement l’enregistrement. Le législateur a considéré qu’il était plus simple et plus économique de charger les tiers qui estimerait avoir des droits antérieurs de nature à rendre nulle une marque déposée par autrui de faire opposition à l’enregistrement (AZÉMA E GALLOUX, 2012, p. 861).

O controle das proibições relativas é exercido por meio de um procedimento de oposição, reservada apenas aos titulares das marcas ou aos seus licenciados exclusivos¹⁷⁴. Caso o titular da marca anterior perca o prazo de 60 dias, após a publicação do pedido, para

¹⁷⁴ Art. L.712-4, do *Code de la Propriété Intellectuelle* (FRANÇA, 2010).

interpor a oposição, pode ainda se socorrer por meio de uma ação de nulidade. “Ils s’agit d’une action en nullité relative laissée à la diligence du titulaire de l’antériorité quis sera jugée irrecevable dans le cas où, la marque ayant été déposée de bonne foi, il en a toléré l’usage pendente cinq ans” (FRANÇA, 2010).

Observe-se que, perdido o prazo para interposição de oposições, que é de dois meses, e para pleitear a nulidade da marca, de cinco anos, o titular anterior é atingido pelo instituto da *forclusion par tolérance*, que pode ser traduzido no vernáculo pela expressão “preclusão por tolerância”. O instituto somente se emprega se o pedido de marca do titular posterior tiver sido depositado de boa fé. Para lei francesa, essa boa-fé é sempre presumida. Portanto, cabe ao titular da marca anterior provar que o pedido de registro da marca posterior foi depositado de má-fé e que o suposto infrator detinha o conhecimento da existência de uma anterioridade colidente com a sua marca (FRANÇA, 2010).

Como se trata de uma ação para combater a violação de uma proibição relativa compete ao titular do direito o dever de agir. Do contrário, a convivência entre as marcas colidentes convalidar-se-á com o tempo. Portanto, a *forclusion par tolérance* é uma consequência imposta pela lei francesa aplicada à negligência do titular da marca anterior que se descuidou da defesa de sua marca.

Note-se que essa sempre foi uma característica da França, pois durante a vigência da *Loi n° 64 – 1360 du 31 décembre 1964 sur le marques de fabrique, de commerce ou de service* não existia o procedimento de oposição. Os titulares que se sentissem prejudicados deveriam esperar a concessão do registro para, só então, interpor uma ação de nulidade do registro por fraude perante os tribunais judiciais franceses (FRANÇA, 2010).

O procedimento de oposição foi introduzido no CPI francês somente com a *Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux le marques de fabrique, de commerce ou de service*, nos artigos L-712-4 e L-712-5 (FRANÇA, 2010, p.616). Ademais, a oposição é facultada apenas ao titular de um direito de marca anterior, ao titular de um direito de prioridade anterior ou ao titular de uma marca notoriamente conhecida anterior. Os demais interessados que não se enquadram nestas categorias podem formular apenas “observações” (AZÉMA e GALLOUX, 2012).

Essas “observações”, como já dito, abrangem os demais direitos anteriores tais como nomes empresariais, *copyright* e desenhos industriais que não podem fundamentar uma oposição ao pedido de marca.

Na França, não há, na lei vigente, previsão expressa da “declaração de consentimento” como forma de afastar a colidência entre sinais marcários. No entanto, tal declaração é

comumente aceita, tendo em vista que o país segue a Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015, que prevê, no artigo 5º, as cartas de consentimento¹⁷⁵ como forma de afastar a colidência entre os sinais marcários (UNIÃO EUROPEIA, 2015).

b) Reino Unido

Conforme observado na pesquisa da ECTA, o sistema de marcas adotado pelo Reino Unido estava consolidado e sempre foi um sistema que adotou o exame de ofício de ambas as proibições, absolutas e relativas. Nunca se havia contemplado alterar os procedimentos de exame de mérito.

For over a century, the official search, examination and ex officio refusal of applications conflicting with earlier registered rights have been lynchpins of United Kingdom trade mark law, and have formed the basis of corresponding laws in many other countries of the world. The system seemed sacrosanct (ECTA, 2007).

O Reino Unido não foi o pioneiro na Europa, mas foi a primeira Nação da *common law* a não recusar de ofício os pedidos de registro que violassem as proibições relativas, o que ocorreu em 1º de outubro de 2007 (ECTA, 2007). “Since that date the Registry searches and informs applicant of possible clashes and the earlier mark holder about the application [...] It’s up to the earlier trade mark holder to bring opposition proceedings. The UK practice is thus aligned with that OHIM¹⁷⁶” (BENTLY e SHERMAN, 2009, p.856).

No *United Kingdom Intellectual Property Office* (UKIPO) adota-se o “*search and notify system*”, ou seja, o “sistema de buscas e notificações”. Após a realização da busca de marcas anteriores, se detectada alguma marca anterior conflitante, o Escritório notifica tanto o requerente do pedido conflitante, como também o titular do direito anterior para manifestarem-se.

Primeiramente é notificado o requerente do pedido conflitante para que este tenha a oportunidade única de restringir a especificação do pedido para evitar o conflito ou desistir do pedido de marca. Este também é o momento ímpar de se alegar o uso concorrencial honesto. Se o requerente quedar-se inerte, o pedido será publicado para oposições. Simultaneamente, o

¹⁷⁵ Art. 5º Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015: “Os Estados-Membros devem garantir que, em circunstâncias adequadas, não existe a obrigação de recusar o registo ou de declarar nula a marca se o titular da marca anterior ou do direito anterior consentir no registo da marca posterior” (UNIÃO EUROPEIA, 2015).

¹⁷⁶ Até 23 de março de 2016, a European Union Intellectual Property Office (EUIPO) era denominada OHIM (The Office for Harmonization of Internal Market).

titular da marca anterior será notificado da existência do pedido posterior conflitante. A manifestação do titular pode ser o silêncio ou a interposição de uma oposição (ECTA, 2007).

Se o titular anterior não se manifestar, prossegue-se o exame, deferindo-se o pedido que supostamente não atingiu interesses de terceiros. Se o titular apresentar uma oposição ao pedido, o examinador decidirá o conflito. Nesta fase, as partes são chamadas para, antes da decisão final do examinador, optarem por uma mediação (REINO UNIDO, 1994).

É importante esclarecer que não haverá recurso contra a decisão do examinador de marcas do UKIPO de notificar os titulares de direitos anteriores (ECTA, 2007).

A carta de consentimento¹⁷⁷, que se encontra expressa na lei em vigor, tem o condão de afastar o conflito entre as marcas (REINO UNIDO, 1994).

c) Espanha

Na Espanha, a entrada em vigor da Lei nº 17, de 2001 aboliu o exame de ofício das proibições relativas em 31 de julho de 2002. Para Fernández- Nóvoa (2004), o exame perdeu o seu peso tradicional e tem um alcance totalmente diferente da lei anterior.

Curioso mencionar que no anteprojeto da atual lei de marcas espanhola¹⁷⁸ estava prevista a manutenção do tradicional sistema de exame de ofício das proibições absolutas e relativas, que deveria ser complementado com o procedimento de chamamento às oposições de terceiros. O anteprojeto favorecia os pequenos empresários deixando recair toda a carga do exame à Administração, conforme o conteúdo da exposição de motivos abaixo exposto:

Con ello se persigue un triple objetivo. Primero, lograr un acortamiento de los plazos de resolución para 91,5% de las solicitudes. Segundo, ahorrar a los titulares de marcas registradas (particularmente las PYMES) e demás interesados los gastos de vigilancia y formulación de oposiciones a solicitudes de marca que van a ser previamente denegadas por la OEPM durante el examen de oficio, haciendo recaer toda la carga del examen de fondo en la Administracion, limitándose los titulares de marcas anteriores a formular la correspondiente oposición, sólo en el caso de que el examen de oficio de la OEPM no hubiera sido correcto. El tercer objetivo, finalmente, es ahorrar a la Administracion los costos de publicación en 21, 5% de solicitudes que serán denegadas de oficio por no superar las prohibiciones legales (ESPAÑA, 1999).

Na vigente lei, a OEPM não tem competência para recusar de ofício um pedido de marca que infrinja direitos anteriores, o que deve ser feito somente por meio de uma oposição

¹⁷⁷ No Reino Unido, a carta de consentimento está prevista no Art.5 (5) Trademark Act 1994. “Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration” (REINO UNIDO, 1994)”.
¹⁷⁸ Documentación nº 157, preparada para la tramitación del Proyecto de La Ley de Marcas (BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, núm. 33-1, de 9 de marzo de 2001). Congreso de los Diputados. Secretaria General (ESPAÑA, 1999).

ao pedido que ocorre antes do registro, salvo a exceção do indeferimento de nomes, patronímicos e pseudônimos sem a devida autorização¹⁷⁹ (ECTA, 2007).

O indeferimento *ex officio* continua sendo feito somente em relação às proibições absolutas, sendo “plenamente justificado porque las mismas protegen el sistema competitivo, los intereses de los consumidores y el orden público” (FÉRNANDEZ-NÓVOA, 2004, p. 129).

Após o exame de admissibilidade e forma, publica-se o pedido no Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) e abre-se a fase para oposição e observação de terceiros.

Tendo sido apresentada ou não qualquer oposição ou observação de terceiros, a OEPM efetua o exame de ofício das proibições absolutas e igualmente procede a uma busca de marcas anteriores. No entanto, trata-se de uma busca “facultativa” e de caráter meramente informativo, não estando a OEPM vinculada a qualquer aspecto em prol de uma possível oposição¹⁸⁰. Se detectada alguma colidência, a OEPM notifica o titular da marca anterior para manifestar-se.

Junto con la competencia compartida de examen y la supresión del examen de oficio de anterioridades, este trámite de búsqueda de anterioridades y comunicación a los titulares anteriores, constituye una de las grandes novedades que introduce la nueva Ley de Marcas en la regulación del procedimiento de registro de marcas (BARBERO CHECA, 2008, p. 386).

Trata-se do sistema do *search and notify system*, tal como o adotado no Reino Unido. As proibições relativas são examinadas pela OEPM somente se forem suscitadas por terceiros legitimados, como se apresenta na passagem abaixo:

Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho (ESPANHA, 2001).

Se o titular não se manifestou por meio de uma oposição, independente de a mesma ter notificado os titulares de marcas anteriores, a OEPM irá deferir o pedido. Caso o titular de

¹⁷⁹ A única proibição relativa examinada de ofício é a do art. 9.1. b) “El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante” (ESPANHA, 2001). Ou seja, sem a devida autorização a OEPM indefere de ofício esta proibição considerada relativa.

¹⁸⁰ **Art. 18. 4. LM/2001.** “Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará la publicación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud (ESPANHA, 2001). Os arts. 6 e 7 da lei espanhola tratam, respectivamente, da proibição de se registrar como marcas sinais que violem marcas anteriores idênticas ou semelhantes para assinalar produtos/serviços idênticos ou semelhantes suscetíveis de causar confusão ou risco de associação, bem como a proibição de registrar sinais que violem nomes comerciais anteriores.

uma marca ou qualquer outro direito anterior tiver interposto uma oposição, a OEPM julgará a mesma e emitirá uma decisão de deferimento ou de indeferimento.

Para Bueno (2003), o serviço de busca de anterioridades permanece com a vigente lei espanhola. No entanto, segundo o autor, não há uma verdadeira supressão do exame de ofício. Desloca-se apenas a competência para impedir o registro de um novo sinal conflitante, que passa da OEPM para o particular, ou seja, aquele titular que está com seu direito na iminência de ser violado.

La comunicación de parecidos redefine el procedimiento una vez que se ha producido la denominada ‘supresión del examen de oficio’. Debe llevar a concluir que no se produce una supresión real del examen de oficio por parte de la Oficina sino que, más bien, se produce una traslación de la capacidad de decisión para señalar un parecido a una marca o nombre comercial presentado [grifo no original] (BUENO, 2003, p. 272).

Portanto, como assinala Bueno (2003, p. 272), “si el particular decide no formular oposición la Oficina no puede señalar de oficio la existencia de presunto parecido por lo que podría ser concedida si no incurre en otras prohibiciones previstas em la Ley”.

Para Barbero Checa (2008), a introdução deste novo trâmite de buscas de anterioridades, com a comunicação da publicação do pedido de registro aos titulares de direitos anteriores, que podem ser afetados com o novo registro posterior, vem compensar os efeitos negativos da supressão do exame de ofício de anterioridades.

A respeito desse aviso aos titulares anteriores, como forma de minimizar os efeitos negativos da supressão do indeferimento de ofício, afirma Fernández-Nóvoa abaixo:

[...] la finalidad del mecanismo de la búsqueda de anterioridades y comunicación de la publicación de la solicitud de la marca es precisamente estimular a los titulares de los signos anteriores detectados para que entablen oposiciones contra la solicitud de la marca cuya publicación les ha sido notificada (FERNÁNDEZ-NOVOA, 2004, p. 121).

A lei espanhola, em seu artigo 18.4, prevê que essa busca de anterioridades será feita por meios digitais, de acordo com a disponibilidade material e técnica da OEPM.

El tenor de este apartado, como se observará, es claramente precavido, pues una búsqueda de esta naturaleza está claramente sujeta a errores, los sistemas informáticos de búsqueda padecen importantes limitaciones – particularmente, en la detección de signos gráficos o figurativos, pero también en el caso de denominaciones complejas – y, finalmente, los operadores humanos que los manejan dotan al sistema de un cierto grado de falibilidad (BARBERO CHECA, 2008, p. 386).

Para Fernández-Nóvoa, essa busca não é exaustiva porque é feita de acordo com a “disponibilidade material e técnica” do escritório espanhol. E essa comunicação aos titulares

anteriores é feita por meios ordinários como Correios, correio eletrônico ou outro meio disponível (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004).

Segundo Barbero Checa (2008), essa busca realizada pelo Escritório de marcas espanhol não versará sobre todos os direitos anteriores, mas apenas àqueles que constam no banco de dados da OEPM, excluindo-se, portanto, as marcas notoriamente conhecidas e os pedidos e registros de marcas da EUIPO.

En consecuencia, la búsqueda de anterioridades versará sobre los registros y solicitudes anteriores siguientes: marcas nacionales, marcas internacionales con efectos en España, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, en cuanto que todos estos están inscritos en la OEPM (BARBERO CHECA, 2008, p. 387).

Cumpré ainda acrescentar que a comunicação da publicação aos titulares de direitos anteriores tem valor meramente informativo. Tais titulares podem apresentar ou não uma oposição. Caso apresentem uma oposição, o exame pela OEPM também não restará prejudicado, uma vez que a mesma não está vinculada ao resultado do julgamento desta oposição, que pode ser de procedência ou de improcedência (BARBERO CHECA, 2008).

Para Torres (2003), a supressão do indeferimento de ofício na OEPM torna mais dinâmico e participativo o procedimento de registro de marcas, o que gera, por outro lado, um ônus, em termos de vigilância, por parte dos titulares de marcas anteriores, como explica na citação que se segue:

Esto significa que las empresas deberán vigilar las solicitudes de nuevas marcas porque aunque la Oficina de Patentes y Marcas pueda avisar a los afectados por marcas similares o idénticas, no es en ningún caso responsable si no lo hiciera dado que há desaparecido la oposición de ofício que gestiona la propia oficina. Además, existen diversos grados de interpretación sobre el parecido de unas marcas con otras. Esta vigilância podrá realizarla el próprio Agente que se encargó de la tramitación, si así se acordó. En el caso de empresas importantes con centenares de marcas, lo habitual es que tengan su próprio servicio de control sobre las marcas como un departamento del área jurídica (TORRES, 2003, p. 114).

A Ley nº 32/1988, que precedeu a vigente lei espanhola de marcas, tinha como escopo a proteção dos pequenos empresários, bem como dos consumidores, como se pode notar no preâmbulo da referida lei:

A través de este examen de ofício el registro comprueba si la solicitud está incurso en alguna de las prohibiciones legales, tanto las absolutas como las relativas; de esta manera, los intereses de los pequeños comerciantes y de los consumidores quedan salvaguardados. Por otra parte, en defensa del interés de los titulares prioritarios de marcas se mantiene el llamamiento a las oposiciones de los terceros interesados (ESPANHA, 1988).

Após a entrada em vigor da primeira diretiva de harmonização comunitária em matéria de marcas (Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988), que visava a uma maior uniformidade entre as leis dos países da União Europeia, a lei espanhola alterou-se de forma drástica.

As razões estabelecidas pelo preâmbulo da lei vigente demonstra que havia uma tríplice finalidade da supressão do exame de ofício das proibições relativas: o alinhamento do sistema nacional espanhol com o sistema da marca europeia; a contenção de conflitos artificiais gerados pela OEPM ao apontar de ofício marcas anteriores supostamente conflitantes nos casos em que o titular não demonstrava interesse de se opor ao pedido; e, finalmente, a aquisição da agilidade e eficácia no exame (ESPANHA, 2001).

Outro motivo apontado para a supressão do exame de ofício das proibições relativas foi a adequação do novo sistema de marcas com a natureza e o sentido das proibições de registro, bem como os interesses a tutelar. Como as proibições relativas se referem a direitos privados, a defesa desses interesses deveria ser encarregada aos próprios titulares, uma vez que o Estado disponibiliza os instrumentos de oposição e nulidade para a sua proteção.

O preâmbulo da lei espanhola também apresenta como justificativa para a supressão do exame de ofício a desigualdade que havia entre o exame praticado no sistema nacional com o europeu, sendo o primeiro mais rigoroso do que o exame efetuado em relação às marcas europeias¹⁸¹. Na EUIPO, como será visto neste capítulo, não há exame de ofício quanto a marcas anteriores e seus efeitos atingem igualmente toda a Espanha (ESPANHA, 2001).

Essa austeridade praticada no exame pela OEPM fazia com que muitos empresários optassem pela via comunitária. Além de seus pedidos de marca sofrerem um exame menos rigoroso do sinal, ganhariam uma proteção mais ampla, em toda a União Europeia, e não somente na Espanha. Fernández-Nóvoa *apud* Gonçalves (2012) considera que a referida lei, de certa forma, privatizou o sistema espanhol de marcas.

Por outro lado, como explica Otero Lastres¹⁸², é possível que, se o titular da marca anterior não apresente uma oposição no momento oportuno, um pedido de marca posterior idêntico seja concedido. “Pero aunque es posible, suele ser poco probable porque el titular de la marca anterior suele ser avisado por alguien y acaba impugnando la concesión” (OTERO LASTRES, 2014).

¹⁸¹ Como já visto, as marcas europeias são as antigas marcas comunitárias e são examinadas na EUIPO (antiga OAMI) e tem efeito em toda a União Europeia.

¹⁸² Respostas do Prof. Manoel Otero Lastres obtidas por meio de e-mail pessoal em 21 de janeiro de 2014.

Na Espanha, não há, na lei vigente, previsão expressa de uma “declaração de consentimento” como forma de afastar a colidência entre sinais marcários. No entanto, tal declaração é comumente aceita, tendo em vista que o país, igualmente aos demais acima descritos, cumpre a Diretiva Europeia.

4.2 Panorama mundial a partir de dados obtidos na INTA

A *International Trademark Association* (INTA) é uma associação global com sede em Nova Iorque e com escritórios em Bruxelas, Santiago, Shangai, Cingapura e Washington D.C. A associação é composta por titulares de marcas e profissionais dedicados a apoiar e fomentar a importância do papel das marcas para promover a confiança dos consumidores, o crescimento da economia e o estímulo à inovação.

Neste subcapítulo, apresenta-se uma breve pesquisa, com base em questionários objetivos, elaborada pela INTA, realizada em 2007 junto a 17 países que compõem a tabela abaixo relacionada. Nesta pesquisa, verificou-se uma série de práticas e políticas adotadas pelos respectivos Escritórios.

No mesmo documento, a Associação propôs o guia *INTA Guidelines for Trademark Examination*, que contém linhas gerais sobre as principais questões que surgem nos processos de registro de marcas nesses países. A intenção do guia foi servir como um documento de referência a ser disponibilizado pelos Escritórios nacionais e aos Escritórios regionais da EUIPO e BENELUX, na tentativa de harmonizar o direito de marcas entre os mesmos (INTA, 2007).

Embora o tipo de exame realizado possa variar de acordo com os Escritórios de cada país, o estudo constatou que, em geral, há três principais áreas de exame. O exame dos aspectos formais do pedido, o exame de mérito das proibições absolutas e o exame de mérito das proibições relativas (INTA, 2007).

Dessa forma, a tabela abaixo consolidou as questões elaboradas pela INTA aos referidos Escritórios com perguntas e respostas objetivas. A primeira pergunta é se o respectivo Escritório realiza o exame formal. Depois, se há exame prévio das proibições absolutas. Em seguida, se os mesmos realizam a busca de direitos anteriores e se indeferem um pedido de registro com base nas proibições relativas, ou seja, os direitos anteriores de terceiros. E, por fim, se o Escritório prevê o uso do instrumento de oposição e, caso haja previsão, qual seria o momento para a apresentação das oposições: antes ou depois do registro (INTA, 2007).

Tabela 7 – Quadro consolidado com os resultados da pesquisa realizada pela INTA.

País	Formal	Proibições Absolutas	Busca	Proibições Relativas	Oposição	
					Disponível?	Pré ou Pós Registro?
Austrália	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pré
Barém	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Pós
Benelux	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Pré
Brasil	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pré
Canadá	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pré
China	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pré
Alemanha	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Pós
Índia	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pré
Japão	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pós
Noruega	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pós
EUIPO	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Pré
Omã	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Pré
Rússia	Sim	Sim	Não	Não	Somente nulidade	Pós
Cingapura	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pré
África do Sul	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pré
Espanha	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Pré
Suécia	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pós
Reino Unido	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Pré
Estados	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pré

Unidos						
--------	--	--	--	--	--	--

Fonte: INTA, 2007.

Pelo quadro acima, verifica-se que todos os países pesquisados realizam, de ofício, o exame formal e o exame das proibições absolutas. A busca de direitos anteriores também é utilizada pela maioria dos países, exceto Alemanha, Barém e Rússia que, conseqüentemente, não indeferem o pedido com base nas proibições relativas.

Embora realizem a busca de anterioridades, também não indeferem o pedido com base nas proibições relativas os Escritórios de marcas de Omã, Reino Unido, Espanha e os Escritórios regionais de Benelux (BOIP) e da EUIPO.

Todos os países pesquisados preveem em suas legislações o instrumento da oposição, exceto a Rússia que conta somente com a possibilidade do instrumento de nulidade do registro. Na maioria desses países, a apresentação das oposições é feita previamente ao registro. Já nos países como Barém, Alemanha, Rússia, Japão, Noruega e Suécia, as oposições são apresentadas após o registro. Esse tipo de oposição, na legislação brasileira, seria equivalente ao processo administrativo de nulidade, que ocorre após o registro.

As diretrizes de exame da INTA encorajam a realização do exame do sinal antes do registro, mas admitem que o mesmo pode não ser viável para Escritórios de marcas com recursos limitados ou aqueles que têm um baixo volume de pedidos de registro. Nesses casos, a INTA incentiva o fornecimento de recursos pelos Escritórios para permitir ao público realizar buscas *ex parte* e dar entrada em procedimentos de oposição (INTA, 2007).

A exemplo da pesquisa da ECTA, na qual se destacaram, no subcapítulo 4.1, os procedimentos realizados em três sistemas de marcas europeus, escolheu-se apresentar, igualmente, três sistemas de marcas pesquisados pela INTA. O primeiro será o sistema europeu de marcas da EUIPO, que não examina de ofício as proibições relativas, sendo este o sistema que inspirou toda a mudança nas legislações nacionais europeias. Em seguida, apresenta-se o sistema dos Estados Unidos, que indefere de ofício os sinais que violam as proibições relativas com base em uma criteriosa, refinada e minuciosa busca de anterioridades de marcas. Por fim, retoma-se uma breve apresentação do Brasil¹⁸³ em critério comparativo com base nas questões levantadas na pesquisa da INTA, da qual fez parte.

a) EUIPO

¹⁸³ As etapas do procedimento de registro do Brasil já foram detalhadas no capítulo 2 (2.2).

Na EUIPO, após o exame formal e o exame das proibições absolutas, caso o depositante requeira, procede-se a uma busca de anterioridades por marcas idênticas ou semelhantes (EUIPO, 2018). Esta busca, implantada desde 2008, é opcional, a ser realizada na base de dados de marcas da União Europeia, mediante um requerimento por parte dos interessados, mas sem a notificação do titular anterior deste direito (ECTA, 2012). Detectados os sinais ou marcas conflitantes, notificam-se o requerente e o titular do direito anterior.

A oposição também é disponibilizada aos titulares de direitos anteriores e deve ser interposta antes do registro. A partir da data de publicação, os terceiros que considerarem que o pedido de marca não deve ser registado têm o período de três meses para objetar. Podem ser alegados motivos absolutos ou direitos anteriores. De acordo com a EUIPO, um em cada cinco pedidos de marca da UE é alvo de oposição pelos titulares de marcas já existentes no mercado. A decisão sobre esses litígios é tomada após a apresentação de provas e argumentos por ambas as partes, requerente e oponente (EUIPO, 2018).

Assim, o requerente pode minimizar o risco de oposição pesquisando potenciais conflitos antes de apresentar o pedido nas bases de dados oferecidas pela EUIPO como o *TMview*¹⁸⁴ e o *eSearch plus*¹⁸⁵.

A base de dados *TMview* contém informação de todos os institutos nacionais de PI da UE, da EUIPO e de uma série de institutos internacionais parceiros fora da UE sobre pedidos de marcas e marcas registadas. Uma marca, anteriormente requerida ou registrada, em âmbito nacional, pode ser um motivo de recusa de um pedido de registro (EUIPO, 2018).

A ferramenta de busca *TMview* para consulta *on-line* é alimentada diariamente e inclui todas as marcas presentes em base de dados oficiais dos Escritórios de marcas da União Europeia que fazem parte do *TMview*, EUIPO e WIPO¹⁸⁶.

As in other search tools, basic and advanced searches are also possible in *TMview*. The basic search allows you to perform rapid queries. The system searches for the search string introduced, but it is possible to introduce at the same time several search criteria. In such a case, the code related to each search criteria has to be introduced. On the other hand, the advanced search interface allows more accurate searches and, particularly, the possibility to specify more criteria. An alternative way to search rapidly for a trademark in a selection of countries is to select the offices whose databases you wish to consult (OHIM, 2012).

O *eSearch plus* é uma ferramenta da EUIPO que permite o acesso à base de dados de marcas da União Europeia e de desenhos e modelos comunitários registados. O mecanismo

¹⁸⁴ Para maiores informações sobre o *TMview* ver <<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>>.

¹⁸⁵ Para maiores informações sobre o *eSearch plus* ver <<https://euiipo.europa.eu/eSearch/>>.

¹⁸⁶ Trata-se da *World Intellectual Property Office* (WIPO) ou Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

permite que o interessado em registrar uma marca tome conhecimento de outros pedidos ou registros de marcas semelhantes, que constam no banco de dados da EUIPO. O *eSearch plus* permite igualmente realizar pesquisas e monitorização de imagens, encontrar representantes ou realizar pesquisas no Boletim Oficial.

A pesquisa em ambas as bases de dados, acima citadas, não tem custos. Se o pedido for recusado, o requerente pode converter o seu pedido de marca da UE em registros nacionais, desde que não existam conflitos nestes países. Se o pedido de marca da UE for indeferido em razão de alguma objeção vinda da França, por exemplo, o requerente poderá converter este pedido em cada um dos países componentes da UE, exceto a França. Se o pedido for aceite, será publicado nas vinte e três línguas oficiais da UE.

b) Estados Unidos

Como visto na tabela 12, nos Estados Unidos a concessão de registros de marcas não é automática. Resulta de um exame prévio destinado a determinar a aptidão distintiva do sinal, e a possível colisão com direitos anteriores. Esse exame é feito por meio de uma busca de anterioridades para detectar a colidência entre sinais idênticos, semelhantes e suscetíveis de causar confusão. Na primeira etapa do exame, o advogado examinador do *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) realiza uma busca de registros e pedidos de marcas anteriormente depositados existentes nos cadastros.

Apenas a base de dados do USPTO é pesquisada. Os registros estaduais e as marcas não registradas não estão no escopo pesquisado. É importante destacar que a busca realizada pelo USPTO é completa, ou seja, o examinador analisa a marca em sua totalidade, considerando cada componente da mesma para determinar o que será pesquisado¹⁸⁷.

No momento da busca, o USPTO tem como parâmetro a Classificação de Nice, mas apenas para fins administrativos e não para a verificação do risco de confusão. Para cada pedido depositado no USPTO, é feita uma busca abrangente no banco de dados a fim de determinar se o pedido em análise é conflitante. Especificamente, o objetivo da busca é

¹⁸⁷ Segundo as diretrizes de exame de marcas do USPTO são levados em consideração os seguintes itens: se há uma parte figurativa na marca e em caso positivo, quais os códigos figurativos relevantes; se há algum caractere especial; se há alguma palavra estrangeira ou caracteres não latinos e, sendo em caso afirmativo, qual seria a sua tradução; se a marca apresenta algum aspecto descritivo, genérico, informativo ou não indicativo de origem; quais são as formas alternativas de escrita da parte nominativa, caso haja, visto que uma busca completa deve incluir os equivalentes fonéticos; e, outras considerações, como sinônimos e demais equivalentes legais e, caso haja um acrônimo na marca, são buscadas palavras que dão origem ao mesmo. Também são elementos a serem incluídos na busca do Escritório americano os “elementos primários”, como termos cunhados, arbitrários e sugestivos, bem como os elementos figurativos em destaque; “elementos secundários da busca” como as palavras descritivas e genéricas e os elementos figurativos não destacados e, por fim, os “elementos raramente buscados” como os tipos de entidade, artigos e preposições que, passam pela busca somente se forem necessários (USPTO, 2016).

detectar pedidos ou registros anteriores que, em razão da identidade ou semelhança com o sinal requerido, possam provocar um risco de confusão quanto à origem dos produtos e serviços (USPTO, 2016).

É importante saber que, após a busca, ainda que o examinador tenha descartado o conflito, terceiros que considerarem uma eventual colidência com seus respectivos direitos anteriores podem apresentar uma oposição ao pedido.

c) Brasil

Após a apresentação do cenário mundial sobre a busca e o indeferimento de ofício, tentar-se-á responder objetivamente às perguntas do questionário apresentado pela pesquisa da INTA em relação ao Brasil.

Em termos sucintos e seguindo a ordem das perguntas do questionário da INTA (2007), pode-se afirmar que atualmente o INPI Brasil realiza o exame formal, o exame de mérito prévio quanto à validade, bem como quanto à disponibilidade do sinal. O exame de disponibilidade é realizado por meio de uma busca de marcas, considerando os pedidos anteriormente depositados e registros anteriores. Se detectada a colidência com marca anteriormente registrada, o INPI deverá obrigatoriamente apontá-la e indeferir de ofício o pedido de registro de marca considerado conflitante. Paralelamente, o INPI disponibiliza os instrumentos de oposição e PAN para que os interessados se manifestem, se for o caso, não apenas quanto aos direitos anteriores de marcas, mas no que concerne aos demais direitos considerados disponíveis¹⁸⁸. Como o processo administrativo de registro, em sua integralidade, foi estudado no capítulo 2, subcapítulo 2.2, remete-se à leitura do mesmo.

Neste capítulo 4, foram apresentadas as pesquisas objetivas realizadas pelas associações ECTA e INTA, bem como as particularidades de países como a França, que nunca adotou, em seus procedimentos, o indeferimento de ofício de sinais que violam marcas anteriormente registradas e todas as demais proibições relativas; o Reino Unido e a Espanha, que foram conduzidos a adaptar suas respectivas legislações, visando uma harmonização com a Diretiva Europeia de Marcas; os Estados Unidos, que indefere de ofício os pedidos conflitantes com marcas anteriores por meio de uma minuciosa busca de anterioridades; e, por fim, a EUIPO que, quando da criação da marca comunitária – atual marca europeia – adotou a supressão do indeferimento de ofício com base nas proibições relativas em vista da

¹⁸⁸ Segundo Cabanellas de las Cuevas e Bertone, na América Latina, sem exceção, as legislações costumam prever a realização de um exame administrativo com consequentes atrasos e maiores custos para o Estado, que é revertido, em parte, ao próprio requerente do registro (CABANELLAS DE LAS CUEVAS E BERTONE, 2008).

dificuldade de efetuar as buscas em todos os bancos de dados dos Escritórios de marcas dos Estados membros. Também se respondeu, sucintamente, com base nas perguntas da INTA, como o Brasil trata essas questões, uma vez que o mesmo foi objeto da referida pesquisa.

O próximo capítulo será dedicado às reflexões sobre a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante das marcas registradas a partir de uma análise dos dados quantitativos e qualitativos levantados no INPI brasileiro.

5 REFLEXÕES SOBRE A SUPRESSÃO DO EXAME DE OFÍCIO QUANTO À DISPONIBILIDADE DO SINAL DIANTE DE MARCAS REGISTRADAS, A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS LEVANTADOS NO INPI

5.1 Breve histórico sobre o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal a partir de um resgate das legislações sobre marcas existentes no Brasil

O Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875 foi o primeiro diploma legal, promulgado no país, a dispor sobre marcas e a inspirar todas as leis e normativas subsequentes. O Decreto, que regula o direito do fabricante e negociante de “marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio” surgiu intrinsecamente ligado ao risco de confusão¹⁸⁹, em razão de ter sido criado justamente para resolver um problema que se convencionou chamar de “colidência de marcas”, tema diretamente ligado ao objeto desta tese¹⁹⁰.

O diploma subsequente foi o Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, que estabelece regras para o registro de marcas de fábrica e de comércio. O decreto proibia o registro de marcas que reproduzissem ou imitassem total ou parcialmente marca anteriormente registrada para produto da mesma espécie que pudesse induzir em erro ou confusão o comprador. E assim ditava no artigo 8º (6º)¹⁹¹ “*considerar-se-ha verificada a possibilidade de erro ou confusão sempre que as diferenças das duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame *attento* ou confrontação*” (BRASIL, 1887). Portanto, neste diploma, encontra-se, pela primeira vez, a previsão da realização de um exame direcionado ao cotejo entre marcas.

¹⁸⁹ A respeito do Decreto de 1875, discorre Domingues (1984): “Nasceu da necessidade premente de regular a proteção de marcas no país, e sendo a matéria pouco versada entre os nacionais, deveria resultar, como efetivamente resultou, em um diploma legal impreciso, imperfeito, e padecendo de falhas insanáveis, eis que até a enumeração das marcas registradas era confusa, o mesmo ocorrendo com os delitos punidos em lei” (DOMINGUES, 1984, p. 50).

¹⁹⁰ O primeiro caso brasileiro de usurpação de marca alheia que provocava confusão no espírito do consumidor foi o caso da marca de rapé Arêa Preta, de titularidade da *Meuron & Cia*, contra o concorrente *Moreira & Cia*, que detinha a marca Arêa Parda, igualmente para distinguir rapé. Ambos se situavam na Bahia e, além da semelhança entre as marcas e os produtos que distinguiam, apresentavam semelhança entre seus nomes comerciais. Dessa forma, o titular da marca usurpada Arêa Preta ingressou em juízo, à época sob o patrocínio de Rui Barbosa. Ocorre que o então Tribunal de Relação da Bahia anulou o processo *ab initio* porque não havia tipificação do delito de contrafação de marca no Código Criminal do Império. Como a lei penal não admitia (e até hoje não admite) analogia, as ações intentadas na época, não se enquadravam em crimes de falsificação de escrito público, furto, estelionato, crime contra a propriedade artística e literária ou abuso da liberdade de imprensa (DOMINGUES, 1984, p. 50).

¹⁹¹ Art. 8º E' prohibido o registro de marca que contiver ou consistir em: 6º Imitação total ou parcial de marca já registrada para producto da mesma especie, que possa induzir em erro ou confusão o comprador. Considerar-se-ha verificada a possibilidade de erro ou confusão sempre que as diferenças das duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame *attento* ou confrontação (BRASIL, 1887).

Dois meses após, surge o Regulamento do mesmo, estabelecido pelo Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887, que aprova a execução do Decreto nº 3.346, de 1887. Este proibia o registro de marcas que consistissem em reprodução de outra marca registrada para objeto de mesma espécie e imitação total ou parcial de marca já registrada para produto de mesma espécie que pudesse induzir em erro ou confusão o comprador (BRASIL, 1887). O Regulamento era explícito no sentido de não permitir o registro de sinais que conflitassem com marcas anteriormente registradas¹⁹².

Embora se pretendesse evitar nestas legislações o convívio entre marcas consideradas conflitantes, havia entendimentos contrários, sendo esta uma pauta, inclusive, do Senado brasileiro. Celso (1888, p. 59) defendia que o exame prévio realizado pelas juntas registradoras realizaria “[...] um melhoramento, tomando o legislador brasileiro, nesse particular, como de outras vezes, a dianteira aos de outras nações mais antigas e adiantadas”.

Todavia, ao discutir o mencionado Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887, que aprova o Regulamento para execução da *Lei*¹⁹³ nº 3.346, o Senado brasileiro se manifestou contra a realização do exame de disponibilidade quanto a sinais que reproduzissem marcas anteriores idênticas e semelhantes, pois implicaria em um trabalho excepcional aos órgãos competentes pela necessidade de confrontação com as marcas apresentadas já registradas (1888). No entanto, Affonso Celso, relator da lei, defendia a realização do exame prévio pelo órgão responsável¹⁹⁴.

Não se exagere: esse trabalho não é nenhum emprego hercúleo, desde que, como se deve esperar, foi inteligentemente feito. Por mais numerosas que sejam as marcas registradas, o exame, que, aliás limita-se a simples confrontação ou cotejo, será fácil, uma vez que os registros estejam bem ordenados. É uma questão de *methodo*, de classificação, segundo a natureza dos produtos a que as marcas se destinam (CELSO, 1888, p.66-67).

O Decreto nº 2.747, de 17 de dezembro de 1897, que aprovou o regulamento concernente ao registro internacional¹⁹⁵ de marcas de fábrica e de comércio, também previu o

¹⁹² Art. 18. *Si* antes de *effectuar-se* o registro de uma marca, *fôr* requerido o de outra, ou mais, *idênticas* ou semelhantes, *realizar-se-ha* o da que tiver *precedencia* quanto ao dia e hora da apresentação; na falta deste requisito, será preferida a do requerente que, dentro de oito dias, provar, a *juízo* da Junta ou *Inspectoria Commercial*, *tel-a* usado ou *possuído* por mais tempo. Na falta desta prova nenhuma das marcas será registrada sem que os interessados as modifiquem, de modo a evitar erro ou confusão. (Lei, art. 9º n. 1 combinado com o 8º n. 6.) (BRASIL, 1887).

¹⁹³ O preâmbulo do Decreto nº 9.828, de 21 de dez.1887, utiliza a nomenclatura “lei” para fazer referência ao Decreto nº 3.346, de 14 de out.1887 (Aprova o Regulamento para a execução da *Lei* 3.346 sobre marcas de *fabrica* e de *commercio*). Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9828-31-dezembro-1887-543353-norma-pe.html>> Acesso em 16 fev.2019.

¹⁹⁴ O órgão responsável era nesta época a Junta ou Inspeção Comercial da sede do estabelecimento competente para o registro de marcas.

¹⁹⁵ O Brasil aderiu ao Acordo de Madri, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em 14 de abril de 1891. O Decreto nº 2.747 aprova o regulamento da Lei nº 376, de 30 de julho de 1896, que aprova os quatro protocolos formulados na conferência de Madri. O país denunciou o Acordo de Madri em 1934.

exame do pedido¹⁹⁶, de incumbência da Junta Comercial da Capital Federal, e a remissão do mesmo ao Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas¹⁹⁷ para que se verificasse se era aplicável à marca a disposição do art. 8º (ns. 5 ou 6)¹⁹⁸ do Decreto nº 3346, de 1887. A referida disposição proibia a reprodução ou imitação de marcas idênticas ou semelhantes suscetíveis de causar confusão com outras anteriormente registradas.

O Decreto nº 2.747, ao tratar da competência da Junta Comercial da Capital Federal, estabelecia a realização de “minucioso exame”,¹⁹⁹ relativo ao cotejo da marca a ser registrada com outras anteriormente registradas. Esse exame, obrigatório e expressamente previsto em lei, era o da disponibilidade do sinal.

Como visto, desde as primeiras leis de marcas, havia a preocupação em se proceder a um exame de disponibilidade, no qual se verifica a existência de marcas anteriores para evitar o registro de um pedido que pudesse causar risco de confusão com o pedido de registro objeto de análise.

Posteriormente, o Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904²⁰⁰ também seguiu a mesma orientação dos decretos anteriores, vedando a reprodução e a imitação de marcas anteriormente registradas. Mas nada dispunha sobre o exame de disponibilidade.

O Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905, que aprova o regulamento para a execução do Decreto nº 1.236 sobre marcas de fábrica e de comércio, reforçava o afastamento do risco de confusão para o registro de uma marca.

Art. 19. Será *admittido* a registro como marca de *industria* e de *commercio* tudo *aquillo* que a lei não *prohiba* e faça *differençar* o *objecto* de outros *identicos* ou semelhantes de *proveniencia* diversa, ainda mesmo qualquer nome, denominação *necessaria* ou vulgar, firma ou razão social, *lettra* ou cifra, *comtanto* que revistam *fórma distinctiva*. § 1º A enumeração feita neste artigo é puramente enunciativa ou exemplificativa e não taxativa, podendo a marca de *industria* e de *commercio* ser *constituída*, por todo e qualquer *signal* ou meio material capaz de *differençar* os *objectos* de outros *identicos* ou semelhantes de *proveniencia* diversa, observada a limitação do art. 21 do presente regulamento (BRASIL, 1905).

¹⁹⁶ Art. 4º “Incumbe à Junta *Commercial* da Capital Federal:1º, examinar o pedido, mandando *regularisá-lo* *si* não estiver nos termos dos arts. 2º e 3º”(BRASIL, 1897).

¹⁹⁷ Art. 4º, 2º, “*remettel-os* ao *Ministerio* da *Industria*, *Viação* e *Obras Publicas*, informando *si* o registro subsiste ou ficou sem *effeito* pela falta do deposito complementar, ou pela expiração do prazo fixado no art. 12 da lei n. 3346, de 14 de outubro de 1887, e *si é applicavel* à marca a disposição do art. 8º (ns. 5 ou 6) da dita lei, quando houver identidade ou semelhança *susceptível* de confusão entre *ella* e outra registrada anteriormente” (BRASIL, 1897).

¹⁹⁸ Art. 8º “E’ *prohibido* o registro de marca que contiver ou consistir em: 5º *Reprodução* de outra marca já registrada para *objecto* da mesma *especie*; 6º Imitação total ou parcial de marca já registrada para *producto* da mesma *especie*, que possa induzir em erro ou confusão o comprador. *Considerar-se-ha* verificada a possibilidade de erro ou confusão sempre que as *differenças* das duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame *attento* ou *confrontação*” (BRASIL, 1887).

¹⁹⁹ Art. 4º, 3º, “*archivar* as marcas *inscriptas* no registro internacional que lhe forem *remettidas* pela *Directoria* Geral da *Industria* com a notificação do Bureau International, procedendo a minucioso exame para informar *opportunamente* ao Governo *si* alguma *dellas* está compreendida no citado art. 8º (ns. 5 ou 6) da lei n. 3346, de 14 de outubro de 1887, e não *póde* como tal *gosar* da *protecção* no *territorio* da Republica” (BRASIL, 1897).

²⁰⁰ Trata-se do decreto que modifica o Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 (que estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de comércio).

O referido Decreto nº 5.424 utilizava a expressão “exame atento” ou “confrontação” entre marcas, que seria o cotejo entre sinais.

Art. 21. Não podem ser *admittidas* a registro as marcas que contiverem ou consistirem em: [...] 5º, *reprodução* de outra marca já registrada para *objecto* da mesma *especie*; 6º, imitação total ou parcial de marca já registrada para *producto* da mesma *especie* que possa induzir em erro ou confusão o comprador, considerando-se verificada a possibilidade do erro ou confusão sempre que as *diferenças* das duas marcas não possam ser reconhecidas sem exame *attento* ou confrontação (lei, arts. 2º e 8º) (BRASIL, 1905).

Como visto, desde a criação do primeiro decreto sobre marcas, em 1875, até o Decreto nº 5.424, de 10 de outubro de 1905,²⁰¹ as leis de marcas, ao proibir o registro de sinais colidentes, no intuito de evitar a possibilidade de lesão a direitos ou expectativa de direitos de terceiros, determinavam a realização de um exame de disponibilidade ao empregarem no texto as expressões “minucioso exame”, “exame de confrontação” e “exame atento”, que equivalem hoje ao que se conhece por exame de disponibilidade do sinal, quando se procede ao “cotejo entre marcas”.

A partir do Decreto nº 22.989 de 26 de julho de 1933, é criado o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Neste período, constata-se a previsão da realização das buscas de anterioridades de marcas, o que se traduz na obrigatoriedade da realização do exame de disponibilidade do sinal. Ao Arquivo, justamente, era conferida a atribuição legal de realizar buscas relativas às marcas anteriormente registradas, dentre outros serviços (BRASIL, 1933). O Arquivo não era específico para marcas, pois a ele competia, além da referida busca de marcas, a guarda dos processos e papéis de todas as Seções do DNPI e a organização dos índices e fichários. O Arquivo ainda tinha como funções auxiliar as buscas ao exame dos pedidos de privilégio de invenção, melhoramento, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, bem como proceder a buscas requeridas por interessados, extrair e autenticar certidões (BRASIL, 1933)²⁰².

De acordo com o art. 11, inciso II, competia ao chefe do arquivo, além de outras funções,

[...] proceder a buscas e citar todas as marcas idênticas ou semelhantes que constarem do fichário em relação a pedidos de registro, arquivamento e recursos, bem como realizar quaisquer outras diligencias que lhe forem ordenadas pelo diretor geral ou pelos diretores de Seção (BRASIL, 1933).

²⁰¹ Este decreto aprova o regulamento para a execução da Lei nº 1.236, de 24 de setembro de 1904.

²⁰² Art. 10 e 11, do Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933.

A Seção de Marcas era responsável apenas pelo exame, o registro e o arquivamento das marcas de indústria e de comércio, nome de estabelecimento, insígnias e emblemas (BRASIL, 1933).

Anos mais tarde, com a promulgação do Decreto nº 6.387 de 7 de outubro de 1940, foi aprovado o regimento do DNPI. Este Decreto retira a competência do Arquivo para a realização de buscas de anterioridades e cria a Seção de Pesquisa, órgão subordinado à Divisão de Marcas.

À Seção de Pesquisa foi conferida, dentre outras funções, a competência e a atribuição de realizar o exame das anterioridades de marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia e emblema²⁰³ (BRASIL, 1940). Como se constata do texto expresso em lei, o exame de disponibilidade no DNPI era realizado por meio de uma busca de anterioridades não somente em relação às marcas anteriores, mas igualmente de outros sinais distintivos acima expostos.

Competia igualmente à Seção de Pesquisa a organização e a guarda, nos fichários e estantes próprias, de toda a documentação pertinente aos assuntos da respectiva Divisão de Marcas (BRASIL, 1940). Portanto a Seção de Pesquisa servia como banco de dados da Divisão de Marcas, pois arquivava e mantinha todos os documentos numerados e ordenados para servir de base para as pesquisas subsequentes. Esta Seção classificava e organizava os produtos e serviços conforme as respectivas nomenclaturas e os segmentos mercadológicos pertinentes, que serviriam de base para as buscas de anterioridades (BRASIL, 1940).

À Seção de Marcas, igualmente subordinada à Divisão de Marcas, competia examinar os pedidos de registros de marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia e emblema; proceder a transferências, alterações de nome, caducidade, cancelamento, desistência, arquivamento de processos; bem como lavrar certificados destes sinais distintivos acima mencionados (BRASIL, 1940).

Em 1945, as leis relativas à propriedade industrial são codificadas por meio do instrumento legal denominado Código da Propriedade Industrial (CPI), promulgado pelo Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto. O CPI previa expressamente a busca de marcas anteriores no Capítulo VII, cujo título era “Do exame formal do pedido de marca de indústria ou de comércio, nome comercial, título de estabelecimento insígnia e expressão ou sinal de

²⁰³ Art.12, do Decreto nº 6.387, de 7 de outubro de 1940: “À Secção de Pesquisas, compete: a) a busca e o exame das anterioridades de marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia e emblema, para solução dos pedidos de registo; b) a organização e guarda, nos fichários e estantes próprias, de todos os processos, fichas, livros, documentos em geral e quaisquer papéis pertinentes aos assuntos da respectiva Divisão; c) a classificação e organização da nomenclatura dos produtos e artigos; d) autenticar e encerrar as certidões e fotostáticas fornecidas pela Divisão” (BRASIL, 1940).

propaganda e das buscas de anterioridades”, além de sua regulação no artigo 131 § 3º (BRASIL, 1945):

Art. 131. A partir da data da publicação prescrita no artigo precedente, correrá o prazo de sessenta dias, dentro do qual poderão apresentar oposição aqueles que se julgarem prejudicados com o pedido de registro.

§ 3º Decorrido o prazo estabelecido, se o pedido estiver em ordem, será submetido às buscas de anterioridades, tendo-se em vista não só as oposições que lhe tenham sido apresentadas, mas ainda o que constar dos fichários, índices e mais elementos de que dispuser a repartição (BRASIL, 1945).

Após o exame formal e o exame quanto à validade do sinal, procedia-se a uma busca de anterioridades, ainda que previsto o instrumento de oposição. Segundo Cerqueira (2010), só poderia ter por objeto da busca as marcas anteriormente registradas ou depositadas, constantes dos fichários, índices e mais elementos que dispuser a repartição.

Como se observa, na vigência do CPI, o examinador de marcas considerava não apenas as oposições, mas qualquer outro obstáculo capaz de ser constatado pela Administração. Ademais, analisavam-se não apenas a eventual colidência com pedidos e registros de marcas anteriores, mas igualmente com nomes comerciais, títulos de estabelecimento, insígnias e expressões ou sinais de propaganda, cujos registros eram de competência do DNPI.

Sob a égide do CPI de 1945, é instituído o Decreto nº 20.535 de 26 de janeiro de 1946, que aprova o novo regimento interno do DNPI. O referido regimento detalhou as competências dos setores e examinadores de marcas e estabeleceu nova organização do Departamento, que passou a ser composto por cinco setores: Divisão Jurídica²⁰⁴, Divisão de Marcas²⁰⁵, Divisão de Privilégios, Seção de Comunicações e Seção de Administração.

No âmbito da Divisão de Marcas, encontrava-se Seção de Pesquisa. Tal como ocorria na vigência Regimento interno de 1940, esta Seção tinha como atribuição, dentre outras,

[...] pesquisar nos fichários e arquivos próprios, de acordo com a classificação e o sistema adotado, as anterioridades impeditivas, nos casos de reprodução ou imitação de marcas, nomes, títulos, insígnias, expressões ou sinais de propaganda, já registrados ou dependentes do registro, a fim de serem apreciadas as interferências

²⁰⁴ Art. 6º À Divisão Jurídica compete: I - examinar, do ponto de vista crítico e processual, os pedidos de registro de marcas de indústria ou de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, *insígneas* e expressões ou sinais de propaganda, registro de recompensas industriais, bem como os pedidos de patentes de invenção, garantia de prioridade, *modelo* de utilidade, desenho ou *modelo* industrial. II - examinar os pedidos de transferências, alterações de nome, caducidades, desistências e, bem assim, os de contratos de exploração de marcas, licenças para exploração obrigatória de invenções, cancelamento de patentes; III - opinar em todos os processos onde se faça mister o exame sob o aspecto jurídico (DNPI, 1946).

²⁰⁵ À Divisão de Marcas, composta pelas Seções de Pesquisas, Interferência e Arquivo, competia examinar “[...] do ponto de vista técnico, sobre pedidos de registro de marcas de indústria ou de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressões ou sinais de propaganda e recompensas industriais” (DNPI, 1946).

apuradas [...]proceder às buscas prévias sobre a existência de marcas, nomes, títulos, insígnias, expressões ou sinais de propaganda registrados ou em andamento, para o efeito de expedição de certidões, quando requeridas na forma da lei [...]manter atualizada, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, a classificação e nomenclatura dos produtos industriais e artigos de comércio; organizar, de acordo com a classificação dos artigos e segundo os métodos de apuração de colidência adotados, os fichários das marcas, nomes, títulos, insígnias, expressões ou sinais de propaganda; classificar, segundo os métodos adotados, todos os pedidos de registro de marcas, nomes, títulos, insígnias, expressões ou sinais de propaganda; remeter à Seção de Interferências (SI), quando necessário todos os processos, exemplares e livros das marcas apontadas como colidentes (DNPI, 1946).

Em outras palavras, competia à Seção de Pesquisa a busca de anterioridades. Ressalte-se que estas anterioridades não se resumiam às marcas anteriores, mas aos nomes comerciais, insígnias, títulos de estabelecimentos e expressões de propaganda.

No entanto, o exame das supostas anterioridades colidentes era atribuição da Seção de Interferências. A esta Seção competia “[...] proceder ao exame comparativo das anterioridades reveladas pelas buscas, indicando, nos processos, para o julgamento dos pedidos de registro, os impedimentos considerados interferentes” (DNPI, 1946).

O teor deste segundo Regimento Interno do DNPI prevê a realização de busca de anterioridades seguida do exame comparativo entre as anterioridades com objetivo de ressaltar os “[...] impedimentos interferentes” (DNPI, 1946) que se pode compreender hoje como anterioridades colidentes. O Regimento de 1946 estabeleceu, em um instrumento dessa natureza, pela primeira vez, a competência dos examinadores de marcas. A eles foi atribuída a competência de “[...] proceder às buscas de anterioridades para apuração das interferências entre marcas, nomes, títulos, insígnias, expressões ou sinais de propaganda”²⁰⁶ (DNPI, 1946).

Um ano mais tarde, em 1947, o Decreto nº 23.067, de 12 de maio, instituiu o terceiro regimento interno do DNPI. O Regimento de 1947 altera a redação de alguns dispositivos do Regimento de 1946 e apresenta como modificação a criação da Seção de Exame formal, cuja atribuição era:

[...] I - proceder ao exame inicial dos documentos constantes dos processos de marcas de indústria ou de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, insígnias e expressões ou sinais de propaganda e registro de recompensas industriais, e fazer as exigências que se tornarem necessárias à regularidade dos processos; II- examinar as procurações [...] (DNPI, 1947).

Curioso notar que, na década de 1950, já se falava em atraso na concessão de marcas devido ao acelerado crescimento econômico do Brasil que multiplicou o número dos

²⁰⁶ Art. 28, do Decreto nº 20.535, de 26 de janeiro de 1946. “Aos Examinadores de Marcas compete: I - proceder às buscas de anterioridades para apuração das interferências entre marcas, nomes, títulos, insígnias, expressões ou sinais de propaganda; II - preparar e arquivar as fichas adotadas no serviço; III - examinar a classificação discriminação dos produtos, propondo a alteração quando julgar necessária; IV - fazer as anotações nas fichas, nos livros e nos exemplares das ocorrências verificadas nos registros das marcas, bem como transferências, caducidades, cancelamentos, desistência e outras determinadas em despacho” (DNPI, 1946).

depósitos de marcas e patentes. Nesta época, havia um descompasso entre a demanda e o número de funcionários, atrasando o exame de marcas, que foi motivo da primeira crise no DNPI. A busca de anterioridades, inclusive, era citada como um empecilho à agilidade do exame:

Em 30 de abril de 1958 chegava ao seguinte quadro: 66.000 processos de pedido de registro de marcas, títulos, nomes comerciais etc. estavam aguardando a vez de serem submetidos à *busca de anterioridade*; outros 30.000 processos de registro seguiam andamento moroso; 12.000 processos de patentes não tinham passado por exame prévio; outros 10.000 processos de patente também seguiam lentamente. Totalizavam 118.000 processos em tramitação pelo DNPI, que possuía apenas 167 funcionários. A obtenção de um *registro de marca*, sem qualquer anormalidade, levava *mais de dois anos*. Os prejuízos causados à indústria e ao comércio eram enormes. Não se podia nem mesmo fazer uma *busca prévia*, pois os fichários do Departamento estavam atrasados em mais de 15.000 registros [grifo nosso](ABAPI, 1998, p. 70).

Em 1961, foi instituído o Decreto nº 50.585 que aprovou o quarto regimento interno do DNPI. O decreto especializou ainda mais o Setor de Buscas, o que demonstra a importância concedida ao exame de disponibilidade do sinal. A partir do Regimento interno de 1961, a Divisão de Marcas era composta pela Seção de Pesquisas, Seção de Interferências, Seção de Prorrogações e Seção de Arquivo.

A Seção de Pesquisa era composta por três subdivisões: Turma de Classificação, Turma de Preparo de Fichas e Turma de Buscas. Esta subdivisão demonstra a importância do detalhamento da busca para a apuração de colidências entre sinais conflitantes. Isto porque da Turma de Preparo de Fichas tinha como tarefa “organizar, de acordo com a classificação dos artigos e segundo os métodos de apuração de colidência adotados”, os fichários das marcas, nomes, títulos, insígnias, expressões ou sinais de propaganda (DNPI, 1961).

A Turma de Classificação procedia à classificação dos produtos reivindicados e mantinha atualizada a classificação e a nomenclatura dos produtos industriais e artigos de comércio.

Por fim, cabia à Turma de Buscas, dentre outros encargos,

[...] pesquisar nos fichários e arquivos próprios, de acordo com a classificação e o sistema adotado, as anterioridades impeditivas, nos casos de reprodução ou imitação de marcas, nomes, títulos, insígnias, expressões ou sinais de propaganda, já registrados ou pendentes de registro, com o objetivo de apreciar as interferências apuradas [...] proceder às buscas prévias sobre a existência de marcas, nomes, títulos, insígnias, expressões ou sinais de propaganda registrados ou em andamento, para efeito de expedição de certidões [...](DNPI, 1961).

A Seção de Interferências se mantinha com a competência de “[...] proceder ao exame comparativo das anterioridades reveladas pelas buscas, indicando, nos processos, para o

juízo dos pedidos de registro, os impedimentos considerados interferentes” (DNPI, 1961).

Da mesma forma estabelecida no Regimento interno de 1946, o de 1961 atribuía competência aos examinadores de marcas para proceder às buscas de anterioridades para apuração das interferências entre marcas, nomes títulos, insígnias e expressões ou sinais de propaganda (DNPI, 1961).

Um ano mais tarde, publica-se o Decreto nº 535, de 23 de janeiro de 1962, que aprovava o regimento da Secretaria da Indústria do Ministério da Indústria e do Comércio. No âmbito da Divisão de Marcas, que compreendia as quatro seções já existentes (Pesquisas, Interferências, Prorrogações e Arquivos de Marcas), foi instituída a Seção de Exame Formal²⁰⁷.

A diferença para o Regimento Interno anterior era que a Seção de Pesquisas não compreendia mais o Setor de Classificação. Este passou a pertencer à Seção de Exame Formal. A redação permaneceu praticamente a mesma, alternando, apenas, no que diz respeito à Seção de Interferências a expressão “[...] impedimentos considerados interferentes [...]” para “[...] as anterioridades consideradas interferentes” (DNPI, 1962).

Anos mais tarde, já no período da ditadura militar, o Governo instituiu um novo Código de Propriedade Industrial, por meio do Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, que veio a substituir o CPI de 1945²⁰⁸. O novo CPI de 1967 previa a concessão de registros de marcas de indústria, de comércio e de serviços, de nomes de empresa, de títulos de estabelecimento, de insígnias, de expressões ou sinais de propaganda e de recompensas industriais.

O CPI/1967²⁰⁹ dispunha, no artigo 81, igualmente sobre a oposição baseada em registros anteriores considerados conflitantes e também do indeferimento de ofício ao afirmar que os registros “colidentes”, apontados, tanto por meio de oposições, como pelo próprio DNPI, não seriam registrados (BRASIL, 1967).

²⁰⁷ Art. 24, do Decreto nº 535, de 23 de janeiro de 1962. Esta Seção tinha como atribuição “[...] I -proceder ao exame inicial, quanto à regulamentação formal, dos documentos constantes dos processos de marcas, nome comercial, títulos de estabelecimento, insígnias, expressões ou sinais de propaganda e recompensas industriais; II - proceder à classificação de produtos ou artigos reivindicados [...] III- [...] fazer as exigências que se tornarem necessárias à regularização dos processos” (DNPI, 1962).

²⁰⁸ Com o CPI de 1967, o prazo de duração do registro de marcas, nome de empresa, títulos de estabelecimento e insígnia passa a ser de 10 anos e o da expressão ou sinal de propaganda passa a vigorar por três anos (BRASIL, 1967).

²⁰⁹ É interessante notar que o Código de 1967, em seu art.70 § único, abria a possibilidade, em casos excepcionais e por motivo de ordem pública, de tornar o registro de marca obrigatório em relação a determinados produtos ou serviços (BRASIL, 1967).

Art. 81. Oferecida oposição ao pedido de registro de marca, baseada em registros anteriores de marcas idênticas ou semelhantes, na mesma classe e para os mesmos artigos os afins passíveis de confusão com a marca registranda, ou apontados *aquêles* registros pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, não será concedido em nenhuma hipótese o registro da marca colidente, cujo pedido será automaticamente arquivado (BRASIL, 1967).

A busca de anterioridades era expressamente prevista no art.109, § 2º e 3º, do CPI de 1967:

Art. 109. Durante o prazo de noventa dias, a contar da data da publicação definitiva dos clichês no órgão oficial do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, serão admitidas oposições de terceiros à concessão do registro.

§ 2º Findo o prazo de réplica e ainda que na ausência desta e de oposições, o processo será submetido, nos noventa dias subseqüentes, a buscas de anterioridades para verificação de possíveis colidências § 3º Concluído o exame das anterioridades, o processo será submetido a despacho do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (BRASIL, 1967).

Neste período, mais uma vez, credita-se à realização das buscas de anterioridades o atraso nos trâmites de registro de marcas, que contribuíram para a segunda crise do DNPI.

[...] Em 1967 estavam sendo despachados processos de fins de 1962. Ou seja: um pedido de marca demorava cerca de cinco anos para ser obtido. Havia um acúmulo de 227.000 processos em tramitação. Em relação às buscas de anterioridades, a situação era ainda pior. Estavam sendo procedidas as solicitações feitas em fevereiro de 1963. Havia 264.495 solicitações em andamento (ABAPI, 1998, p. 79).

O documento revelou ainda que, de acordo com o relatório oficial do DNPI, à época, a produtividade obtida pela Seção de Pesquisa, responsável pela busca de anterioridades, era de vinte mil consultas por ano, o que representaria a necessidade de se dispor de treze anos para processar 264.495 pedidos que já haviam sido formulados e aguardavam exame de mérito.

Considerando o número médio de pedidos que entraram naquele ano, ao final desses treze anos, o atraso seria de pelo menos 700.000 processos. Na prática, o acúmulo seria bem maior porque o número de pedidos crescia substancialmente todos os anos. Em 1957 havia 118.000 processos em tramitação e 167 funcionários. Em 1967, o volume ultrapassava os 550.000 processos - incluindo pedidos de marcas, patentes, recursos e busca de anterioridade - e o Departamento tinha apenas dez funcionários a mais, 177 servidores. A crise se aprofundou ainda mais nos anos seguintes (ABAPI, 1998, p. 80).

A vigência do CPI de 1967 foi de pouco mais de dois anos. Em 21 de outubro de 1969, foi publicado o Decreto-lei de 1.005, instituindo o novo Código da Propriedade Industrial. Este vigeu por um período mais curto do que seu antecessor. O diploma legal em apreço aboliu o registro de nomes de empresa, insígnias comerciais e profissionais e recompensas industriais pelo DNPI. Em que pese tal fato, manteve a previsão dos registros dos títulos de estabelecimentos, expressões e sinais de propaganda, além do registro de

marcas e a concessão de privilégios de invenção, desenhos e modelos industriais pelo Departamento em apreço.

Como todas as leis anteriores, o CPI de 1969 proibia a reprodução ou imitação de marcas anteriores suscetíveis de causar confusão, inclusive as “marcas não registradas”²¹⁰, sendo que estas estariam condicionadas à oferecer uma impugnação ao registro.

Art. 76. Não podem ser registrados como marca de indústria, de comércio e de serviço: 15) a reprodução, no todo, em parte ou com acréscimos, de marca alheia, anteriormente registrada para distinguir produtos, mercadorias ou serviços idênticos, semelhantes ou pertencentes a gênero de indústria, de comércio ou relativo a atividades idênticas ou afins, ou a imitação dessas marcas, que possibilite erro, dúvida ou confusão, considerando-se existente tal possibilidade sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação (BRASIL, 1969).

O CPI de 1969 estabelecia, no “exame técnico preliminar”, a obrigação de se verificar a ocorrência de qualquer infração, inclusive de anterioridades, e de indeferi-las de ofício desde logo:

Art. 100. Por ocasião do exame técnico preliminar, será verificado, desde logo, se o pedido infringe os artigos 76, 77, 91 e 95 deste Código²¹¹, se há anterioridade e se está tecnicamente definido, a fim de se apurar a viabilidade de registro.
§ 1º Quando o parecer for designatório, o técnico indicará as anterioridades ou as colidências que forem encontradas, assim como outras razões que o levaram a considerar irregistrável o pedido (BRASIL, 1969).

Como se percebe da letra da lei, era obrigação do técnico a tarefa de indicar as anterioridades colidentes porventura encontradas, o que indica a importância dedicada ao exame de disponibilidade do sinal. O meio pelo qual o examinador detectava a colidência, referida expressamente na norma, poderia ocorrer de duas formas: alegações de terceiros por meio de oposições ou por meio da realização da busca de anterioridades.

Por meio da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, regulamentada pelo Decreto nº 68.104, de 22 de janeiro de 1971, é criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Na condição de autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, o INPI amplia seu campo de atuação. Além de competir ao recém-criado Instituto o registro de marcas, patentes e demais direitos como ocorria com o Departamento extinto, foi conferida ao mesmo a competência e atribuição para registrar os contratos de transferência de tecnologia.

²¹⁰ Art. 78. “Não será ainda registrada a marca que constituir reprodução ou imitação de marca de terceiro, ainda não registrada, mas em uso comprovado no Brasil, desde que o respectivo utente ofereça impugnação válida, nos *têrmos* do artigo 104 *dêste* Código” (BRASIL, 1969).

²¹¹ Os referidos artigos tratavam, respectivamente, do rol de proibições de registros de marcas; da proibição de registros de marcas que continham dizeres ou indicações em língua estrangeira; do rol de proibições relativo aos títulos de estabelecimento e das proibições referentes aos sinais ou expressões de propaganda (BRASIL, 1969).

A criação do INPI, com os objetivos e competência atribuídos ao mesmo, acarretaram uma modificação necessária na legislação até então vigente. Em 1971, foi promulgada a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro, instituindo o novo Código da Propriedade Industrial. De acordo com o Relatório do INPI de 1971:

[...] com referência à simplificação do processamento, prevê o novo Código medidas para acelerar o exame, evitando que a tramitação dos processos se estenda por vários anos, acarretando prejuízos às atividades econômicas pela extensão irracional da duração dos privilégios (INPI, 1971).

No que se refere aos sinais distintivos do comércio, o diploma legal em apreço confere competência ao INPI para registrar apenas marcas, expressões e sinais de propaganda. No que tange ao registro de marcas, observa-se que o CPI/1971, no artigo 64, deixava claro que o pedido de marca só seria registrado se não apresentasse “anterioridades ou colidências” com “registros já existentes”, ou seja, havia a determinação de se realizar o exame de disponibilidade do sinal antes mesmo de se verificar as proibições legais.

Art. 64 – São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais (BRASIL, 1971).

O artigo 79 do CPI/1971, referindo-se ao exame do pedido de registro, ditava a necessidade de se evitar o conflito com marcas anteriores: “O exame verificará se o pedido está de acordo com as prescrições legais, tecnicamente bem definido e se não há anterioridades ou colidências” (BRASIL, 1971). O conceito de exame só veio a ser definido com a Portaria nº 008 de 10 de janeiro de 1974, publicada na RPI de 29/01/1974:

Considera-se exame a atividade que tem por objetivo analisar os documentos do sinal cuja proteção é reivindicada. O exame compreenderá: a) verificação do cumprimento de prescrições legais; busca de anterioridades; análise de colidência (INPI, 1974).

No início da vigência do CPI/71 o registro de marcas ainda era desempenhado pela então Secretaria de Marcas, sendo somente substituído pelas diretorias anos mais tarde. A estrutura e os métodos de trabalho na Secretaria de marcas foram progressivamente alterados para atender os objetivos de agilizar o processamento de pedidos de marcas. Foi neste momento que, para complementar a estrutura operacional, priorizou-se a implantação de um “[...] sistema mecanizado de cadastro de busca” a fim de detectar mais precisamente as

colidências entre sinais. Incumbiu-se ao SERPRO os serviços de consultoria e assessoramento para a execução do sistema mecanizado (INPI, 1972).

Complementando a estrutura operacional, visando à implantação de um sistema mecanizado de Cadastro para a busca, para possibilitar a pesquisa de anterioridades e colidências, o SERPRO foi incumbido dos serviços de Consultoria e Assessoramento. Criado um Plano-piloto, foram realizados os estudos para simplificação do fluxo de processamento do pedido de marca, eliminando-se as etapas formais e técnicas dispensáveis, visando à implantação gradual do sistema mecanizado (INPI, 1972).

Para alcançar esses objetivos, a Secretaria de Marcas foi estruturada com quatro setores básicos de atividades: suporte operacional ou apoio, cadastro de pesquisas, análise decisória e arquivo de marcas. Deu-se início também a implantação do “[...] sistema de busca de anterioridades no computador, como assessoramento técnico da equipe do Serpro” (INPI, 1972)²¹².

A Secretaria de Marcas tinha como objetivos a concessão de registros de marcas de indústria, comércio ou serviços, a concessão de registros de expressão ou sinal de propaganda e a administração do registro. Os dois primeiros objetivos consistiam no exame do pedido de registro quanto à viabilidade da marca ou da expressão de propaganda e o exame de colidência, que visava detectar se o pedido de registro de marca, expressão ou sinal de propaganda requerido apresentava colidência com registros já existentes “[...] para impedir a concorrência desleal e proteger o consumidor” (INPI, 1972).

Neste momento, a busca de anterioridades revelou-se como sendo prioritária para a Secretaria de Marcas. Para a execução das mudanças no que concerne à busca, foi traçado um plano estratégico, no qual estava previsto uma série de ações, desde a instalação de um Núcleo de Marcas em Brasília, à revisão de todos os registros em vigor de acordo com o CPI de 1971, que não mais previa como atribuição do INPI registrar nomes comerciais e títulos de estabelecimentos. Portanto, durante esta revisão, os pedidos e registros em vigor foram encaminhados ao Departamento Nacional de Registro de Comércio (DNRC), competente para as decisões quanto a esses sinais distintivos. Permaneciam no INPI apenas os registros de marcas, sinais e expressões de propaganda. Outra ação prevista era a “[...] implantação

²¹² “Foram classificados e fichados 158.683 pedidos e 128.863 registros em vigor de acordo com a nova Classificação de produtos e serviços” (INPI, 1972). “Completo-se a montagem de um sistema mecânico de processamento, com o objetivo de acelerar a execução de trabalhos. Com o auxílio do computador previa-se resultado satisfatório na decisão de 100.000 processos para que se atingisse o equilíbrio das atividades nesse subsistema. A implantação do sistema mecanizado ocorreu em 1973, reduzindo as atividades e permitindo a organização e sistematização dos serviços. Foram revistos 130 mil registros em vigor. Também foi implantado um núcleo da Secretaria de Marcas em Brasília, que operaria com os pedidos referentes ao ano de 1971 em diante, enquanto o setor do Rio de Janeiro decidiria os processos anteriores. Estabeleceu-se também que as atividades do sistema de propriedade industrial seriam executadas por cinco subsistemas: jurídico, patentes, administrativo, informação e transferência de tecnologia e marcas” (INPI, 1970-1973).

sistemática e progressiva de automação de subsistemas de acompanhamento de processos (cadastro de situações), pesquisa de semelhanças (cadastro de buscas) e análise objetiva de marcas, por meio de critérios de colidências” (INPI, 1972).

Em 1976, o Decreto nº 77.483, de 23 de abril, estabeleceu a estrutura básica do INPI, criando a Diretoria de Marcas (DIRMA) que substituiu a Divisão de Marcas. A única competência especificada da Diretoria de Marcas era a de “examinar e decidir os pedidos de registros e respectivas prorrogações de marca, de propaganda e de outros registros previstos em lei” (INPI, 1976).

No período de 1977 a 1979, não foram encontradas, nos respectivos relatórios de gestão e atividades do INPI, menções a respeito do exame de disponibilidade, razão pela qual não foram expostas citações neste intervalo de dois anos.

A partir de 1980, o Relatório de Gestão apontava como uma das principais deficiências a falta de critérios definidos para o exame de colidência.

Inadequados métodos de trabalho, inexistência de critérios definidos para exame de colidência, deficiência de pessoal, tanto quantitativa quanto qualitativa, igualmente a inexistência de critérios definidos para análise e concessão de registros de expressões de propaganda; de critérios para classificação de arquivo e análise de viabilidade de registro de sinais de Propaganda; e de critérios para declaração de notoriedade das Marcas Notórias [...]. Assim é que todo o plano desta área encontra-se vinculado ao desenvolvimento de um sistema mecanizado a ser elaborado pelo SERPRO, conforme entendimentos já mantidos (INPI, 1980).

Um dos problemas enfrentados na organização da Diretoria de Marcas, neste período, foi a dificuldade de identificação de uma base de dados capaz de proporcionar elementos relativos à tramitação administrativa do pedido de marcas. Na concepção do novo sistema de base de dados, estavam previstos o arquivamento, em fita magnética, de todos os dados relativos a pedidos e registros de marcas; a emissão de relatórios de busca mecanizados; e a adoção de “critérios de colidência de marcas, tendo em conta a afinidade de produtos e serviços” (INPI, 1981).

O programa visava estabelecer critérios objetivos para a decisão dos pedidos de marcas conforme os conceitos de anterioridade de marcas e expressões e sinais de propaganda:

Os conceitos de anterioridade de marcas e expressões e sinais de propaganda demonstram necessitar de uma melhor especificidade. Assim, fez-se um sensível esforço para desenvolver critérios técnicos quanto aos aspectos gráfico, fonológico, semântico, buscando concretizá-los por meio de convênio com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). O estudo advindo deverá estabelecer padrões linguísticos, viabilizando a pesquisa de colidências por meio de serviços de computação eletrônica (INPI, 1981).

Em 1981, o sistema passou por mais um aperfeiçoamento que viabilizou procedimentos de registros de marcas mais ágeis e precisos²¹³. Na área técnica foram introduzidas diversas inovações que permitiram reduzir os custos financeiros e humanos, além de gerar um processamento com maior celeridade e acuidade.

Do ponto de vista técnico, diversas inovações foram introduzidas. Em relação à análise de anterioridade, por exemplo, o sistema fornece de outras marcas informações sobre o radical (conjunto de letras com a mesma disposição em qualquer posição na palavra), prefixo (primeiras letras), sufixo (últimas letras) e igual (letras idênticas), além da possibilidade de busca em palavras que possuam duas vogais idênticas. Outro ponto interessante é o relatório de cadeia de inviabilidade [...] a indicação da existência de um pedido sub-judice ou com pedido de caducidade que inviabilize a possibilidade de decisão. Anteriormente, eram necessárias buscas constantes numa metodologia de caso-a-caso (INPI, 1981).

Por meio do Ato Normativo nº 051, de 27 de janeiro de 1981, foi instituída uma nova classificação de marcas, denominada Classificação de Produtos e Serviços, que preservava a classificação anterior, criada pela Portaria nº 243, de 31 de dezembro de 1971, “[...] corrigindo apenas as incoerências observadas ao longo da sua vigência. [...] Procurou-se, entretanto, para melhor orientação de todos os usuários, registrar expressamente nas notas explicativas todas as alterações e elucidações que foram julgadas oportunas” (INPI, 1981). A nova classificação possibilitou uma análise um pouco mais acurada de colidências inter e intraclasses, já que os certificados de registros passaram a assinalar os produtos e serviços reivindicados, e não mais as atividades econômicas (INPI, 1981).

No plano geral de trabalho do INPI de 1982, restou estabelecido como objetivo a ser alcançado pela Diretoria de Marcas a “[...] consolidação da base de dados implementada pelo novo sistema de processamento, com recursos de computação eletrônica, principalmente visando a formulação prática da busca automática de anterioridades” (INPI, 1982).

Em 1988, no que diz respeito, especificamente sobre a Diretoria de Marcas, a realização da busca de anterioridades on-line foi estabelecida como sendo uma das metas do Instituto. Havia, ainda, a previsão da digitação dos despachos exarados semanalmente e treinamento do corpo técnico daquele órgão do INPI (INPI, 1987).

As metas estabelecidas buscavam acompanhar as tendências da economia mundial. O objetivo era o de disponibilizar um sistema que permitiria que o examinador de marcas, por

²¹³ Anteriormente, apesar de já se encontrarem informatizados, os pedidos de registro e o acompanhamento de vigência dos registros eram processados separadamente. O primeiro arquivo era processado pelo SERPRO e o segundo pelo Núcleo de Computação Eletrônica da COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desta forma, a busca de determinada informação poderia acarretar o uso de duas fontes distintas. Também foi constatado que a metodologia utilizada não oferecia a suficiente confiabilidade na detecção de colidências das marcas, envolvendo a classificação de marcas mistas e figurativas (INPI, 1981).

intermédio de microcomputadores, pudesse acessar e operar diretamente a base de dados da Diretoria de Marcas, possibilitando um acréscimo no volume de decisões, com mais celeridade. Com isso, o setor de buscas seria extinto (INPI, 1988).

Entre as metas estabelecidas pelo Plano geral de Trabalho para 1989, em relação à Diretoria de Marcas, estava dentre outras²¹⁴, a reorganização do arquivo de marcas depositadas e registradas no INPI, no qual as buscas de anterioridades eram realizadas, e o estabelecimento de novos procedimentos administrativos relativos ao processamento do pedido de registro de marca (INPI, 1989).

Um ano depois, em 1990, deu-se início às discussões em torno da necessidade de revisão do Código da Propriedade Industrial, quando a equipe do INPI sugeriu uma série de modificações que tinham como objetivo simplificar e tornar mais célere o processo de concessão do registro de uma marca (INPI, 1991).

Em 1991, foi constituída uma comissão interministerial presidida por diversos órgãos públicos, como os Ministérios da Ciência e Tecnologia, Economia e Indústria e Comércio, incluindo representantes do INPI, além de setores da iniciativa privada para criar uma nova lei de propriedade industrial. A proposta era a de implementar uma política industrial e de comércio exterior alinhada às tendências internacionais com o objetivo de “criar ambiente favorável aos investimentos, com o estabelecimento de regras claras e estáveis para o exercício da atividade econômica e o funcionamento do mercado” (BRASIL, 1991).

Tratava-se do Projeto de Lei nº 824/91, enviado ao Congresso Nacional em regime de urgência, que revisava a nova Lei da Propriedade Industrial. Posteriormente, o então Presidente da República, Fernando Collor de Mello, retirou o caráter de urgência, continuando a proposição a tramitar apenas em regime de prioridade. Antes da apresentação desse projeto em comento, outro anteprojeto vinha tramitando no Congresso, o PL nº 207/91. Em que pese o PL nº 207/91 ser o mais antigo, a proposição principal passou a ser a do PL nº 824/91 por ser um projeto do Executivo e de tramitação prioritária em relação ao anterior. Não se pretende abordar aqui o referido projeto de lei por não ser objeto desta tese.

Para esta pesquisa, relevante destacar que o PL previa expressamente no texto a análise de “[...] anterioridade ou colidência” durante o exame, que acabou sendo suprimida da LPI, donde se infere que, a nova lei deixou de lado a obrigatoriedade de se analisar de ofício as mesmas. Neste termos previa o então artigo 163 do PL nº 824/91:

²¹⁴ Havia também como metas a elaboração de novo manual do usuário e a elaboração do manual de exame formal do pedido de registro; o manual de exame técnico; o apoio na atualização e reorganização dos arquivos de pedidos em andamento e de registros em vigor; apoio na organização e regresso do arquivo de registros extintos (INPI, 1989).

Art. 163: decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, verificando-se: I - se o pedido atende às prescrições legais; II- se o pedido está tecnicamente bem definido; III – se há anterioridade ou colidência (BRASIL, 1991).

Com se observa, ao conter em seu texto a determinação de se analisar as anterioridades de ofício durante o exame, o projeto de lei previa manter o exame da disponibilidade do sinal como ocorria nas legislações pretéritas. Todavia, a lei vigente acabou por retirar da lei a obrigatoriedade expressa da realização do exame de disponibilidade do sinal, mas também não determinou a sua supressão. Quedou-se apenas silente.

Em 1994, ainda sob a égide do CPI de 1971, também foram implementadas as primeiras “Diretrizes de Análise de Marcas”, por meio do Ato Normativo nº 123, de 4 de abril. Esse instrumento passou a ser, ao lado do CPI/1971, o principal elemento norteador do exame de registrabilidade de marcas. O item 4.7 das Diretrizes tratava da obrigação de se respeitar a condição de disponibilidade do sinal, conforme a seguir reproduzido:

O sinal deve estar livre para ser apropriado. E essa disponibilidade jurídica não se restringe à constatação da inexistência de registro anterior: o sinal não pode encontrar óbice em outro sinal distintivo protegido a qualquer título, e não aqueles amparados pela Lei 5.772/71 (INPI, 1994).

Em 1999, é publicado o Ato Normativo nº 145 de 23 de fevereiro de 1999, que altera os procedimentos relativos à tramitação inicial do pedido de registro de marca, com vistas a agilizar o pedido de registro de marcas. O AN nº 145/99 regula, no item 4, a “busca de anterioridades”.

4. A Diretoria de Marcas promoverá as buscas de anterioridades, imediatamente após o recebimento do processo, com vistas ao exame técnico do pedido de registro de marcas de acordo com o art. 159 da LPI (INPI, 1999b).

O Ato Normativo nº 154, de 09 de setembro de 1999, também faz referência à busca de anterioridades como etapa do procedimento de exame de disponibilidade do sinal, de acordo com texto abaixo descrito:

Decorrido o prazo para apresentação de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo para manifestação do requerente, o pedido de registro será objeto de exame pelo INPI. Por ocasião do exame, que será precedido de busca de anterioridades, verificar-se-á se os documentos anexados ao pedido de registro preenchem os requisitos formais exigidos e se estão de acordo com as prescrições legais, levando-se em conta eventual (ais) oposição (ões) (INPI, 1999c).

Como exposto, a lei vigente não prevê quer expressa, quer implicitamente, a realização do exame de disponibilidade, com base no inciso XIX, de ofício. O contido nas leis

anteriores, que permaneceu vigente até 14 de maio de 1997, quando entrou em vigor a atual lei²¹⁵, continuou a ser uma prática de rotina que vinha sendo efetuada ao longo de toda a história do INPI. Nesta transição, não foi observado o silêncio da lei a respeito da realização do exame de disponibilidade do sinal.

Anos mais tarde, o Relatório de 2004 identifica o atraso no exame de marcas em decorrência do “tempo empregado na busca de marcas anteriores”. O prazo médio para a concessão de um registro que era de 3,89 anos em 2001, passou para 5,61 anos em 2004 (INPI, 2004). O chamado *backlog* foi atribuído em grande parte à demora em realização da busca de anterioridades.

Atualmente, uma parcela significativa do tempo empregado em um exame de pedido de registro corresponde à busca nominativa, que se torna mais lenta quando se adota a Classificação de Nice. As limitações de pessoal e a falta de um sistema informatizado adequado contribuem para diminuir sensivelmente o ritmo da busca figurativa. É fundamental, portanto, desenvolver um mecanismo que considere as necessidades de buscas fonéticas e figurativas, por aproximação e semelhança, por comparação da especificação de produtos e serviços e por correlação entre os sistemas de classificação utilizados pela Diretoria, fazendo uso, por exemplo, dos últimos recursos na área de engenharia de programas de computador, como a inteligência artificial e a computação distribuída²¹⁶ (INPI, 2004a).

De acordo com Trigo (2018), a possibilidade de suprimir o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas jamais havia sido aventada até então. Mas, devido ao *backlog* de 2004, cogitou-se, pela primeira e única vez, a ideia de se determinar a concessão automática sem o exame, só examinando as colidências de marcas mediante o instrumento de oposição. A proposta era abolir o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal quanto às marcas registradas, o que foi contestado, à época, pela Procuradoria Federal Especializada²¹⁷ (TRIGO, 2018).

Foi somente nesta época do *backlog* que se pensou em retirar a busca do exame e o indeferimento de ofício. Mas, para acontecer isso, teria que ter sido feito um estudo, um preparo, tanto do usuário quanto da casa (INPI) para se tomar um caminho. Mas, a iniciativa foi a de acabar com o papel, fazendo o exame dos pedidos de forma eletrônica, que adiantou muito (TRIGO, 2018).

²¹⁵ Artigo 243, LPI.

²¹⁶ A computação distribuída consiste em executar aplicações cooperantes em máquinas diferentes e tornou-se possível a partir da popularização das redes de computadores. Portanto, “consiste em adicionar o poder computacional de diversos computadores interligados por uma rede de computadores. A união desses diversos computadores com o objetivo de compartilhar a execução de tarefas é conhecida como sistema distribuído” (FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_processamento_distribu%C3%ADdo).

²¹⁷ Tentou-se obter a referida manifestação exarada pela Procuradoria Federal Especializada do INPI a respeito do parecer negativo em relação à supressão do exame de disponibilidade do sinal, conforme o depoimento de Trigo (2018). No entanto, tais esforços foram infrutíferos.

Como alternativa para as ações pretendidas²¹⁸ estava a adequação do Sistema de Marcas para fornecer ao examinador subsídios a uma análise mais apurada, rápida, segura e controlada e, ao mesmo tempo, permitir um maior controle da entrada e movimentação de documentos. Neste momento, foi implementado o Sistema de Protocolo Automatizado e a Guia Eletrônica, que contribuiriam para tornar o trânsito de documentos na DIRMA mais “[...] racional e rastreável” (INPI, 2004a). Em 2006, foi implantado o módulo e-marcas²¹⁹, integrante do sistema e-INPI e, em 2008, as Diretrizes de Análise de Marcas foram atualizadas, além de ter sido publicada a primeira versão do Manual de Marcas para o uso exclusivo dos examinadores.

No ano de 2010, intensificou-se o *backlog* em razão do número recorde de depósitos de marcas. Neste período, deu-se início à implantação do sistema eletrônico IPAS – *Industrial Property Automation System* de gestão de exame de marcas que visava o exame de pedidos em até 12 meses contados da data de depósito, prazo tido como internacionalmente aceito, sobretudo em função da eventual adoção do Protocolo de Madri.

Somente em 2013 foi instituído o Manual de Procedimentos de Marcas²²⁰ que seria periodicamente atualizado, além das Diretrizes de Análise de Marcas e do Manual do Usuário do módulo e-marcas do e-INPI. A Resolução nº 12 de 18 de março de 2013, que consolida as regras gerais do exame substantivo dos pedidos de registros de marcas normatiza o procedimento de exame, mencionando, em seu artigo 4º, o dever de proceder ao exame de disponibilidade a ser realizado pela busca de anterioridades consistindo nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:

I - verificação da liceidade do sinal; II - verificação da distintividade do sinal; III - verificação da disponibilidade do sinal, mediante realização de busca de anterioridades e exame de eventuais oposições de terceiros; IV - exame de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido; V - exame de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal; VI - exame de documentos de Prioridade Unionista, se for o caso (INPI, 2013).

A Resolução afirma que a busca de anterioridades seja realizada na classe em que o pedido for requerido:

Art. 5º A busca de anterioridades é realizada necessariamente na classe em que o pedido de registro foi requerido, podendo ser estendida a outras classes de produtos

²¹⁸ Entre os objetivos estavam também a contratação de novos concursados e os investimentos em infraestrutura.

²¹⁹ O êxito do sistema e-marcas, lançado em 2006, elevou o total de pedidos de marcas online para 99% no mês de abril de 2015. Com o fortalecimento do e-marcas, o resultado foi o ganho em comodidade para o usuário e agilidade para o processamento do INPI, além da redução de custos (INPI, 2015).

²²⁰ Instrução Normativa nº 01/2013. Posteriormente, as datas das resoluções foram reeditadas. Dessa forma, a Resolução PR nº 142, de 27/11/2014, dispôs sobre a criação do Manual de Marcas e a Resolução PR nº 177, de 18/01/2017 instituiu a 2ª edição do Manual de Marcas.

ou serviços afins àqueles reivindicados no pedido de registro, de acordo com os parâmetros a serem definidos, em ato próprio, pelo Presidente do INPI (INPI, 2013).

No mesmo ano de 2013, também foi publicada a Resolução INPI/PR nº 88, que disciplinava as etapas e as filas de exame de marcas, em vigor até hoje. Observa-se que na vigente lei, a Resolução INPI/PR nº 88, que tratou de detalhar o exame de disponibilidade do sinal é mais específica do que a Resolução anterior:

Art. 6º. O exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos não necessariamente cumulativos: I – Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário; II – Análise da disponibilidade do sinal marcário; III – Análise de eventuais oposições e manifestações do requerente do pedido de registro e; IV – [...] § 1º A análise dos requisitos descritos no inciso I precede obrigatoriamente a dos demais incisos. § 2º A infringência dos requisitos descritos no inciso I ensejará o indeferimento do pedido de registro, razão pela qual implicará prejudicar a verificação da disponibilidade do referido sinal, desde que o pedido sob análise não tenha sofrido oposição (INPI, 2013).

Dessa forma, somente depois que o sinal tiver sido considerado lícito, veraz e distintivo, passa-se a verificar a sua disponibilidade por meio da busca de anterioridades. É o que dita a Resolução supracitada, que dispõe expressamente sobre a etapa obrigatória da busca em seu artigo 7º, § único, abaixo reproduzido:

Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, a ação seguinte do examinador será a verificação e a análise da disponibilidade do sinal requerido como marca. Parágrafo único. Para a verificação e análise deste requisito, o examinador realizará busca de anterioridades, que será feita exclusivamente na classe reivindicada no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas classificatórios distintos (INPI, 2013).

A Resolução também menciona o indeferimento de ofício de sinais que violam marcas anteriormente registradas, conforme dispõe o artigo 3º § 2º:

Art. 3º §2º O exame será sobrestado em função de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo. §3º Sempre que pelo menos uma das anterioridades listadas na busca já estiver devidamente registrada, ainda que deste rol constem demais pedidos ou registros carentes de decisão definitiva, o sinal sob análise será indeferido em função desta marca registrada, restando às demais anterioridades serem apontadas no teor da decisão, a fim de subsidiar eventual recurso contra tal indeferimento, observada a incidência de proibições legais diversas (INPI, 2013).

Tal procedimento permaneceu em vigor até a Resolução INPI/PR nº 142/2014 que instituiu a 1ª edição do Manual de Marcas. Esta, posteriormente, foi substituída pela 2ª edição do Manual de Marcas por meio da Resolução INPI/PR nº 177/2017²²¹. Hodiernamente, no

²²¹ A primeira revisão da 2ª edição do Manual de Marcas foi publicada em 11 de julho de 2017.

que diz respeito ao exame de disponibilidade do sinal, o INPI continua com os mesmos procedimentos adotados desde 2013.

5.2 O exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal sob a ótica dos examinadores que fizeram parte do extinto setor de busca de anterioridades

Como acima exposto, a maioria das legislações pretéritas relativas a marcas previam expressamente a realização de um exame de disponibilidade do sinal. Algumas determinavam, inclusive, a realização de uma busca de anterioridades que, como devidamente explicado no capítulo 2, é apenas um instrumento para detectar as colidências entre sinais.

Neste subcapítulo, pretende-se resgatar como funcionava o exame de disponibilidade durante a vigência do CPI de 1971. Neste período, ainda vigorava um setor da Diretoria de Marcas dedicado exclusivamente à realização das buscas de anterioridades. O setor realizava buscas não somente de marcas anteriores, mas de sinais e expressões de propaganda, que eram de competência do INPI à época. Um grupo se dedicava às buscas de elementos nominativos e outro, a de elementos figurativos, exclusivamente. A caracterização do panorama só foi possível graças aos depoimentos colhidos junto aos servidores que trabalharam na Diretoria de Marcas à época, quando havia o Setor de Buscas.

A respeito da busca nominativa realizada neste setor específico, Trigo (2018) relembra que um grupo de técnicos do INPI tinha como função específica a de determinar os parâmetros de pesquisas de anterioridades, e isto era feito em papel. Outro grupo realizava a busca propriamente dita, executada manualmente no banco de dados de marcas catalogado em papel. Em um segundo momento, a busca passou a ser preparada pelo referido grupo de busca, mas realizada por meio de um sistema eletrônico externo ao INPI, que era conduzida pelo SERPRO²²². “O examinador já recebia o processo praticamente saneado, com todas as supostas marcas anteriores conflitantes e estava apto a tomar uma decisão muito mais rápida” (TRIGO, 2018)²²³.

Portanto, comparado com o exame de disponibilidade que se realiza hoje, havia uma especialização das funções, o que, aparentemente, conferia maior agilidade ao exame realizado na época do CPI/1971.

²²² Serviço Federal de Processamento de Dados.

²²³ Informações obtidas mediante entrevista realizada com a Coordenadora de Recursos de Nulidades de Marcas – COREM/CGREC, Tania Trigo [Entrevista concedida a esta pesquisadora em 12 de setembro de 2018].

Segundo Oliveira²²⁴ (2018), fazia-se, em média, de cinquenta a setenta buscas nominativas diariamente. O SERPRO abrigava o banco de dado com todo o cadastro da Diretoria de marcas. Este cadastro era atualizado diariamente, a cada depósito de pedido de registro de marca. Regularmente o SERPRO enviava uma listagem em ordem alfabética com todas as marcas depositadas e registradas “[...] como se fosse um grande livro de marcas” (OLIVEIRA, Marco, 2018), na qual se discriminavam as marcas nominativas e mistas. No que concerne à busca nominativa, exemplifica Oliveira (2018):

Tínhamos um formulário dentro da busca. Por exemplo, a marca DANBY na classe 31. Fazíamos uma busca nas fichas para ver se havia alguma marca nominativa ou mista com o nome DANBY, igual e semelhante. Fazíamos a busca pelo nome e, depois, verificávamos por prefixo, sufixo e por sufixo e prefixo juntos. Apontávamos o que fosse encontrado: nome do titular, CNPJ, CPF em caso de pessoa física e tudo o que tivesse na classe. Depois a ficha seguia para outro setor que verificava se naquela listagem as marcas apontadas estavam extintas ou se, no intervalo, haviam sido extintas (OLIVEIRA, Marco, 2018).

A respeito da realização da busca nominativa, Pereira²²⁵ (2018), recorda o método com que se realizava a mesma:

Tínhamos que olhar com uma régua radical, prefixo, sufixo, tudo o que vinha dentro da classe e das atividades afins. Antes, na área alimentícia, por exemplo, a busca era feita em todas as classes, pois tudo se colidia. Mas, não havia o detalhamento que há hoje. Antigamente, não dava para fazer uma busca quando o sinal marcário era composto de apenas de duas letras como, por exemplo, MZ, BH, SD. Não havia como. Hoje temos parâmetros como o asterisco (*)²²⁶, mas antes não. Hoje vemos a marca junta e ou separada (PEREIRA, 2018).

No caso das marcas mistas, realizavam-se dois tipos de buscas: uma busca nominativa, realizada por um grupo, e uma figurativa, efetuada por outros servidores. Depois, anexavam-se, à ficha de exame, os relatórios de ambas as buscas. Por fim, a ficha de exame completa era enviada para a área de exame de marcas. Chegando nesta área, o examinador de marcas comparava o pedido da marca com as anterioridades apontadas pelo setor e julgava se havia ou não colidência entre os sinais. Se houvesse registro anterior colidente, indeferia o processo, com base na norma legal então vigente. Caso o sinal não fosse colidente, publicava-se o despacho de viabilidade do pedido, conforme o artigo 79. 4º, do CPI/1971. Se o impedimento

²²⁴ Marco Antônio Oliveira (“Macalé”) é Técnico em propriedade industrial do INPI desde 1973 até a presente data. Era um dos cinco funcionários responsáveis pela busca nominativa entre 1976 a 1979 [Entrevista concedida a esta pesquisadora no dia 9 de agosto de 2018].

²²⁵ Ailton Dias Pereira é servidor aposentado do INPI e foi técnico do setor de busca nominativa do INPI de 1975 a 1979 [Entrevista concedida a pesquisadora em 21 de agosto de 2018].

²²⁶ O parâmetro do símbolo do asterisco (*) é uma ferramenta de busca de anterioridades disponível no Sistema Ipas que amplia a busca, permitindo-se detectar um maior número de colidências. Pode ser utilizada antes, ao final ou no meio da palavra buscada.

anterior fosse apenas um “pedido”, o examinador de marcas inviabilizava²²⁷ o processo. Se o pedido fosse deferido²²⁸ ou indeferido, era cabível recurso contra ambas as decisões (OLIVEIRA, Marco, 2018).

De acordo com Oliveira (2018), nas listagens do SERPRO não havia certos tipos de caracteres como acentuação, cedilhas, etc.

Os dirigentes determinavam aos funcionários da busca que, se fosse encontrado 50% de reprodução da marca, a ordem era detectar a colidência. Esses eram os parâmetros. Neste caso, ocorriam várias inconsistências como DRACULA e CACULA²²⁹ ou ELEFANTE e BARBANTE (OLIVEIRA, Marco, 2018).

No caso da busca figurativa, havia outro grupo de funcionários, treinados somente para a realização da mesma.

Os funcionários eram treinados para fazer a busca, que era feita em fichas de papel-cartão tipo *xerox*. A busca era bem precária. Havia uma listagem traduzida onde se classificavam as figuras. Era um arquivo imenso e giratório. Fazíamos musculação o dia todo, pois olhávamos ficha por ficha. Era tudo feito no papel. E manual. Quando as buscas estavam prontas, o grupo que fazia a busca nominativa e o grupo da [busca] figurativa entregavam as folhas de busca que eram grampeadas e levadas ao examinador que tomaria a decisão. Recebíamos de 15 a 20 folhas para examinar (MATTOS DA SILVA²³⁰, 2018).

Segundo Oliveira²³¹ (2018), a média de buscas no setor era de quarenta buscas figurativas por dia.

Não havia tantas marcas como há hoje. Fazíamos quarenta buscas em média. Havia produção. Como o arquivo era giratório, você tinha que esperar chegar a vez para pegar a ficha. Esse arquivo giratório não durou muito. Se faltasse energia, parávamos com a busca. As caixas subiam e o outro funcionário tinha que esperar chegar a vez dele para buscar outra caixa. Quando o arquivo foi para as estantes, organizado em caixinhas, foi bem melhor do que quando era giratório. A busca era feita entre pedidos e registros organizados dentro de uma pequena caixa com divisórias. E tudo era bem organizado. Quando chegava alguém de fora, poderia ver a sua marca no arquivo. Era só ir até lá e pegar (OLIVEIRA, Maria, 2018).

Havia também um servidor no setor de buscas que era responsável por fazer a “mudança de status” para auxiliar a precisão da busca. Esta mudança de status ocorria, por exemplo, quando um pedido passava a ser registro, como explica Oliveira, Maria (2018):

²²⁷ Os trâmites citados eram do CPI/1971. O despacho de “inviabilidade” do pedido à época corresponde hoje ao despacho de “sobrestamento”.

²²⁸ À época do CPI/71 havia também recurso contra o “deferimento” do pedido e não apenas quanto ao “indeferimento”.

²²⁹ Neste caso citado, como os caracteres especiais não eram detectados, as palavras eram, na verdade, “DRÁCULA” E “CAÇULA” (GUARANÁ CAÇULA).

²³⁰ Elza Fátima Mattos da Silva é servidora do INPI desde 1980 quando ingressou no órgão. Trabalhou no setor de busca figurativa entre 1982 e 1983, onde treinou estagiários estudantes das áreas de Desenho Industrial e Programação visual. [Entrevista concedida a pesquisadora em 21 de agosto de 2018].

²³¹ Maria Belgue de Oliveira foi técnica do setor de busca figurativa do INPI de 1981 a 1982 e responsável pela busca do Setor de Certidão e Busca. Servidora do INPI desde 1981 [Entrevista concedida a pesquisadora em 21 de agosto de 2018].

Essa pessoa detectava na RPI os pedidos publicados que tinham virado registro e ia, de estante em estante, recolhendo as fichas para retirar [as mesmas] da caixa de pedidos, inserir nestas fichas a data de concessão do registro e reorganizar as fichas nas caixas de registros em ordem cronológica (OLIVEIRA, Maria, 2018).

Oliveira (2018) explica que com a prévia realização das buscas nominativa e figurativa anexadas à folha de exame, ao examinador de marcas cabia apenas o cotejo entre os sinais (OLIVEIRA, Marco, 2018). É o que complementa Trigo (2018), “[...] o examinador se atinha a análise apenas”. Ou seja, o examinador detinha-se apenas no cotejo entre os sinais marcários, além do exame do sinal quanto à sua validade. Segundo Trigo (2018), “[...] não havia computador e o trabalho era braçal, mas tinha eficiência, pois havia treinamento”. Trigo refere-se ao treinamento dos servidores da época, tanto nos setores responsáveis pela busca como na área de exame do pedido de registro de marcas (TRIGO, 2018).

Trigo (2018) reitera a experiência e o treinamento que havia no setor de busca, que era fundamental para a qualidade do exame:

As pessoas tinham treinamento. E esses técnicos da busca assinavam os processos, portanto, sabíamos quem fazia a busca e, com isso, o perfil de cada funcionário. Saber fazer uma busca não é fácil. E tem gente que não faz direito até hoje. Há deferimentos que passam porque a busca foi mal feita. Em alguns casos, quando a busca era mal feita, ou deixavam passar [uma anterioridade] ou apareciam muitas ocorrências, que nada tinham a ver com o sinal em exame (TRIGO, 2018).

A servidora entende que alguns erros eram cometidos quando havia falhas na elaboração da busca ou, ainda, quando o examinador era inexperiente, conforme reproduzido *in verbis*:

[...] se a pessoa colocasse uma letra a menos ou acrescentasse algo, aumentava muito o número de marcas que aparecia na busca. Então, a busca era uma ferramenta fundamental para que pudéssemos caçar as anterioridades, era uma caça àquilo que podia ser proibido, que não podia conviver. Então, a forma que se fazia a busca era fundamental. Às vezes, víamos um erro no processo porque a pessoa colocava uma letrinha a mais que excluiu a parte que seria significativa para detectar as anterioridades, do que poderia ser colidente ou não. Começamos a perceber, durante a aprovação e a assinatura dos processos e também quando baixávamos em PAN de ofício, os erros que aconteciam. Quando íamos verificar, na folha de busca, os motivos de algumas anterioridades não terem aparecido, constatávamos que, a partir de determinados parâmetros escolhidos [radicais, prefixos, etc], o técnico não iria nunca detectar tal anterioridade. Às vezes, ele excluía ou incluía uma letra que mudava toda a resposta [que embasaria o exame] (TRIGO, 2018).

Portanto, para Trigo (2018), a busca para detectar a colidência de marcas sempre foi fundamental. Como explicado pela servidora, se a busca de anterioridades for incompleta ou prolixa, há um comprometimento no resultado do exame.

Oliveira (2018) explica que a correta classificação das figuras, de acordo com os respectivos códigos relativos a cada figura específica do classificador, era fundamental para

uma busca bem sucedida. Se a mesma estivesse errada, a busca não detectava a anterioridade e o sinal infringente poderia ser levado a registro²³². Segundo a servidora, os elementos figurativos de uma marca mista ou figurativa devem sempre ser pesquisados para evitar a concessão de marcas que firam o disposto no inciso XIX, do artigo 124, da LPI. Fundamenta seu entendimento com a seguinte observação: “A parte figurativa é importante por causa da memória visual que fica no consumidor” (OLIVEIRA, Maria, 2018).

De acordo com Corrêa²³³ (2018), a existência de um setor especializado de busca [nominativa e figurativa] facilitava muito o exame, tornando-o mais célere como abaixo detalha.

O examinador recebia o maço de processos para exame com a busca figurativa e a nominativa pré-elaboradas com busca feita com base em radical, sufixo, prefixo. Os profissionais da busca faziam um trabalho bastante consistente, e os examinadores conseguiam ter um acesso à boa parte do acervo das marcas naquela busca e assim, decidíamos de forma bastante célere. Por isso, a produção era muito maior do que é hoje (CORRÊA, 2018).

No mesmo sentido Trigo, (2018) explica que a especialização do setor facilitava o exame:

Primeiro, nós já tínhamos o perfil de cada técnico que fazia a busca. O examinador poderia complementar. Se víssemos algum processo feito de forma errada, nós refazíamos a busca. Era permitido isso, porque a responsabilidade da decisão era do examinador e não do técnico que fazia a busca. Houve uma época em que a pessoa recebia o processo com a tradução da marca, com a busca feita e com o exame formal feito, de forma que não se precisava olhar mais nada, nem procuração, e sempre com a assinatura de quem havia feito. Como a decisão era do examinador, então podíamos refazer se não concordássemos. Havia técnicos que faziam uma busca preciosa. Ao nos depararmos com a marca, já víamos de antemão se aquele resultado da busca era satisfatório ou não. Mas a busca já pronta ajudava muito (TRIGO, 2018).

A busca, portanto, passou por dois momentos, como explica Trigo (2018) até ter sido considerada um “[...] problema” que culminou com a extinção do setor.

Depois que o processo entrava na base, o examinador fazia a solicitação da busca depois de preencher um formulário com a indicação dos parâmetros como prefixos, sufixos e radicais. O processo ia para a área de busca, que era feita manualmente e depois passou a ser feita pelo SERPRO. Isso foi num primeiro momento. Em um segundo momento, o próprio pessoal do setor fazia a busca no próprio computador deles. Só que os funcionários do setor de busca não davam conta do fluxo de pedidos que entravam para o número de pessoas alocadas no setor. E, aí, começou a surgir um ‘funil’. A busca passou a ser um problema. Foi aí que se pensou em passar a realização da busca para o próprio examinador do pedido. Cada um fazia a sua

²³² Atualmente, como é o próprio requerente do pedido de registro de marca que classifica as figuras no ato de depósito, o enquadramento do sinal correspondente à figura é passível de erros.

²³³ Gerson da Costa Corrêa é Procurador Federal e Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidades (de 2010 até a presente data) [Entrevista concedida a pesquisadora em 9 de agosto de 2018].

busca. E isso só piorou, porque nem todo examinador tinha a sensibilidade de fazer uma busca bem feita. Quando se tinha um setor de busca, o técnico especializado já tinha noção do que vinha pra ele em determinada classe. Desse modo, ele sabia que não poderia utilizar determinados parâmetros que não iriam adiantar seu trabalho (TRIGO, 2018).

Segundo Trigo, a extinção do setor de buscas foi muito contestada na época. Mas o principal motivo, segundo ela, foi a inexistência de pessoal especializado para realizar os serviços de estabelecimento de parâmetros de pesquisa e empreendimento desta última (TRIGO, 2018).

Como visto, durante a vigência do CPI/1971, a existência de um setor especializado de buscas de anterioridades, com um grupo destinado especificamente para a realização de buscas nominativas e outro para a execução de buscas figurativas, mostrava o empenho conferido ao exame de disponibilidade do sinal.

Essa rotina, que envolve a precaução de se evitar o registro de sinais colidentes, vem desde 1887, quando se debateu pela primeira vez a opção por se realizar ou não o exame de disponibilidade do sinal. No decorrer de mais de 130 anos, desde o período imperial, o exame de disponibilidade do sinal mantém-se o mesmo em sua essência. Após todos os adventos ocorridos no cenário brasileiro e internacional ao longo desses anos até a era digital, quando a competência para o registro de marcas já foi de responsabilidade dos Tribunais ou Conservatórias do Comércio; das Juntas ou Inspetorias Comerciais; da Diretoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI); do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI) até a criação do INPI, questiona-se, mais uma vez: deve o INPI alterar essa rotina suprimindo o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas, tendo em vista a própria dinâmica da economia mundial e, mais precisamente, do sistema de registro de marcas brasileiro?

No próximo subcapítulo, serão demonstradas as estatísticas do INPI que englobam o universo de pedidos indeferidos. O objetivo da apresentação desses dados estatísticos é demonstrar qual o tipo de dispositivo legal é o mais corriqueiramente aplicado para a recusa de um pedido de registro de marca.

5.3 O indeferimento de ofício fundamentado em marcas anteriormente registradas: dados estatísticos

O objetivo primordial deste subcapítulo é conhecer, de uma forma geral, o perfil das decisões de indeferimento proferidas pelo INPI. Em outras palavras, verificar qual a norma

legal que mais motiva o indeferimento, bem como a extensão do uso dos instrumentos administrativos de oposição e processos administrativos de nulidade por parte dos usuários. A importância desta análise é conhecer o universo abrangido pelo indeferimento de ofício, sobretudo no que diz respeito ao número de indeferimentos fundamentados em marcas anteriormente registradas. A intenção é conhecer o cenário que se apresenta para que se possa refletir sobre uma possível supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas anteriormente registradas.

Neste subcapítulo, também foram apurados os dados estatísticos do INPI junto aos depositantes de pedidos de registros de marcas no ano de 2018 com o intuito de se conhecer os usuários do sistema de marcas brasileiro.

Cumprir afirmar, entretanto, que não é o foco deste trabalho o levantamento de dados estatísticos e sim a discussão sobre a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal. Portanto, optou-se por realizar este levantamento de dados apenas como forma de se confirmar três dados: a norma que mais fundamenta os indeferimentos, o perfil dos usuários e se esses usuários, a partir da apresentação de oposições e/ou processos administrativos de nulidade, sabem utilizar o sistema de marcas brasileiro.

A partir dos dados apurados, pode-se ter, de antemão, uma estimativa das repercussões de uma possível supressão do exame de disponibilidade que implica, conseqüentemente, no indeferimento de ofício de sinais que violam marcas anteriormente registradas, compreendendo, nesses efeitos, os usuários impactados e os tipos de direitos anteriores. Introduce-se o subcapítulo com o perfil dos usuários do sistema brasileiro de marcas.

No último relatório de gestão do INPI, de 2018, quando foi contabilizado o número recorde de duzentos e cinco mil oitocentos e noventa e seis (205.896) depósitos de pedido de registro de marcas, foram coletados os dados a seguir mencionados. No que diz respeito ao perfil dos usuários do sistema de marcas brasileiro, observou-se que 86% dos pedidos são de depositantes nacionais, ou seja, oriundos do Brasil, seguido dos Estados Unidos, com 4%; Alemanha, França, China e Reino Unido somam um total de 1%. O restante de 9% é proveniente de diversos outros países.

Neste universo de depositantes nacionais, que representam, como dito, 86% dos depósitos, 48% foram efetuados por titulares de pequenos negócios, que compreendem as empresas de pequeno porte (EPP), as microempresas (ME) e os microempresários individuais (MEI). Em seguida, as empresas de médio e grande porte, que representam 25% do total de depositantes de pedidos de registro de marcas. As pessoas físicas perfazem um total de 23%

dos depositantes desses pedidos. Já as associações com intuito não econômico somam 3% dos depositantes. E, por fim, 1% são outros tipos de depositantes²³⁴ (INPI, 2018).

Apresentado o panorama dos depositantes de marcas, passa-se a investigar o número de indeferimentos emitidos pelo INPI num período de cinco anos, compreendido entre junho de 2013, quando o sistema IPAS entrou em vigor, até junho de 2018.

Neste intervalo de investigação, foram recolhidos os dados extraídos pela Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) do INPI começando pelo número total de pedidos de marcas que entraram na base neste período de investigação. Posteriormente, filtrou-se o total de pedidos deferidos e de pedidos indeferidos. No âmbito dos indeferimentos, verificou-se, por sua vez, qual foi a norma que mais havia fundamentado essas denegações, incluindo-se nelas tanto os indeferimentos de ofício, bem como os indeferimentos provocados pelas partes interessadas. Não foi possível a obtenção dos dados em separado quanto às decisões de indeferimento proferidas de ofício e as decisões de indeferimento provocadas pelas partes. Ressalte-se que esses dados seriam dispensáveis à pesquisa porque o INPI, ainda que não provocado, indefere de ofício o pedido de marca que reproduz ou imita marcas anteriormente registradas.

Em seguida, procurou-se apurar o número de pedidos de marcas efetuados neste período de investigação que sofreram oposição, não necessariamente fundamentado no inciso XIX. Dessas oposições, buscou-se saber quantas foram julgadas procedentes, ou seja, quantas resultaram no indeferimento do pedido, e quantas foram consideradas improcedentes, isto é, que findaram no deferimento do pedido.

Dessas oposições julgadas procedentes, que resultaram no indeferimento do pedido, procurou-se investigar quantas apresentaram um recurso junto ao INPI. Também foi investigado o número total dos pedidos indeferidos neste período e quantos deles implicaram em uma interposição de recurso. Posteriormente, do total de recursos interpostos neste período, quantos pedidos foram reformados. Por fim, procurou-se investigar o número de processos administrativos de nulidades interpostos contra as decisões de deferimento.

Esses números que serão apresentados são apenas para verificar se os usuários do sistema de marcas sabem utilizar os instrumentos administrativos que o INPI disponibiliza aos mesmos, seja para a defesa de seus direitos, seja para tentar a reforma de uma decisão emitida

²³⁴ Incluem-se neste restante as cooperativas, instituições de ensino e pesquisa e órgãos públicos.

pelo Instituto. Ainda que esses dados sejam flutuantes²³⁵, este panorama poderá revelar indícios deste cenário.

Na apuração dos dados, no período investigado, foi emitido um total de oitocentas e setenta e duas mil, novecentos e setenta e seis (872.976) decisões relativas a pedidos de registro de marcas. Deste universo de decisões, quatrocentas e nove mil e noventa e oito (409.098) foram de deferimentos de pedidos. Cento e vinte e cinco mil cento e cinquenta e cinco (125.155) foram decisões de indeferimentos. As demais, que completam o número total de decisões, referem-se a arquivamentos²³⁶ e pedidos considerados inexistentes²³⁷.

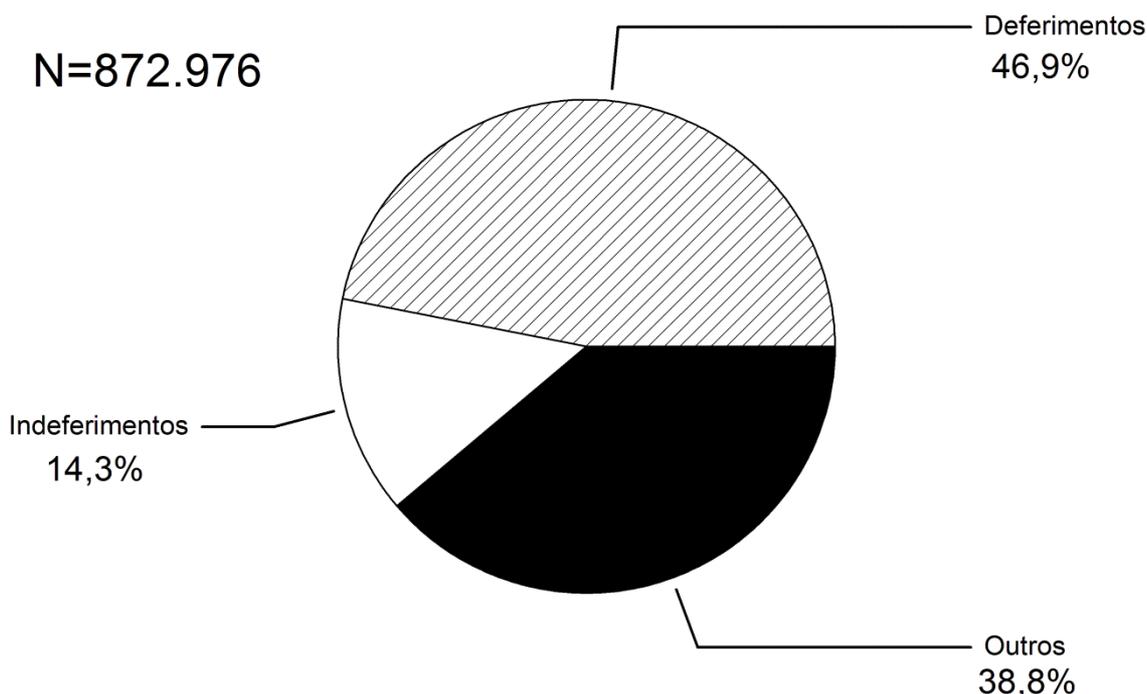


Figura 1: Total geral de decisões: indeferimentos, deferimentos e outras decisões (arquivamentos e pedidos considerados inexistentes). Fonte: CGTI- INPI.

Como se observa na figura acima, o INPI emite três vezes mais decisões de deferimentos de pedidos do que de indeferimentos.

Deste total de pedidos de registro de marca indeferidos (125.155), conforme será mostrado na tabela a seguir, noventa e quatro mil, cento e setenta e quatro (94.174) pedidos de registro foram indeferidos por violarem a norma do inciso XIX, do artigo 124, da LPI. Portanto, a aplicação da referida norma é responsável por 75,3% do total geral de pedidos

²³⁵ Devido o atraso no exame dos pedidos e decisões, os números apurados no sistema IPAS são flutuantes, pois a cada dia emitem-se mais decisões que provocam a diferença dos números apurados.

²³⁶ Tais pedidos fazem parte das estatísticas de arquivamentos de pedidos de registro por falta de procuração, falta de cumprimento de exigência de mérito, falta de pagamento da concessão, falta de documentos de marca de certificação e de marca coletiva e arquivamento de ofício de pedido de registro de marca (INPI, 2018).

²³⁷ Os pedidos são considerados inexistentes por exigência de pagamento não respondida, por falta de pagamento, por exigência formal não respondida e por exigência formal não cumprida (INPI, 2018).

indeferidos. Os demais indeferimentos correspondem aos outros vinte e dois incisos do artigo 124, bem como dos incisos 122, 125, 126, 128 § 1º e 129§1º, da LPI, que juntos perfazem um total de trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete (31.557) indeferimentos. Deste restante, destaca-se apenas o inciso VI do artigo 124, da LPI, o segundo principal motivo de indeferimento que compreende dezoito mil trezentos e dezesseis (18.316).

Observa-se que este número de indeferimentos, com base no inciso VI, é ainda, quatro vezes menor do que os pedidos que foram indeferidos por ferir o inciso XIX, do artigo 124, da LPI. Cumpre, entretanto, ressaltar que esses números apresentam uma ideia aproximada da realidade que se apresenta hoje no INPI. Isto porque, muitas vezes, o fundamento que serve de base para um indeferimento não é apenas único. Ou seja, o que ocorre é que, muitas vezes, um pedido de registro de marca é indeferido por violar mais de uma norma legal. Um pedido, por exemplo, pode ser indeferido tendo como fundamentação legal, concomitantemente, a norma do artigo 124, XIX e V, da LPI, dentre outros casos. Por esta razão, os números apresentados ultrapassam o número total de indeferimentos que é de cento e vinte e cinco mil cento e cinquenta e cinco (125.155).

Normas apontadas como base do indeferimento	Fundamentos de indeferimentos	
Total de indeferimentos: 125.155		
Art. 124, inciso XIX	94.179	
Demais incisos do art.124 e outros artigos da LPI	31.557	
	18.316 (Art.124, incisoVI)	13.241 (demais incisos do art.124 e outros artigos da LPI)

Tabela 8: Norma mais apontada como fundamento dos indeferimentos. Fonte: elaboração da autora com base nos dados da CGTI – INPI.

Do total de pedidos de marcas depositados no período investigado, que somam oitocentos e setenta e dois mil novecentos e setenta e seis (872.976) pedidos, setenta e quatro mil novecentos e cinquenta e oito (74.958) sofreram oposição. Portanto, o número de oposições representa um percentual de 8,6% deste universo total de indeferimentos. Considera-se ser este montante bastante inexpressivo, o que pode demonstrar que os usuários

não têm conhecimento dos instrumentos oferecidos pelo INPI. Ou, acima de tudo, que delegam ao INPI o zelo pelo seu direito.

Destas setenta e quatro mil novecentos e cinquenta e oito (74.958) oposições apresentadas, vinte e seis mil duzentas e dezesseis (26.216) foram julgadas procedentes, ou seja, resultaram no indeferimento do pedido, o que representa 34,9%²³⁸. Do total de oposições, vinte e um mil quinhentas e quatorze (21.514) foram julgadas improcedentes, ou seja, resultaram no deferimento do pedido, computando um percentual de 28,7%²³⁹. As demais oposições somam um total de vinte e sete mil duzentas e vinte e oito (27.228), que representam 36,4% de oposições interpostas que se encontram pendentes de exame.

Em razão de um número considerável de oposições estar pendente de exame, não se pode avaliar com precisão a respeito da pertinência dessas oposições, sobretudo porque a diferença entre as decisões que conduziram ao deferimento ou ao indeferimento dos pedidos é pequena. Contudo, percebe-se, pelos dados acima, que a maioria das decisões proferidas considerou as oposições improcedentes, ou seja, resultou no deferimento do pedido.

Dos vinte e seis mil duzentos e dezesseis (26.216) pedidos de registro de marcas depositados, cujas oposições foram julgadas procedentes, ou seja, que resultaram no indeferimento do pedido, cinco mil e cinquenta e cinco (5.055) apresentaram um recurso contra a decisão. Tal quantitativo demonstra que apenas 19,2% dos depositantes que tiveram seus pedidos de registros impugnados por terceiros, e posteriormente indeferidos, tentaram reverter a situação.

Por outro lado, do total geral de deferimentos (409.098) que resultaram na concessão do registro²⁴⁰, foram interpostos quatro mil setecentos e oitenta e sete (4.787) processos administrativos de nulidade, o que representa 1,2% deste universo de deferimentos.

Apurou-se também o número total de recursos apresentados. Do universo de cento e vinte e cinco mil cento e cinquenta e cinco (125.155) pedidos indeferidos no período investigado, trinta e seis mil e setenta e oito (36.078) foram objeto de recurso contra o indeferimento. Isso significa que cerca de 28,8% dos usuários tentaram reformar a decisão. Destes trinta e seis mil e setenta e oito (36.078) usuários que interpuseram recurso, cinco mil cento e dezessete (5.117) obtiveram êxito, culminando com o deferimento do pedido de registro. Esse número representa um percentual de 14,1%²⁴¹.

²³⁸ Neste caso, a oposição foi acatada pelo INPI que indeferiu o pedido de marca.

²³⁹ Neste caso, o INPI descartou a infringência da norma e deferiu o pedido de marca.

²⁴⁰ Desse número total de deferimentos, nem todos resultaram na concessão do registro, pois há usuários que deixam de pagar a retribuição final referente à expedição do certificado de registro e do primeiro decênio.

²⁴¹ No caso em tela, as decisões desses pedidos foram reformadas para deferimentos, mas não necessariamente tornaram-se registros. Há casos em que o usuário tem o seu pedido de registro deferido, mas muitas vezes, não efetua o pagamento da

No próximo subcapítulo propõe-se a discussão a respeito dos aspectos positivos e negativos à supressão do exame de disponibilidade de sinais que violam marcas anteriormente registradas.

5.4 Aspectos positivos e negativos à supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas: análises e discussões

Passa-se agora a discutir os aspectos positivos e negativos à supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas anteriormente registradas. Contudo, é preciso antes saber como se daria essa supressão. Como visto no capítulo 2 desta tese, durante o exame de mérito de um pedido de registro, o INPI analisa, de ofício, tanto as proibições referentes à validade, bem como à disponibilidade do sinal. Portanto, eliminada esta segunda etapa, o INPI não mais exercerá o papel de detectar as colidências entre marcas, tal como procede quanto aos demais direitos disponíveis, tarefa esta que será deixada a cargo dos titulares anteriores que devem, ou melhor, têm o “[...] direito” (BRASIL, 1996) de zelar pelo seu registro. Será apenas mais uma incumbência facultada pela lei ao titular ou ao depositante de uma marca, que se infere estar incluída no âmbito de aplicação do artigo 130, da LPI. A lei, nesta norma, assegura expressamente o “[...] direito de [...] zelar pela sua integridade material ou reputação” (BRASIL, 1996).

Cabe lembrar que a LPI já condiciona aos depositantes de pedidos de registros de marcas e titulares uma série de obrigações para a aquisição e manutenção do registro. Entre elas está o dever de pagar as retribuições referentes à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, no prazo legal de 60 dias após o deferimento do pedido, sob pena de arquivamento definitivo do pedido²⁴²; o dever de prorrogar a vigência de seu registro²⁴³; o dever de manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil com poderes para representá-la administrativa e judicialmente nos casos da pessoa domiciliada no exterior²⁴⁴; e o dever de usar a sua marca²⁴⁵.

Ademais, no âmbito dos direitos de marcas anteriores, o INPI igualmente não realiza o exame de disponibilidade quanto aos artigos 124, XXIII e 129§ 1º, devendo esses titulares de

retribuição final referente à expedição do certificado de registro e do primeiro decênio. O não pagamento resulta no arquivamento definitivo do pedido.

²⁴² Artigo 162 caput e parágrafo único, da LPI (BRASIL, 1996).

²⁴³ Artigo 142, I, da LPI (BRASIL, 1996).

²⁴⁴ Artigo 217, da LPI (BRASIL, 1996).

²⁴⁵ Artigo 142, III c/c Artigo 143, I e II e § 2º, da LPI (BRASIL, 1996).

marcas anteriores impugnar o pedido por meio das oposições ou processo administrativo de nulidade²⁴⁶.

A respeito da supressão do exame de ofício da disponibilidade do sinal, pode-se aplicar perfeitamente ao Brasil o entendimento de Nóvoa (2004) quando da adoção desse procedimento na Espanha que implicou em mudança na legislação. Segundo o autor, não se produz uma real supressão do exame de ofício, contudo, uma transferência da capacidade de “decisão de assinalar uma marca anterior colidente”.

Com isso, pode-se afirmar que haverá apenas o deslocamento da competência do INPI ao particular, detentor do direito anterior, no que tange à tarefa de detectar as colidências como óbices ao pedido que se analisa. Ressalte-se que essa indicação de possíveis colidências, apresentada pelos titulares de marcas registradas, por meio de oposições ou processos administrativos de nulidade, nem sempre obrigará ao INPI a indeferir o pedido em análise, tal como ocorre no procedimento vigente. Portanto, a decisão final sobre a colidência entre sinais caberá não aos titulares, mas ao próprio INPI que tem a competência para, após a análise do mérito, emitir uma decisão, seja de deferimento, seja de indeferimento do pedido. O indeferimento só vai ocorrer quando o INPI entender que há infração da lei, ou quanto à validade, como quanto à disponibilidade do sinal. Em suma, se suprimido o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal, não caberá mais ao INPI detectar, de ofício, as colidências, mas apenas decidir a respeito delas caso seja suscitado pelos legítimos interessados.

Para avaliar a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas, construiu-se um rol de motivos que embasariam a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal e os prováveis efeitos negativos, que serão abaixo expostos.

A fundamentação tomou por base os elementos que foram extraídos das análises realizadas ao longo dos capítulos desta pesquisa. Foram utilizados para a reflexão os entendimentos da doutrina, nacional e estrangeira a respeito do tema, os resultados de pesquisas da ECTA e da INTA junto aos países que suprimiram o exame de disponibilidade do sinal ou apenas o indeferimento de ofício de sinais que violam as proibições relativas, além das entrevistas com gestores do INPI, a respeito do direito material e processual que envolve o registro de uma marca.

²⁴⁶ Como já afirmado, para se tentar impugnar o registro, em sede de PAN, com base na norma do artigo 129§ 1º, é necessário que o pré-utente do sinal tenha, no período oportuno, exercido o direito de oposição.

Com base nestes elementos e nas reflexões realizadas ao longo dos capítulos, foram levantados os seguintes aspectos que possibilitariam a alteração dos procedimentos vigentes quanto ao exame de disponibilidade do sinal sem a necessidade de mudança da LPI:

1. Ausência de previsão legal expressa quanto à obrigatoriedade da realização do exame de disponibilidade do sinal

O exame de disponibilidade do sinal, por meio da busca de anterioridades, como meio de detectar colidências, já foi expresso em quase todos os diplomas anteriores, como acima visto. No entanto, na LPI, não consta previsão expressa, nem implícita para a realização desse exame. Contudo, desde a sua entrada em vigor, o exame permaneceu sendo feito. Desde 2013, a obrigatoriedade do exame de disponibilidade foi expressamente previsto na Resolução nº 88 e, mesmo assim, como já exposto, depois do sinal superar o exame de validade. Somente depois desta fase é que o examinador deverá realizar, como etapa do exame de mérito, a análise da disponibilidade do sinal.

Outra questão a ser observada é que quando é da vontade da lei, a mesma declara expressamente os atos que devem ser realizados de ofício, tal como ocorre com os artigos 126 § 2º e 169, da LPI, que autorizam expressamente ao INPI a agir de ofício. A primeira outorga ao INPI a competência para indeferir pedido de registro de marca que infrinja marcas notoriamente conhecidas. A segunda norma concede ao INPI o poder de instaurar um processo administrativo de nulidade quando o registro tiver sido concedido com infringência a quaisquer dispositivos da lei. Como se observa, a lei não obriga nem proíbe a realização do exame de disponibilidade no título dedicado às marcas. É apenas silente.

Em que pese a LPI não contemplar no texto essa obrigatoriedade, Corrêa (2018) entende que há dois dispositivos que autorizam o INPI a realizar o exame de disponibilidade e, se for o caso, indeferir, de ofício, sinais violem as marcas anteriores registradas. Trata-se dos artigos 165 e 124, XIX, da LPI, como explica Corrêa (2018):

Considerando que a Lei 9.279 no art. 165 diz que ‘É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei’ e considerando que dentro do art. 124 existe o item XIX que proíbe ‘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’ e, sendo o próprio INPI quem detém o banco de dados de marcas registradas, ele não pode deixar de apontar sinal idêntico ou similar que colida com outras marcas anteriormente registradas (CORRÊA, 2018).

Em outras palavras, o INPI realiza, segundo Corrêa, um trabalho de prevenção para evitar um eventual requerimento de nulidade do registro da marca. No entanto, discorda-se deste entendimento de Corrêa, pois todas as legislações anteriores também proibiam o registro de sinais idênticos ou semelhantes a marcas registradas, mas continham outros dispositivos que obrigavam a realização do exame de colidências ou de buscas de anterioridades para detectar as mesmas. O inciso XIX, do artigo 124, é mandamento geral para que os próprios depositantes de pedidos de registro de marcas tenham conhecimento de que este é o sentido da lei: proibir o registro de sinais conflitantes.

Para Câmara²⁴⁷ (2018), a necessidade de realização do exame de disponibilidade do sinal, por meio da busca de anterioridades, como meio de detectar marcas anteriores colidentes, é atribuída a duas hipóteses. Em primeiro lugar, trata-se de um “costume administrativo”, tal como foi a apostila²⁴⁸ que nunca foi prevista em lei, mas foi adotada durante anos. A segunda hipótese é que, optando-se pela manutenção do exame de ofício, com base no inciso XIX, do artigo 124, da LPI, evitam-se custos inesperados para o sistema brasileiro de marcas.

O INPI nas suas últimas quatro décadas tem acumulado uma cultura técnica bastante grande sobre busca e indeferimento, por mais que isso ainda não tenha sido disciplinado, codificado. Esse conhecimento ainda é tácito, não escrito. Julgado fora de um sistema mais liberal (CÂMARA, 2018).

Segundo Câmara, a falta de previsão legal expressa do exame de ofício quanto à disponibilidade pode permitir a qualquer tempo uma mudança dos procedimentos internos, a exemplo do que ocorreu com a supressão da apostila nas decisões de deferimento emitidas pelo INPI. “Nós descontinuamos o uso da apostila mesmo diante de uma prática que vinha sendo aplicada há décadas. Acho que seria bastante salutar que o INPI repensasse, sim, esse modelo que tem um custo” (CÂMARA, 2018).

Dois pontos são destacados por Câmara (2018). O primeiro deles é o costume, ou seja, a prática que vem prevalecendo no INPI em razão do silêncio da lei. Esta ausência de norma expressa, segundo Câmara (2018), implica em duas possibilidades de decisão. A primeira seria a de abolir essa prática da realização do exame de ofício quanto à disponibilidade do

²⁴⁷ Vinícius Bogéa Câmara foi diretor de marcas do INPI no período de 2011 a 2016 [Entrevista concedida à pesquisadora em 10 de setembro de 2018].

²⁴⁸ A apostila pode ser definida como uma ressalva de direitos estipulada pelo examinador quando o sinal não poderia ser obtido a título exclusivo. A título de exemplo, se um termo como “restaurante” é utilizado para compor a marca BUONASERA RESTAURANTE para assinalar “serviços de restaurante”, esse referido termo, por fazer parte do patrimônio comum para “serviços de restaurante”, era concedido com a seguinte apostila ou ressalva: “sem direito ao uso exclusivo da palavra ‘restaurante’”. Com a Resolução nº 166 de 30/05/2016 foi instituída a “apostila padrão”. Atualmente, no certificado de registro de marcas é inserida uma ressalva genérica de direitos: “A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos I, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei 9.279/96” (INPI, 2016).

sinal. A segunda seria a da manutenção das rotinas do sistema de marcas vigente, com a realização do referido exame acompanhado do indeferimento de ofício de sinais considerados colidentes (CÂMARA, 2018).

Portanto, no entendimento de Câmara (2018), a supressão do exame de disponibilidade implicaria em se repensar um novo sistema de marcas, com todas as mudanças necessárias, acrescidas dos respectivos custos que envolveriam essa decisão, desde o trabalho de divulgação e conscientização dos usuários, até a mudança de fluxograma, o possível deslocamento do *backlog* para outras áreas do exame como a instância administrativa revisora, o que poderia elevar o número de processos administrativos de nulidade e, em âmbito externo, o número de ações judiciais. Portanto, “[...] é necessário que se tenha clareza não apenas dos prós e contras à supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal, mas de se repensar o próprio papel do Estado na concessão desses direitos” (CÂMARA, 2018).

É justamente este o ponto chave que se apresenta na hipótese de supressão do exame: o papel do INPI na concessão de direitos de marcas. Como acima dito, no momento atual, o INPI toma para si o dever de zelar pelos direitos disponíveis de marcas pertencentes a terceiros. E não o faz em relação aos demais direitos disponíveis, salvo raras exceções como as IGs e os direitos da personalidade, como já explicado.

Observa-se ainda que, muitas vezes, o INPI excede-se no zelo conferido às marcas anteriormente registradas, pois, há casos, inclusive, em que o próprio INPI impede o registro de um sinal como marca ainda que o titular anterior apresente uma carta de consentimento ou autorização ao registro. Por esta razão, é que a tentativa de implantação de um centro de mediação em marcas no âmbito do INPI não logrou êxito. Ou seja, ainda que as partes descartassem o conflito, se o INPI entendesse que a convivência entre sinais conflitantes causaria confusão junto ao público consumidor, intrometia-se na esfera privada e não acatava o acordo, o que resultava no indeferimento do pedido. Todo o trabalho de mediação era inócuo.

Ainda sobre o papel desempenhado pelo INPI nesta questão de decidir sobre direitos anteriores, destaca Câmara (2018) que é preciso saber, antes de tudo, se um órgão registral como o INPI deveria seguir um sistema de concessão automática, acatando a vontade das partes como ocorre em alguns sistemas como a França²⁴⁹, ou exercer o papel de “[...] regulador”, interferindo na esfera privada para regulamentar o mercado.

²⁴⁹ A respeito do sistema de marcas da França, como visto no capítulo 4, o INPI francês realiza o exame de ofício somente no que tange às proibições absolutas, deixando as proibições relativas, como as marcas anteriormente registradas, a cargo de

A França nunca conheceu a experiência de examinar de ofício a disponibilidade do sinal. Aliás, implantou o sistema de oposições de forma tardia em relação aos demais países. Contudo, poderia representar um modelo a ser seguido, pois suprimido o exame de disponibilidade diante de marcas registradas, o INPI brasileiro passaria a examinar apenas as proibições quanto à validade do sinal.

Pelas experiências constatadas a respeito dos sistemas de marcas dos países destacados no capítulo 4, à primeira vista, os modelos que suprimiram o indeferimento de ofício, mas não o exame de disponibilidade do sinal, como a Espanha e o Reino Unido, não deveriam servir como modelos, uma vez que o *search and notify system* tomaria muito tempo do exame de mérito, implicando em outras consequências como a contribuição para a morosidade do exame, que é outro problema enfrentado pelo INPI na Diretoria de Marcas.

Para Corrêa (2018), o papel do INPI é proteger os titulares das marcas. Segundo ele, são esses titulares que “[...] fazem o mercado funcionar, empregando pessoas e fazendo negócios progressivos. Se as marcas não forem protegidas, seria facilitar a pirataria” (CORRÊA, 2018).

Concorda-se que o papel das marcas seja o de proteger o seu respectivo titular, uma vez que o registro é facultativo. No entanto, acredita-se que o papel do INPI seja o de conceder o registro após um exame acurado das condições de validade do sinal. Após concedido o registro, deve o titular, igualmente, esmerar-se em administrar com diligência o seu direito, assim como faria com a sua propriedade privada quando há tentativa de usurpação. Portanto, a título ilustrativo, quando o Estado garante, no artigo 5º, inciso XXII, da CF/88, a propriedade privada, não fica ele de prontidão regulando todas as tentativas de invasão de uma propriedade, mas espera ser provocado para agir. O mesmo raciocínio pode ser empregado em relação à tentativa de imitação ou reprodução de marca alheia. Cabe ao seu titular zelar pela sua marca.

Outro exemplo, referente ao direito marcário, é se o titular de um registro, após cinco anos de concessão, não faz uso da marca, nem justifica seu desuso, poderá ter como penalidade a declaração de caducidade, caso um terceiro venha a requerê-la e este titular não lograr comprovar o seu uso.

Segundo Corrêa (2018), presume-se que hoje, no Brasil, qualquer interessado em registrar uma marca faça uma pesquisa prévia no banco de dados do INPI. A partir do

seus respectivos titulares. Somente a eles é atribuída a faculdade de impugnar pedidos que violem as marcas registradas por meio do instrumento de oposição.

momento em que este usuário não encontra no banco de dados o respectivo sinal que pretende registrar, o mesmo acredita que este sinal esteja livre e, ato contínuo, efetua o depósito. Se depois de todo o zelo em procurar registrar a sua marca, o usuário se deparar com outra igual ou similar à sua, registrada posteriormente e com o aval do INPI, o sistema poderá cair em descrédito perante a sociedade e, sobretudo, diante da concorrência, conforme abaixo reproduzido:

Frente a esse panorama, onde a maioria das pessoas não sabe usar o sistema marcário, se eu deixar de fazer a busca e de indeferir de ofício, estarei colaborando com a incidência dessa situação. As pessoas não terão mais interesse nenhum em depositar uma marca no INPI. Se já há uma marca registrada, vem outro titular e registra uma marca similar, sem que sofra uma oposição, eu passarei a ter um concorrente com uma marca similar. Então, nem vou bancar um agente da propriedade industrial porque o INPI não tem um sistema que me protege. O INPI tem que proteger, tem essa função, a lei é clara no inciso XIX, do artigo 124, da LPI: cabe ao Estado proteger o detentor de um registro de marcas (CORRÊA, 2018).

Concorda-se com Corrêa (2018) quanto ao fato, também observado por Câmara (2018) e Trigo (2018), de que os usuários, compreendidos aqui os titulares de pedidos e registros de marcas, não sabem utilizar o sistema de marcas. No entanto, esta situação não deveria perdurar. Pelo contrário, a discussão em tela deveria ser proveitosa para que se possa promover um maior entendimento a respeito das funcionalidades do sistema de marcas até que se alcance um amadurecimento do mesmo, como entende Câmara (2018).

Como visto, ainda que não haja previsão expressa na LPI, tampouco há proibição. Quanto a essa questão, merece ser ressaltado o artigo 240, da LPI que dispõe justamente sobre a missão primordial do INPI que é a de “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”. O dispositivo permite-lhe, portanto, estabelecer normas internas que preservem o regular funcionamento do sistema registral de marcas.

2. O direito de marca é um direito privado, cabendo apenas ao seu titular a defesa do mesmo

Não se irá discorrer aqui sobre a natureza jurídica da marca, se a mesma é considerada um direito de propriedade, de exclusivo ou de monopólio, por fugir ao objeto desta pesquisa. O que importa acentuar é que o direito de marca, como exposto nos primeiros capítulos desta tese, é um direito patrimonial, subjetivo e facultativo. Como afirmado por Corrêa (2018) e a maioria da doutrina, a marca tem como objetivo principal proteger os interesses do

empresário. Esse interesse privado e patrimonialista, decorrente deste título de proteção, é concedido a um particular, que ganhará a exclusividade sobre um termo que outrora poderia pertencer ao domínio público. Após registrado como marca, este sinal passa a ser de titularidade de uma pessoa que deterá o monopólio sobre o uso do sinal aplicado aos produtos e/ou serviços reivindicados.

Portanto, sendo um direito privado, compete somente ao próprio titular agir em defesa de sua marca, tal como o faria relativamente a qualquer outro direito privado. Não é a Administração que deve suprir ou suplantar a inação do titular. Sendo assim, a Administração não deve agir por si só, mas apenas quando provocada pelo titular interessado, por meio dos dispositivos legais. Mesmo porque, observa Passa (2009), a busca realizada para detectar colidências é “delicada e aleatória”, portanto, cabe somente ao titular da marca apontar esse conflito.

Ora, se a lei confere ao titular meios disponíveis para a defesa de seus direitos como os instrumentos administrativos de oposição e processo administrativo de nulidade, além da possibilidade de agir em sede judicial, não há razão para a Administração se intrometer na esfera privada, até porque não o faz em relação aos demais direitos disponíveis relacionados nas proibições da LPI, salvo raras exceções, como os direitos da personalidade e as indicações geográficas.

Portanto, sendo o direito de marca anteriormente registrada uma proibição referente à disponibilidade do sinal, caberia somente ao seu titular exercer a defesa de seus direitos. Neste sentido, quem defende esse posicionamento, entende que se o titular de uma marca anterior considerada colidente com um pedido de registro de sinal, de titular posterior, tivesse a intenção de, por exemplo, firmar qualquer tipo de acordo de convivência, o INPI deveria acatar essa vontade, eis que o direito de marcas pertence somente ao seu titular. Sob esta ótica, não teria o órgão público o direito ou o dever de invadir esta seara.

Essa é uma posição mais liberal, defendida por Leonardos (1997). Segundo ele, ao ponderar se o registro de uma marca semelhante à de terceiros viola um princípio de ordem pública, insuscetível de renúncia ou se viola interesses puramente de ordem particular emitiu o seguinte entendimento:

Essa questão, na vigência da LPI está resolvida em seu artigo 199 que estabeleceu que nos crimes contra registro de marca (art. 189) somente se procede mediante queixa, tendo ficado a ação penal pública relegada aos crimes contra as armas, brasões ou distintivos oficiais (art. 191). Se o interesse predominante fosse o público e não o particular, a ação penal teria que ser a pública. Mas o legislador assim não entendeu e, me parece, com razão, pois a proteção aos consumidores através da legislação marcária nunca foi eficiente em lugar algum do mundo, tendo servido

apenas para aumentar a burocracia necessária à viabilização dos negócios. Além disso, as leis de propriedade industrial mais liberais têm correspondido às leis específicas de proteção aos consumidores mais rigorosas, de modo a se reprimir apenas os atos comprovadamente abusivos evitando-se, assim, as restrições desnecessárias à liberdade comercial (LEONARDOS, 1997, p.7-8).

O autor entende que o INPI não deveria intervir nos feitos onde estejam em jogo apenas interesses privados, devendo prevalecer a vontade das partes em caso, por exemplo, de um eventual acordo firmado entre particulares que sejam titulares de sinais considerados colidentes pelo Instituto. Isto porque se o próprio detentor da marca anterior não vê conflito no pedido de registro posterior, não haveria razão para que o INPI agisse de modo diverso.

Nesta linha de raciocínio, as consequências decorrentes da confusão ou associação entre marcas, que poderiam induzir o público consumidor em erro, ficariam a cargo do próprio mercado, implicando em reflexos econômicos e não jurídicos. O consumidor que se sentisse lesado por diferenças de qualidade no produto, deixaria de comprá-lo e os prejuízos seriam sofridos pelos próprios empresários que acordaram a coexistência de suas marcas (SCHMIDT, 2014).

3. A LPI oferece mecanismos que minimizam os efeitos negativos da supressão do indeferimento de ofício

Como afirmado, com a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante das marcas anteriormente registradas, a Administração permaneceria com a tarefa de decidir a respeito dos conflitos sobre direitos disponíveis. Somente não realizaria a busca por colidências de marcas anteriores, seguida do indeferimento de ofício em caso de conflitos de sinais. Essa responsabilidade passaria a ser somente dos titulares anteriores, eis que a LPI oferece instrumentos administrativos para que esses titulares possam reclamar contra a violação de seus direitos e evitar o registro de sinais colidentes. Tais instrumentos são a oposição e o processo administrativo de nulidade (PAN). Há também a possibilidade desses titulares anteriores acionarem, simultânea ou posteriormente, o Poder Judiciário por meio das ações judiciais cabíveis.

A Administração está ainda autorizada a agir, de ofício, em sede de PAN, respaldada pela previsão legal do artigo 169. Trata-se da possibilidade, por parte da Administração, de instaurar um processo de nulidade quando um registro tiver sido concedido com infringência no disposto da lei. Esta infringência pode ser tanto de normas referentes à validade do sinal como referentes à disponibilidade do mesmo.

Ademais, há ainda um dispositivo da CUP que prescreve no artigo 6 bis (3) “não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé” (CUP, 1925,1967). Embora a norma nunca tenha sido aplicada pelo INPI, poderia a mesma resguardar os interesses dos titulares anteriores a qualquer tempo, caso o titular posterior tivesse agido de má fé, a exemplo do que ocorre em outros países. Neste sentido, seria recomendável o INPI dar início a um estudo sobre a aplicação desse dispositivo, sobretudo se a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas fosse implementada.

Ressalte-se que alguns Estados membros aboliram o indeferimento *ex-officio* em decorrência da existência desses mecanismos administrativos como as oposições e nulidades como forma de evitar ou anular o registro de marcas conflitantes. Os países que não suprimiram o exame de disponibilidade com a obrigatoriedade do indeferimento de ofício não o fizeram em razão de suas respectivas leis não preverem tais mecanismos.

4. Eliminação dos “conflitos artificiais” entre sinais

Um dos fundamentos que embasaram a supressão do exame de disponibilidade do sinal na União Europeia foi o de evitar conflitos artificiais. Segundo Fernández Nóvoa, na Espanha, 47% das marcas são abandonadas nos cinco primeiros anos de vigência e 70% nos cinco anos subsequentes, antes de se completar os dez anos de vigência (FERNÁNDEZ NÓVOA, 2004).

Esses conflitos artificiais podem ter duas interpretações. A primeira delas é a de que há marcas que se encontram sem uso, mas ainda não completaram o primeiro período de vigência e, portanto, impedem com que outros depositantes possam registrá-las sem infringir direitos e enquanto não requerida a caducidade das mesmas por terceiros interessados. A segunda situação é quando o próprio titular anterior descarta o conflito, seja por utilizar a marca em distinto canal de distribuição, seja porque não tem interesse em se opor em razão de contratos ou acordos de coexistência.

Observa-se, inclusive, no INPI brasileiro, a existência de diversas marcas semelhantes convivendo em classes que guardam afinidade mercadológica, a exemplo do que ocorre quando marcas similares estão registradas para assinalar, respectivamente, roupas (classe 25) e comércio de roupas (classe 35), roupas e cosméticos (classe 3), roupas e joias (classe 14) e roupas e bolsas de couro (classe 18). Como a busca de anterioridades só é efetuada na classe

respectiva, conforme determina o artigo 7º, § único, da Resolução nº 88, quando não há oposição, não se aplica a colidência entre os sinais (INPI, 2013).

Ademais, no Brasil, igualmente como ocorre na Espanha, muitas vezes, as marcas não chegam sequer a ultrapassar o primeiro ano de decênio, quando são extintas por falta de prorrogação ou por falta de contestação de um pedido de caducidade. Como não se trata de objeto desta tese, não se propôs a fazer um levantamento desses dados.

Outro fator, observado por Trigo (2018) é que, muitas vezes, o convívio entre marcas colidentes poderia ser pacífico em razão da extensão territorial do Brasil, onde há marcas que são utilizadas somente em determinadas regiões. Ademais, como afirmado por Trigo (2018) nesta pesquisa, apesar de fazerem o uso do sinal, nem todos esses usuários depositam seus pedidos de marcas no INPI.

Com a obrigatoriedade de realizar o exame de disponibilidade do sinal, a Administração se vê compelida a apontar, de ofício, como impedimento ao registro, marcas que, por vezes, nem estão sendo usadas pelos respectivos titulares, em prejuízo do solicitante de uma nova marca considerada colidente. Por esta razão, alega-se que essas marcas não usadas impedem “artificialmente” a aparição de novos operadores no mercado.

A respeito dos conflitos artificiais, Cabanellas de las Cuevas e Bertone (2008) relatam que a presença do registro de uma marca posterior no mesmo sistema não prejudica o direito mais forte do titular anterior, salvo quando a legislação correspondente dispuser, por exemplo, sobre a perda da força distintiva da marca, que ocorre quando diversas outras similares estejam registradas, ou quando a lei determinar que a inação frente a um solicitante presuma um abandono ou perda de direitos frente a outros (CABANELLAS de LAS CUEVAS E BERTONE, 2008a, p.403).

Ainda segundo Cabanellas de las Cuevas e Bertone, somente o uso de um sinal idêntico ou capaz de suscitar confusão ou associação indevida pode constituir uma falsificação ou imitação. “[...] comercialmente, el mero registro no acompañado de uso no causa perjuicio al titular de un registro anterior”(CABANELLAS DE LAS CUEVAS E BERTONE, 2008a, p.403).

5. O indeferimento de ofício não é, em regra, aplicado aos demais direitos disponíveis

Como estudado no capítulo 3, o INPI só realiza o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal tendo, como base, marcas anteriormente registradas ou pedidos de

marcas anteriormente depositados. Portanto, não considera buscar, em outros bancos de dados, possíveis colidências com outros direitos disponíveis, como, por exemplo, nomes empresariais, títulos de estabelecimentos, entre outros direitos privados²⁵⁰, sobretudo porque o exame de disponibilidade é feito por meio da busca de anterioridades realizado na base de dados de marcas do INPI. Os titulares dos demais direitos que não constituem marcas, bem como os titulares de marcas anteriores não registradas devem impugnar o pedido considerado conflitante por meio dos mecanismos administrativos disponíveis como a oposição ou um processo administrativo de nulidade, como acima exposto.

Entende-se, portanto, que o INPI aplica um tratamento diferenciado relativamente ao exame das proibições da lei que se referem à disponibilidade do sinal. Essa diferenciação de tratamento foi observada igualmente por Gonçalves, ao discorrer sobre o CPI português afirmando ser “[...] no mínimo, discutível o diferenciado tratamento dos fundamentos de recusa previsto no art. 239 n° 1 e 2” (GONÇALVES, 2012).

O Código português dispõe no artigo 239° (1) que constitui “[...] fundamento de recusa do registro de marca” (PORTUGAL, 2003) a reprodução ou imitação de marcas anteriormente registradas, de logótipos, infração a outros direitos de PI e direitos da personalidade. No artigo 239° (2), declara que serão considerados fundamentos de recusa os demais direitos disponíveis tais como denominação social, firma e direitos de autor. Contudo, a diferença é que o CPI português dispõe expressamente que esses últimos direitos só serão recusados quando invocados “em reclamação [...]” (PORTUGAL, 2003), ou seja, mediante os instrumentos administrativos disponibilizados por lei. Dessa forma, como a recusa com fundamento em direitos de marcas anteriormente registradas encontra-se no artigo 239° (1), *a contrario sensu*, pode-se inferir que o indeferimento será feito de ofício.

A lei brasileira não realiza esta diferenciação no tratamento dos direitos disponíveis tal como o CPI português o faz expressamente. Todavia, verifica-se que as marcas anteriormente registradas no INPI recebem uma maior proteção do que os demais direitos disponíveis. Ademais, no exame de mérito, como visto nos capítulos 2 e 3, o INPI considera como impedimento não apenas pedidos de registro de sinal idêntico para assinalar produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, mas sinais que imitam, reproduzem parcialmente ou com acréscimo, ou sejam suscetíveis de causar confusão ou associação indevida com marcas anteriormente registradas.

²⁵⁰ Como visto no capítulo 3, o INPI também realiza o exame de disponibilidade e indefere de ofício pedidos que conflitam com indicações geográficas anteriormente registradas no Brasil. O INPI publica em seu website uma lista com todas as IGs concedidas e em processo de concessão. O INPI não realiza exame de disponibilidade, mas indefere de ofício pedidos de marcas compostos por nomes civis quando não acompanhados de autorização para registro.

Na vigência de alguns diplomas legais anteriormente vigentes, o órgão competente para conceder registros de marcas e outros direitos procedia a um exame de disponibilidade, por meio de uma busca de anterioridades, não apenas tendo como fundamento marcas anteriormente registradas, mas esses outros direitos que estavam sob a sua competência como os nomes comerciais, títulos de estabelecimentos, sinais e expressões de propaganda.

De acordo com Corrêa (2018), de todos esses direitos elencados no rol do artigo 124, o INPI detém hoje apenas o banco de dados de marcas e de desenhos industriais, não tendo acesso aos dados de nomes empresariais e muito menos de nomes empresariais estrangeiros, como abaixo explica:

O INPI não tem como entrar nesse domínio. E não seria justo o INPI acessar as empresas nacionais em detrimento das internacionais. Com relação ao banco de dados dos desenhos industriais, a mão de obra hoje no setor de DI é pequena. Um examinador de marcas não teria como fazer essa busca que é muito complexa. O nicho do DI é de difícil localização, mesmo para os examinadores de DI. A busca de DI, por exemplo, é o que toma mais tempo do exame. Como seria se passássemos mais essa tarefa para o examinador de marcas? Iria atrasar mais ainda o exame das marcas (CORRÊA, 2018).

Para Câmara (2018), de fato, há um quadro assimétrico no tratamento desses direitos, que deveria ser sanado, aprimorando-se, inclusive, a busca figurativa, conforme sugestões abaixo descritas:

Ou bem instituímos uma ajuda de ferramentas tecnológicas que já existem no INPI da China, por exemplo, com reconhecimento de imagem que não dependa de codificação como a classificação de Viena, ou bem usamos ferramentas que já estão disponíveis para tornar essa busca a melhor busca possível. Ou, numa eventual mudança, assumimos que este não é o nosso papel, embora fosse bastante útil em qualquer um dos modelos, uma bela ferramenta de busca figurativa. Isso pra não dizer de outras buscas possíveis como a dos nomes empresariais, etc (CÂMARA, 2018).

Ressalte-se que o INPI igualmente não efetua busca de anterioridades em relação a outros direitos anteriores de marcas, por não se encontrarem as mesmas disponíveis no banco de dados de marcas. Portanto, os titulares de marcas anteriores não registradas, para tentar impedir um registro conflitante devem, necessariamente, impugná-lo por oposição ou PAN, como dispõe o artigo 129§ 1º, o artigo 124, XXIII e o artigo 126, da LPI. Destes, o único que autoriza ao INPI a indeferir de ofício é último deles, que trata das marcas notoriamente conhecidas.

6. Dificuldade em se determinar as colidências entre marcas

Durante o exame de disponibilidade do sinal, é justamente na fase do cotejo entre sinais marcários que se percebe certa subjetividade na apreciação das colidências. Observa-se uma falta de harmonia entre as decisões proferidas pela primeira e segunda instância administrativa do INPI, em que pese às regras terem o mesmo ponto de partida: o manual de marcas. Ademais, não se objetivou a criação de uma revista de jurisprudência administrativa ou algo similar que pudesse ser disponibilizado e divulgado no website do Instituto com vistas a servir de base a três públicos distintos: os examinadores de marcas, que emitiriam decisões mais uniformes; os usuários (sócios empresários, advogados e agentes da propriedade industrial), que entenderiam as fundamentações aplicadas pelo INPI para agir com maior coerência no que tange ao uso dos instrumentos administrativos disponíveis; e, por fim, os magistrados, que poderiam proferir decisões mais harmônicas com as decisões administrativas.

Segundo Câmara (2018), “[...] falta à DIRMA o estabelecimento de uma política de gestão da conformidade dessas decisões de maneira que se possa mensurar se o exame foi feito em conformidade com os padrões e as diretrizes estabelecidas pelo Manual” (CÂMARA, 2018). Essas “decisões”, citadas por Câmara, correspondem às decisões de mérito, de deferimento ou indeferimento, emitidas pelos examinadores de marcas.

Uma sugestão apontada por Câmara (2018) seria verificar como determinados países procedem em seus respectivos sistemas de marcas no que tange aos critérios de colidências aplicados ao exame de mérito, sobretudo na associação entre o rigor aplicado a uma maior segurança do título concedido, como abaixo explica.

[...] na ausência de instrumentos de métodos científicos, acredito que façamos o melhor exame possível dentro de uma perspectiva de ausência de mecanismos de controle e aferição da qualidade das decisões. Ou seja, não temos um mecanismo de gestão da qualidade. Temos um controle pontual dos chefes e dos coordenadores, mas na ausência desse sistema, eu acredito que, em sua grande maioria, as decisões são aderentes ao conjunto de critérios gerais que a Diretoria de Marcas usa. Mas volto ao ponto: independente do modelo, acho que é urgente o estabelecimento de um mecanismo de controle e de mensuração da qualidade das decisões, ainda mais agora aproveitando que o *backlog* tem diminuído a passos largos, para que possamos estabelecer um novo patamar e ter condições de aprimorar o exame, seja ele dependendo de um indeferimento de ofício ou não (CÂMARA, 2018).

Como se observa da elucidação de Câmara (2018), a desarmonia entre as decisões, provocada justamente pela falta de critérios mais uniformes de colidências, poderia ser contornada com a adoção de uma política de controle de qualidade aplicada às decisões, o que poderia gerar um aprimoramento do exame de disponibilidade. Segundo ele, um dos fatores que contribuem para as inconsistências encontradas na identificação de colidências no exame

de mérito é creditado à falta de mecanismos mais eficazes para a avaliação da afinidade mercadológica, conforme a seguir reproduzido:

Isso é um grande complicador do exame. Se um examinador, ao analisar os sinais X Y Z, olhando a classificação de ambos, se deparar com apenas um elemento em comum nas duas marcas indeferirá o pedido. Outros terão a mão mais leve, então, onde estará a verdade? Resumindo, a manutenção desse atual sistema significa o seu aprimoramento, pois, ano após ano, o sistema está cada vez mais entupido de marcas semelhantes entre si, o que faz com que a complexidade do exame aumente. E ainda, o fim do *backlog* vai trazer o tempo necessário para que o examinador aprimore o seu exame. Como? Por meio da afinidade mercadológica, mais e melhores diretrizes para apuração dessa afinidade, fazendo o uso se possível, de mecanismos de TI, inteligência artificial aplicada ao exame, sim, já que você tem um banco enorme de decisões do passado que contam muito sobre a convergência ou divergência das ações (CÂMARA, 2018).

Concorda-se, em parte, que as regras de afinidade mercadológica devem ser mais precisas, pois a solidez de critérios padronizados permitiria um resultado mais harmônico e compreensível para o público do sistema de marcas como um todo.

Por outro lado, preceitos muito estritos quanto ao julgamento de colidências pode provocar, igualmente, uma rigidez no trabalho do examinador. Embora se aspire cada vez mais à uniformidade das decisões, há certa subjetividade na análise do sinal marcário durante o exame de mérito que pode variar de acordo com a especificidade de cada caso concreto, uma vez que o conteúdo da matéria trabalhada, como estudado no Capítulo 3, engloba uma série de aspectos fonéticos e ideológicos ligados ao sinal como marca, critérios de afinidade mercadológica entre produtos e serviços, que podem variar de acordo com o público a que se destina o produto ou o serviço, se se destina a um consumidor comum ou especializado, os fatores do risco de confusão, risco de associação, a imitação, a reprodução, o desgaste do elemento nominativo que compõe a marca no segmento mercadológico em análise. Enfim, todos esses aspectos devem ser levados em conta durante a análise.

Ademais, tratando-se o Brasil de um país de dimensões continentais, a aferição do que efetivamente colide ou concorre é extremamente difícil, mesmo porque o INPI analisa a lei em abstrato, nada podendo intrometer no que ocorre no mercado. Como elucidou Trigo (2018), há casos em que os registros de marcas são usados apenas em determinadas regiões e há casos de convivência entre marcas idênticas ou semelhantes registradas e não registradas que não serão, por vezes, jamais conhecidas pelo INPI.

Para Corrêa (2018), que não se mostra a favor da supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas anteriormente registradas, contar com um grupo de servidores especializados somente na realização das buscas de anterioridades, como

outrora ocorreu, seria uma medida que proporcionaria um exame de disponibilidade mais completo e coerente daquele que se realiza hoje. Ademais, favoreceria a uma maior qualidade empregada no exame, conforme a seguir reproduzido:

Se no futuro tivéssemos as condições de escalonar esse tipo de trabalho, o exame seria mais eficiente quanto ao caráter qualitativo. Não sei como seria o resultado quanto à quantidade, mas quanto à qualidade tenho certeza que iria ser bom. Como a diretoria de marca está caminhando para um patamar mais confortável, com a decisão de um pedido para 18 meses, com o aumento de servidores, a especialização dos funcionários e com a melhoria de informações, vamos conseguir, sim, chegar a este patamar e poderíamos chegar como era no passado com a especialização dos setores, que era muito bom (CORRÊA, 2018).

De fato, a especialização de examinadores lotados em um setor específico para realizar somente busca de anterioridades de marcas poderia gerar uma maior uniformidade nas decisões. Contudo, não se pode esquecer que o setor foi extinto justamente com o fundamento de que era um empecilho para a agilidade do exame. Aliás, como visto na evolução histórica do exame de disponibilidade, a busca de anterioridades sempre foi um obstáculo para o exame de mérito. Portanto, neste momento, com o crescimento do número de depósitos de pedidos de registros de marcas a cada ano, a proposta de retomar o setor de buscas teria que ser muito bem avaliado.

7. O sistema de registro deveria priorizar o exame de mérito das proibições da lei quanto à validade do sinal

Nos países que aboliram o indeferimento de ofício de sinais que violam marcas anteriormente registradas, o indeferimento *ex officio* continua sendo feito no tocante às proibições quanto à validade do sinal, sendo plenamente justificado, segundo Nóvoa (2004), em razão do dever de proteção ao sistema competitivo, aos interesses dos consumidores e a ordem pública.

No que tange aos demais direitos, considerados disponíveis, estes seriam perfeitamente registráveis quanto à constituição do sinal em si. No entanto, foram apropriados anteriormente e estariam infringindo apenas direitos de particulares. Neste sentido, caberia somente a eles a defesa de seus direitos.

Observa-se, no INPI, uma excessiva preocupação quanto ao rigor aplicado ao exame de colidências entre sinais que constituem marcas, em detrimento de uma análise mais acurada e substancial das proibições relacionadas à validade do sinal levado a registro, como o caráter da distintividade, veracidade e liceidade. Estas últimas, por serem normas

essencialmente de interesse público, deveriam ser analisadas com maior profundidade pelo INPI. No entanto, é o cotejo entre sinais marcários, realizado após a busca de anterioridades, que demanda maior tempo de exame pelo INPI.

Para Corrêa (2018), se o exame se detivesse somente nas proibições quanto à validade do sinal, poderia ser, em regra, menos equivocado. No entanto, a eficácia do exame decorre também da capacidade de cada examinador. E este deve valer-se igualmente do mecanismo da busca para identificação da registrabilidade do termo.

Cumprido esclarecer que, embora o sistema da busca de anterioridades seja, muitas vezes, utilizado para que se possa confirmar a registrabilidade do sinal com base nas decisões anteriormente proferidas, a função primordial do sistema de buscas é apenas detectar pedidos e registros de marcas anteriores considerados colidentes.

8. Morosidade no exame e custos para o Estado

Como visto no Capítulo 4, a opção do legislador francês de não obrigar ao INPI a proceder ao exame de disponibilidade de marcas anteriores e outras proibições relativas, deveu-se ao fato de que seria um ônus a mais para a Administração Pública. Esta poderia atrasar consideravelmente o processo de registro, sendo mais simples e econômico deixar a cargo dos titulares anteriores a faculdade de apresentar ou não uma oposição. Dessa forma, seria mais “[...] simples e econômico” (AZÉMA e GALLOUX, 2012) de encarregar aos titulares de direitos anteriores de se manifestarem.

A lei de marcas espanhola em vigência fundamenta a supressão do exame de ofício das proibições relativas na aquisição da agilidade e eficácia no exame, além de outros três motivos como a contenção de conflitos artificiais gerados pela OEPM ao apontar de ofício marcas anteriores supostamente conflitantes nos casos em que o titular não demonstrava interesse de se opor ao pedido, a adequação com a natureza e o sentido das proibições do registro e o alinhamento do sistema nacional espanhol com o sistema da marca europeia (ESPANHA, 2001).

A respeito da morosidade e dos custos do sistema, afirmam Cabanellas de las Cuevas e Bertone (2008a), que a maioria dos países da América Latina realiza o exame de disponibilidade do sinal, o que provoca os consequentes atrasos e custos para o Estado. Embora sejam cobradas as devidas retribuições aos requerentes do registro, em muitos casos, os valores percebidos pelas autoridades administrativas não permitem sequer financiar seus gastos: “En este supuesto, la diferencia es cubierta con recursos presupuestarios del Tesoro

Nacional, con lo cual el costo es soportado por los contribuyentes en general, que deben así subsidiar la identificación marcaria, sin que se adviertan los motivos económicos o sociales para tal desvío de recursos” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS E BERTONE, 2008a, p. 404).

Um dado importante destacado por Cabanellas de las Cuevas e Bertone é que o exame administrativo não diminui a quantidade de questões suscitadas em sede judicial “[...] el solicitante que há sufrido una oposición y desea intentar una acción para superarla acude a este procedimiento con frecuencia, lo mismo que quien es demandado por uso indebido de marca” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS E BERTONE, 2008a, p. 403).

Com base nas informações acima expostas, acredita-se com que a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere a marcas anteriormente registradas proporcionará mais agilidade no exame. O principal motivo é que o examinador não mais precisará realizar a etapa da busca de anterioridades, ação que consome a maior parte do tempo dedicado ao exame. Como demonstrado nas estatísticas, a infração mais apontada é a do inciso XIX, com mais de 75% dos indeferimentos, o que significa que menos de 25% dos pedidos infringem questões ligadas à validade do sinal.

No que tange aos custos suportados pelo Estado, pode-se afirmar que os mesmos envolvem primeiramente o desenvolvimento de um sistema de marcas cada vez mais completo de buscas de anterioridades, com o aprimoramento das ferramentas de elementos nominativos e figurativos e a uniformidade das decisões, como explica Câmara (2018):

Tudo isso também tem custos adicionais, que é o custo da manutenção da uniformização cada vez maior das decisões, para que aquilo que tiver sido apontado como de risco de confusão ou associação na divisão X seja igualmente considerado na divisão Y. Isso para não falar nas hipóteses de reprodução e imitação. Manter esse nível de uniformidade, por todas as divisões, tem um custo relativamente alto. Não que esse custo seja descartado num sistema alternativo (CÂMARA, 2018).

Além disso, a manutenção do sistema vigente de marcas implicaria na contratação de mais servidores para examinar os pedidos de registro de marcas que, por sua vez, necessitariam de treinamento especializado, o que requer tempo e mais custos para a Administração.

No que tange à agilidade do sistema, Câmara (2018) considera que o último motivo que embasaria a decisão de se abolir o exame de ofício quanto à disponibilidade seria a redução do *backlog*. Segundo ele, essa supressão poderia resultar em um exame mais célere, mas não deveria servir de fundamentação, conforme a seguir reproduzido:

[...] a principal razão de ser seria refundar a própria racionalidade do sistema de exame de marcas no Brasil, cuja responsabilidade deveria ser compartilhada e dividida com a sociedade. Abandonando aquela visão de que o Instituto teria como razão de ser a proteção do consumidor e enfim chegando-se aí a conclusão de que é uma atividade do Estado voltada para a concessão de direitos sobre nomes, imagens, logos, que tem a ver com uma lógica de concorrência. O produtor A deseja se diferenciar do produtor B para desempenhar o mesmo papel no mercado. Então se o XYZ estão em disputa, que isso venha até ao INPI ou até mesmo em vias judiciais (CÂMARA, 2018).

Nesta citação acima, Câmara (2018) chama atenção para o papel desempenhado pelo INPI, órgão encarregado da concessão de direitos de marcas, que será o último dos motivos elencados neste rol que poderia fundamentar a supressão do exame de ofício de disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas.

9. Adequação do papel do Órgão administrativo responsável pela concessão de direitos de marcas

Se a atividade do Estado deve estar direcionada à tutela dos interesses gerais e públicos, deixando a tarefa da defesa dos interesses privados a cargo de seus titulares, a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas, estaria de acordo com este preceito maior.

As críticas ao “exame prévio”, que aqui pode ser entendido não apenas como o exame das condições intrínsecas do sinal, mas da condição de disponibilidade, já vinham sendo discutidas desde a época de Cerqueira (2010). A principal crítica, como estudado no segundo capítulo desta pesquisa, era a de que a Administração Pública não deveria intervir no ato do registro senão para verificar o cumprimento das formalidades legais. O fundamento era o de que o exame prévio envolveria questões referentes à “propriedade das marcas” e, portanto, deveria ser de competência das autoridades judiciárias, sendo “[...] perigoso conferir à Administração Pública a apreciação dessas questões” (ALLART *apud* CERQUEIRA, 2010b, p.58). Em outras palavras, o processo de registro de marcas deveria limitar-se apenas ao exame das formalidades legais, compreendendo-se, no máximo, o exame referente aos preceitos de ordem e moralidade pública, que não envolviam questões de “propriedade”.

Discorda-se aqui que o INPI deve examinar apenas as formalidades legais do registro, pois, acredita-se que um sistema eminentemente cartorial, de concessão automática, não seria apropriado para o sistema de marcas. No entanto, acredita-se que, dispensando o exame de disponibilidade do sinal, o INPI poderia dedicar-se a uma análise mais aprofundada às questões de validade do sinal, o que também seria benéfico para a concorrência e para os consumidores.

Cabe ainda esclarecer, mais uma vez, que a Administração continuaria exercendo a tutela desses interesses. O que se modifica, neste caso, é que, para atuar, ela necessitaria ser provocada pelos titulares legítimos de direitos anteriores. A Administração, portanto, atuaria num segundo momento, com o dever de decidir a oposição ou o PAN.

De grande valia a observação de Cabanellas de las Cuevas e Bertone (2008a), referindo-se ao direito argentino de marcas a respeito da previsão legal do instrumento de oposição. Segundo o autor, o regime de oposições foi introduzido nas leis não apenas para que seus titulares anteriores pudessem impugnar sinais que pudessem confrontar com seus direitos, mas pela impossibilidade da própria Administração exercer sua tarefa com efetividade, apontando colidências referentes a todos os direitos dos titulares. Na antiga Lei argentina de marcas nº 3.975, por exemplo, previa-se somente a figura da oposição, entretanto, efetuava-se o exame de disponibilidade “[...] sin duda como consecuencia de la tendencia a la burocratización y la invasión de campos nuevos por el Estado que há caracterizado al siglo XX” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS E BERTONE, 2008a, p.415).

O entendimento apresentado pelos autores acima expostos funda-se na constatação de que a Administração também é passível de erros. Por essa razão, sendo expressamente suprimido o exame de disponibilidade do sinal e, conseqüentemente, o indeferimento de ofício sem a provocação de terceiros interessados, os titulares deverão tomar para si uma tarefa que pertence aos mesmos, o que afastaria a sobrecarga para a Administração de cuidar dos interesses privados quando deveria estar ela zelando pelo interesse público em geral.

Esses nove fundamentos acima apresentados justificariam a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas anteriormente registradas. E, como não há previsão em lei, o novo procedimento poderia ser aplicado de imediato. Por outro lado, é imprescindível, primeiramente, que se discutam os efeitos negativos deste procedimento.

Dessa forma, optou-se por elencar as principais conseqüências negativas esperadas com a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade de sinais que violam marcas anteriormente registradas. Tais constatações foram construídas a partir do conteúdo desenvolvido ao longo dos capítulos.

Embora o direito de marca anterior seja um direito disponível e se constitua, portanto, em uma proibição relativa, que não afeta, de imediato, o interesse público, este deve ser atenuado pelo interesse dos concorrentes e dos consumidores, permitindo o próprio funcionamento regular do sistema de marcas. Passa-se agora às discussões sobre os efeitos

negativos da supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas anteriormente registradas.

1. Possibilidade de convivência de sinais idênticos, semelhantes ou que causam risco de confusão ou associação indevida em caso de inércia do titular da marca anterior

Com a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas, a primeira constatação é a da possibilidade de convívio de sinais conflitantes no mercado em caso de inação dos titulares de marcas anteriores. Daí o motivo pelo qual todas as leis de marcas proíbem o registro de sinais conflitantes, ainda que muitas delas não obriguem ao órgão registral a zelar por esses direitos.

O fundamento da norma que veda o registro de sinais que reproduzam ou imitem marcas anteriormente registradas está na necessidade de proteção aos legítimos interesses jurídico-privados dos titulares de sinais anteriores que podem entrar em colisão com a marca a qual se solicita proteção. Com isso, protegem-se, indiretamente, a interesses gerais como os interesses dos consumidores em não serem enganados ou o interesse geral de manter a transparência no mercado (ARCALÁ *apud* RODRÍGUEZ CANO, 2008).

Para Casado Cerviño (2000), possibilitar no mercado o convívio de sinais colidentes é permitir um prejuízo triplo. Primeiramente, acarretaria um prejuízo direto aos interesses econômicos do titulares das marcas anteriormente registradas. Em segundo lugar, um prejuízo aos consumidores que seriam conduzidos a erro quanto à origem dos produtos ou serviços. E, por fim, e não menos grave, implicaria em um prejuízo da marca como “mecanismo jurídico essencial no sistema da concorrência” (CASADO CERVIÑO, 2000). Dessa forma, se a marca não garante a almejada e devida transparência do mercado, o instituto seria desnaturalizado, perdendo a sua própria razão de ser, uma vez que não mais poderia cumprir o objetivo pela qual foi criada. Para que a marca desempenhe esse papel, é necessário que não haja sinais colidentes no mercado.

A possibilidade do convívio de duas ou mais marcas colidentes causaria, além do risco de confusão junto ao público consumidor, o chamado risco de associação, podendo induzir o consumidor de que as marcas coexistentes pertencem a uma mesma “família”. Uma “família de marcas” é o conjunto de marcas com simbologia similar, detidas pelo mesmo titular. A família de marcas aproxima diferentes signos de forma a sugerir ao público uma contiguidade ou uniformidade de origem (BARBOSA, 2015).

2. Comprometimento da função distintiva da marca

Como foi visto no primeiro capítulo desta pesquisa, a principal função da marca, a razão de sua existência nos moldes pelas quais se conhece hoje como um instrumento concorrencial, é a função distintiva. Se na perspectiva do empresário, a marca é utilizada para diferenciar seus produtos e serviços no mercado dos de outros concorrentes, na perspectiva do consumidor, como afirma Fernández Nóvoa (1977), a marca constitui um instrumento que permite a eleição dos produtos que mais se adequam às suas preferências. Portanto, trata-se de uma peça essencial para proporcionar a transparência no mercado, fator destacado por Passa (2009), Fernández Nóvoa (2004) e Otero Lastres (1975). Essa transparência pode ser entendida como a clareza da atuação dos atores no mercado, sendo essencial que estes sinais não induzam o consumidor a erro.

Dessa forma, a convivência de sinais idênticos e semelhantes no mercado poderá macular a função distintiva da marca que é a de distinguir produtos e serviços no mercado. Essa função, como afirma Vanzetti e Di Cataldo (2009), restará prejudicada em razão da marca “confundir” ao invés de exercer a sua função típica de distinguir [...] il confondere essendo l’opposto del distinguere (VANZETTI e DI CATALDO, 2009, p. 147).

Se a marca tem como função essencial a de distinguir produtos e serviços, o que resultará para o consumidor em uma “[...] economia dos custos de busca”, como defendem Landes e Posner (1987), a convivência de sinais colidentes impedirá o valor informativo que a marca transmite e o consumidor, conseqüentemente, gastará mais tempo na procura do produto ou serviço que necessita adquirir.

Como defende Cruz (2001), a marca é, por vezes, o único elemento diferenciador de produtos intrinsecamente homogêneos. Sendo idêntica ou semelhante a outra anterior, ela não mais exercerá a sua “[...] finalidade normal” (CHAVANNE e BURST) de distinguir produtos e serviços entre os concorrentes. A finalidade anormal, segundo esses autores, seriam as marcas de defesa ou de barragem, registradas unicamente para impedir a entrada de novos concorrentes no mercado.

Ademais, defende Dapkevicius (2007), a marca é um instrumento simultâneo de diferenciação e de comunicação com o consumidor. Portanto, essa convivência de sinais colidentes irá provocar um risco de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, ocorrendo o que o autor denomina de “[...] obstaculização do canal informativo da marca” (DAPKEVICIUS, 2007). Isto porque essa confusão suscitará uma interferência na transmissão da mensagem informativa exercida pela marca.

3. Possibilidade de legitimação do uso de “sinais enganosos”

Como afirmado ao longo deste trabalho, o consumidor tende a associar os produtos ou serviços à determinada empresa das outras existentes no mercado, função esta que encontra a sua razão de ser na própria estrutura do direito de marcas, como afirma Cerviño (2000). Se o titular goza de um direito exclusivo sobre um sinal distintivo podendo aplicá-lo a determinado produto ou serviço e terceiros venham a registrar marcas conflitantes, posteriormente, esse direito exclusivo desaparece.

Por essa razão, autores como Gutierrez (2002), Carvalho (2010), Derenberg (1949) e Pattishall, Hilliard e Welch II (2003), entendem que os sinais que causam risco de confusão ou associação no mercado podem ser interpretados como uma modalidade de marca enganosa. Melhor explicando, o engano do consumidor pode não permanecer reduzido apenas às marcas enganosas propriamente ditas, mas pode produzir-se por meio da colisão entre sinais distintivos que, implicando a negação de sua função principal, provocam o que Gutierrez denomina de “[...] interferência de distinção” (GUTIERREZ, 2002).

Neste sentido, se a marca existe para diferenciar os produtos ou serviços tratando de superar a assimetria da informação no mercado é porque ela introduz certa transparência neste âmbito. Embora com propostas distintas, as marcas enganosas e as colidentes têm um mesmo ponto em comum: o de induzir o consumidor em erro e engano. Portanto, a ocorrência deste engano surge não apenas da composição do próprio sinal distintivo, mas a partir da colisão entre sinais, que implica na negação da função principal da marca, que é a distintiva. Ou seja, se a marca foi criada nos moldes de hoje para ser um instrumento da concorrência e ter como principal função a de distinguir os produtos e serviços, a mesma será perdida, infringindo não apenas o direito do titular anterior, mas desrespeitando o interesse geral, tanto dos consumidores como dos concorrentes.

Como afirmado no terceiro capítulo deste trabalho, concorda-se com o fato de que a convivência entre sinais conflitantes podem causar uma modalidade de engano junto ao público consumidor. No entanto, discorda-se da utilização da nomenclatura “marca enganosa” para designar a marca posterior conflitante, uma vez que esta apresenta um conceito específico e consolidado na doutrina. Embora a diferença seja tênue, ambos os conceitos se distinguem entre si, o que foi claramente explicado por De Boubée. A marca enganosa prescinde da existência de outra marca e a marca conflitante, pelo contrário, exige a existência de outra.

4. Mais de 75% dos indeferimentos são fundamentados pela norma do inciso XIX, do artigo 124, da LPI

A norma do inciso XIX, do artigo, da LPI, que veda o registro de sinais colidentes no mercado é a proibição mais apontada nos indeferimentos dos pedidos de registros de marcas, computando mais de 75% dos fundamentos, como foi exposto. Neste momento, quando as estatísticas do INPI apontam para um baixo índice de utilização dos instrumentos administrativos disponíveis, na qual as oposições atingem um percentual de apenas 8,6% e os processos administrativos de nulidade somente 1,2%, confirma-se que os usuários não sabem utilizar o sistema de marcas brasileiro ou delegam ao INPI todo o dever de zelar por suas respectivas marcas uma vez que já é de praxe a realização do exame de ofício e disponibilidade do sinal diante de marcas anteriores registradas.

Neste sentido, deixar apenas a cargo dos titulares anteriores a tarefa de interpor ou não uma oposição ou nulidade é deixar nas mãos dos mesmos a atribuição de decidir sobre colidências de marcas, encargo este que o examinador de marcas estará muito mais preparado. Trata-se do mesmo raciocínio aplicado hoje nos acordos de convivência. Na maioria dos países europeus a aceitação desses acordos é automática. No Brasil, depende da avaliação do risco de conflito entre os sinais. Os Escritórios que não aceitam esses acordos de forma automática entendem que a propriedade, ou o direito de exclusivo da marca, não é mais considerado um direito intangível e absoluto, pois a liberdade de pactuar acordos, à luz da nova ordem econômica encontra óbices em questões de relevância à coletividade. Para Seleme, “[...] a imposição de limites de interesse público a estes direitos particulares não configura intervenção abusiva do agente estatal, posto que este aja no seu dever de tutela à ordem constitucional” (SELEME, 2012, p.18-19).

Segundo Dapkevicius, o direito de marcas não se constitui em um negócio deixado exclusivamente ao jogo dos interesses privados dos particulares, mas uma questão de interesse público, sendo a indicação de anterioridades de ofício uma função da política marcária aplicada aos órgãos que concedem esses direitos. Segundo o autor, o sistema de marcas tutela dois específicos interesses: o dos titulares e o dos consumidores, que são aqueles aos quais as marcas se dirigem. Dessa forma, a apresentação de oposição é um “direito” conferido ao titular anterior, que pode ser ou não exercido (DAPKEVICIUS, 2007, p.429). O fato de deixar de apresentar uma oposição não pode ser interpretado como uma

manifestação de vontade presumida, pois, do contrário, não haveria possibilidade do titular anterior pleitear, posteriormente a anulação da marca em questão.

Observou-se ainda nas pesquisas realizadas pela ECTA que, para muitos Escritórios, a missão do órgão registral é “proteger o consumidor e, por consequência, tutelar o interesse geral”, opinião esta compartilhada por Dapkevicius (2007).

A coexistência de marcas nos moldes apresentados pode, a depender do caso, gerar o inconveniente da confusão entre ambos os produtos ou serviços demarcados. O fato de não parecer ao seu titular que esta confusão acarrete prejuízos econômicos, em um primeiro momento, não representa que o destinatário do produto ou serviço não venha a internalizar este conflito, tendo tolhido o seu discernimento quanto ao bem que decide adquirir. É este o princípio de ordem pública de proteção imperativa (SELEME, 2012, p.15). Para tanto, o INPI deverá, segundo Seleme, no momento da análise do pedido de registro de marca em que constar anexo um acordo de coexistência, verificar não apenas os requisitos inerentes à formalidade do ato, como também a real possibilidade de que o convívio das marcas análogas cause transtorno no mercado (SELEME, 2012, p.15). Contudo, se efetivada a supressão do exame de ofício de disponibilidade do sinal, não haverá mais necessidade do oferecimento de acordos de convivência, eis que basta o titular anterior não interpor uma oposição ou nulidade.

5. Falta de conhecimento dos usuários sobre o uso do sistema de marcas

A supressão do indeferimento de ofício torna o procedimento de registro de marcas mais dinâmico e participativo, o que gera, por outro lado, um ônus, em termos de vigilância, por parte dos titulares de marcas anteriores, como afirma Torres (2003). E esse encargo pode provocar mais um efeito negativo. Conforme as estatísticas apresentadas neste capítulo, além de os usuários não saberem utilizar o sistema de marcas, 86% dos depositantes são titulares de pequenos negócios. Com essa constatação, justamente por serem de pequeno porte, salvo raras exceções, estima-se que não contem com serviços de monitoração de publicações ou agentes especializados de PI.

Curioso notar que este número está acima das estatísticas de Portugal, um dos únicos países da União Europeia que não suprimiu o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas com o fundamento de que a maioria dos depositantes de pedidos de registros de marcas é formada por pequenos empresários que, não podendo arcar com os custos de um agente de propriedade industrial, confiam no INPI português a tarefa de

proteção de seus direitos disponíveis. Conforme visto no capítulo 4, para o INPI português essa ação só beneficiaria as grandes empresas que podem monitorar diariamente suas atividades, o que não acontece com os estabelecimentos de titularidade dos pequenos empresários.

Este era também o entendimento da antiga lei de marcas da Espanha e do anteprojeto da lei espanhola vigente, que acabou não sendo concretizado. Anteriormente, a lei espanhola visava a atender às pequenas e médias empresas e proporcionar uma economia para esses setores com os gastos suportados com a vigilância e a formulação de oposições. Isto porque tais pedidos de registros de marcas, independente das oposições apresentadas, seriam indeferidos pela OEPM durante o exame de disponibilidade. A responsabilidade era da Administração que facultava aos titulares de direitos anteriores a interpor uma oposição nos casos em que o exame efetuado pela OEPM, eventualmente, não tivesse sido realizado corretamente. A lei espanhola vigente e as leis europeias que aboliram o exame de ofício defendem hoje que os próprios pequenos titulares terão mais vantagens do que nas leis anteriores, em vista da harmonização de regras do sistema europeu de marcas com os sistemas nacionais.

No caso do Brasil, explica Câmara (2018) que os usuários ainda não têm maturidade suficiente, faltando aos mesmos um conhecimento adequado sobre o sistema brasileiro de marcas, como exposto nas linhas abaixo:

No ponto de vista macro, a escolha de mudar de estilo, saindo da posição de goleiro para a posição de árbitro, tem a ver também com a maturidade do próprio sistema como um todo, maturidade esta que depende de um grau suficientemente alto dos usuários do sistema (CÂMARA, 2018).

É justamente neste ponto o entendimento de Trigo (2018), que alerta que a sociedade não se encontra hoje preparada para uma mudança radical como esta, uma vez que sequer conhece as regras básicas do sistema marcário, desde o simples depósito de um pedido de marca até a necessidade do pagamento da taxa de concessão. Neste sentido, conclui Trigo (2018):

Acho que o que falta para aplicarmos isso é o conhecimento da sociedade sobre esse fato. Porque se a nossa legislação fosse amplamente conhecida pelos titulares das marcas e pelos empresários em geral, e até dos detentores do direito autoral, seria ótimo, pois as pessoas saberiam seus direitos e se oporiam. O problema é que as pessoas não conhecem. Nem hoje, ainda fazendo a busca e indeferindo de ofício, as pessoas não conhecem a lei, os seus direitos. Então, acho que isso seria a base para se chegar a esse ponto, pois o povo é muito desconhecedor de seus direitos, o que se deve e o que não se deve fazer. Tem gente que pede uma marca já morta, de início, e não sabe disso. E nem sempre é de má fé. Às vezes, não sabe mesmo usar o sistema.

O uso do sistema teria que ser muito bem conhecido para que o cidadão saiba que tem, por exemplo, o direito de se opor (TRIGO, 2018).

Como visto, Trigo (2018) não percebe vantagens na supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere a marcas anteriormente registradas. Entende que, com isso, o resultado seria a convivência de diversas marcas iguais no mercado, o que demonstraria uma “[...] irresponsabilidade por parte do INPI” (TRIGO, 2018).

No mesmo sentido, Corrêa (2018) explica que não seria apenas “[...] deslocar o *backlog*” do primeiro exame para a instância superior, pois isto poderia nem ocorrer devido à falta de conhecimento sobre o sistema de marcas brasileiro. A maior consequência seria, entretanto, a convivência de sinais conflitantes no mercado, pois “[...] se o titular anterior não viu o pedido entrar na base a ponto de se opor, provavelmente, não iria acompanhar a publicação do registro a ponto de entrar com um processo de nulidade” (CORRÊA, 2018).

Para que a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que tange às marcas registradas seja implementada, com a devida responsabilidade, é necessário, como mencionado por Câmara (2018), que haja certa maturidade do sistema de marcas brasileiro, o que demanda tempo e investimento na conscientização dos usuários que não estariam, no momento, aptos a essa mudança.

Sabendo que o INPI exerce esse papel preventivo de tomar para si o papel de detectar e apontar as colidências, de ofício, ainda que não previsto em lei, independente de apresentação de oposições ou PANs, os usuários confiam no INPI. Dessa forma, pelas mais diversas razões, desobrigam-se de acompanhar as publicações, delegando ao INPI o dever de indeferir, de ofício, os pedidos de sinais considerados colidentes com marcas anteriormente registradas. No entanto, entende-se que no momento em que fosse amplamente divulgada uma eventual mudança, com toda a publicidade, campanhas de conscientização, treinamentos no que tange aos instrumentos disponíveis aos usuários e/ou seus respectivos advogados e agentes de PI, a mudança poderia trazer resultados benéficos em longo prazo, inclusive para uma maior divulgação do sistema de propriedade intelectual como um todo.

Um último ponto relevante seria voltar a se refletir sobre o papel do Estado, por meio do INPI, no processo de registro de marcas. Desta vez, no âmbito das discussões sobre os efeitos negativos desta supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal. Nos Estados Unidos, onde se realiza um minucioso exame de disponibilidade do sinal, o USPTO tem como premissa não deixar nas mãos do titular anterior a obrigação de indicar seu registro como obstáculo ao pedido posterior depositado, pois, como afirma Derenberg (1949), não é do titular o dever de zelar pelo interesse público. Este deve ser o papel exercido pelo órgão

que concede direitos de marcas com o intuito de “[...] preservar e proteger a pureza do registro” (DERENBERG, 1949). Com este entedimento, Derenberg reforça o papel do órgão concessor de preservar o regular andamento de todas as etapas do registro, sendo seu dever exercer este papel preventivo a fim de evitar quaisquer violações da lei, inclusive a que veda o registro de sinais que possam causar confusão ou associação indevida. Com esta atitude, estimulará a leal concorrência e facilitará a transparência no mercado.

6. Possibilidade de desvirtuamento do sistema atributivo

O sistema atributivo, fundamentado no registro, é o que permite a melhor garantia da observância dos demais interesses envolvidos (GONÇALVES, 2012). Como observa Gonçalves (2012), há uma amplitude dos interesses contidos num processo de registro. Não se trata de um interesse que diz respeito apenas ao titular da marca, mas do interesse público envolvido, do interesse dos consumidores e do interesse dos concorrentes em geral. No entanto, cabe observar que o registro da marca é facultativo. Necessariamente aquele que procura registrar uma marca, pretende obter um título que lhe garanta a exclusividade de exploração para determinado produto ou serviço e não beneficiar os consumidores com mais uma opção de marca para a sua escolha. Como ensina Cruz (2001), o sistema baseado no registro favorece a segurança jurídica, vantagem indispensável para a vida econômica.

Se o sistema atributivo é o que fornece mais garantias a todos os envolvidos, o sistema de exame prévio completo, incluindo o exame das condições de validade do sinal e de disponibilidade, oferecerá ainda mais vantagens ao titular do direito de marca. Já afirmava Cerqueira (2010b), em sua época, que a falta do exame de disponibilidade do sinal provocaria a instabilidade do direito sobre as marcas e a falta de garantias aos seus titulares. Isto porque facilitaria a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, resultando prejuízo para o comércio, para a indústria e para os próprios consumidores. Não sendo permitida a recusa do registro, diversas marcas inidôneas permaneceriam em vigor até serem anuladas, o que acarretaria um aumento dos pleitos judiciais.

Afonso Celso, já em 1887, manifestava-se a favor do exame de disponibilidade em razão de vários fatores como o fato de ser uma ação preventiva de futuros pleitos judiciais entre particulares, coibição de abusos e práticas de crimes referentes à reprodução de marca alheia, segurança jurídica em relação ao registro da marca e confiança aos consumidores sobre a qualidade e proveniência dos produtos.

Resta claro que a marca, depois do estudo de suas funções, não oferece qualquer garantia de qualidade aos consumidores, mas o registro de uma marca representa ou deveria representar uma segurança jurídica aos usuários. Com o convívio de marcas colidentes no mercado, essa segurança jurídica poderá restar comprometida.

7. Ausência de outros mecanismos legais de prevenção ao registro de sinais conflitantes

Ainda que os países destacados nesta tese não estejam obrigados a examinar de ofício a disponibilidade dos sinais ou a indeferir de ofício os pedidos que violem marcas anteriormente registradas, o que se verifica é que muitas dessas legislações são compostas por dispositivos que permitem a declaração de nulidade de marcas consideradas conflitantes e que tenham sido registradas. As legislações espanhola e comunitária europeia podem considerar como um caso de nulidade absoluta não apenas as causas que infrinjam o interesse público tais como a falta de distintividade, liceidade e veracidade, mas, inclusive, os sinais que violam o direito de marcas anteriormente registradas. A diferença para a legislação brasileira é que esse prazo para declarar a nulidade é imprescritível quando a marca posterior foi registrada de má-fé.

No Brasil, o prazo para a declaração administrativa de nulidade, seja de ofício ou a requerimento de terceiros, prescreve em 180 dias contados da expedição do certificado de registro. Do contrário, só caberá ao Poder Judiciário a declaração dessa nulidade e, igualmente, no prazo prescricional de cinco anos. Como afirmado, o Brasil não aplica o artigo 6 bis § 3º da CUP que prevê o prazo imprescritível para o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé (CUP, 1925, 1967).

Ademais, há sistemas como o do Reino Unido e o da Espanha que adotam o “*search and notify system*”, ou seja, o UKIPO e a OAMI realizam a busca de ofício e, se detectada alguma marca anterior conflitante, os Escritórios notificam tanto o requerente do pedido conflitante como também o titular do direito anterior para manifestarem-se. Por esta razão é que há autores como Bueno (2003) que defendem que não ter ocorrido, nesses países, uma verdadeira supressão do exame de disponibilidade, pois a busca de anterioridades para detectar colidências continua sendo feita. Desloca-se apenas a competência para impedir o registro de um novo sinal conflitante, que, no caso da Espanha, passa da OEPM para o particular, ou seja, aquele titular que está com seu direito na iminência de ser violado.

Para Barbero Checa (2008), a introdução deste novo trâmite de buscas de anterioridades, vem compensar os efeitos negativos da supressão do exame de ofício de

anterioridades e para Nóvoa (2004) essa comunicação, de valor meramente “informativo” serve apenas para estimular os titulares a apresentar uma oposição ao pedido, não sendo obrigatório que se faça. No entanto, embora se efetive essa comunicação aos titulares anteriores, a Administração não é responsabilizada caso eventualmente deixe de fazê-la, sobretudo porque, como reforça Torres (2003), há diversos graus de interpretação sobre a colidência entre sinais.

Neste capítulo, apresentou-se um breve histórico sobre o exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal a partir de um resgate das legislações sobre marcas existentes no Brasil, bem como a visão do referido exame sob a ótica dos examinadores que fizeram parte do extinto setor de buscas de anterioridades. Foram apresentados igualmente os dados estatísticos do INPI que definem o perfil atual dos usuários do sistema e os motivos dos indeferimentos dos pedidos de marcas. Por fim, discutiu-se a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas.

CONCLUSÃO

A hipótese que se apresentou nesta tese partia da premissa de que a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas, como etapa do exame de mérito, seria viável por duas razões a seguir expostas.

A primeira delas era a de que a obrigatoriedade do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas anteriormente registradas, sem que haja provocação de terceiros, não está expressa na LPI. Por esta razão, seria suficiente apenas uma modificação nos procedimentos relativos ao exame de mérito vigente, sem a necessidade de alteração da lei.

A segunda razão era a de que o tratamento dispensado à análise da norma do artigo 124, inciso XIX, da LPI, é diferenciado em relação às demais proibições relacionadas a direitos de terceiros presentes na citada Lei. Isto porque o INPI só examina de ofício as proibições quanto à disponibilidade do sinal tomando como base apenas as marcas anteriormente registradas²⁵¹, uma vez que a apuração de colidências é realizada por meio da busca de anterioridades que, por sua vez, considera somente os pedidos e registros de marcas que constam na base de dados do INPI. Salvo os registros e pedidos em andamento das indicações geográficas, o INPI não verifica de ofício a disponibilidade dos demais direitos considerados disponíveis, que são analisados somente mediante impugnação de terceiros por meio dos instrumentos de oposição ou processo administrativo de nulidade.

Diante da documentação levantada junto à doutrina e do conjunto de discussões teóricas sobre a marca e suas funções trazidas por esta tese, entende-se que a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal, no que se refere às marcas anteriormente registradas, poderia ser viável em razão do silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade da realização deste exame, sendo apenas uma prática do INPI ao longo dos anos.

Dessa forma, alterando-se os procedimentos internos, seria possível a supressão do exame quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas anteriormente registradas. Destarte como ocorre com a análise das demais normas que afetam à disponibilidade do sinal e sendo, portanto, um direito que diz respeito apenas aos respectivos titulares em função dos seus direitos anteriormente constituídos, caberia somente aos mesmos impugnar o pedido de registro de marcas. A LPI resguarda-os oferecendo-lhes os instrumentos administrativos de oposição e do processo administrativo de nulidade, além da possibilidade dos mesmos recorrerem, simultânea ou posteriormente, às ações judiciais nos prazos prescritos em lei.

²⁵¹ Vide nota de rodapé nº 18.

Observou-se ainda que o fato de o INPI realizar o exame de disponibilidade e, ao detectar uma colidência, indeferir de ofício o sinal requerido como marca, faz com que, muitas vezes, se criem conflitos artificiais. Como o INPI analisa o sinal em abstrato, há certa dificuldade em se apreciar a colidência entre marcas porque o conflito ocorre no mercado e o Brasil, sendo um país de dimensões continentais, mais pretenciosa se torna a tarefa. Ademais, há casos em que as próprias partes descartam o conflito apresentando, em sede recursal, uma carta de consentimento ou autorização para o registro, fato desconsiderado pelo INPI que não acolhe tais alegações e indefere o pedido.

Outro fator a ser destacado é a existência de marcas que não logram completar sequer um ciclo de dez anos de vigência e são extintas por falta de prorrogação. Há, inclusive, marcas que não são sequer utilizadas, o que sobrecarrega a base de dados de marcas sem qualquer cumprimento da função para a qual a marca foi concedida. Por fim, o exame de ofício da disponibilidade do sinal, que se realiza mediante a busca de anterioridades, é a parte do exame que demanda maior tempo de análise, o que contribui para a morosidade do exame de mérito e, conseqüentemente, para a concessão da marca.

Chegou-se também a conclusão de que, suprimindo o exame de disponibilidade do sinal, o INPI poderia dedicar-se a uma análise mais aprofundada das questões de validade do sinal, o que também seria benéfico para a concorrência e para os consumidores. Assim, economiza-se o tempo da Administração com os embates que surgem entre dois ou mais direitos privados para que o Instituto possa se dedicar a causas ligadas às proibições de caráter público.

Cabe ainda esclarecer que a Administração continuaria exercendo a tutela desses interesses. O que muda, neste caso, é que, para atuar, ela necessita ser provocada pelos titulares legítimos desses direitos, por meio dos instrumentos administrativos disponíveis, tal como ocorre com os demais direitos disponíveis.

Frente a essas considerações, atingiu-se o objetivo geral da pesquisa que demonstrou que a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante das marcas anteriormente registradas, como etapa do exame de mérito de um pedido de marca no INPI brasileiro, é perfeitamente viável e amparada legalmente.

Ocorre que, caso tal procedimento seja adotado, reorienta-se a ação do INPI no sentido de exercer um papel preventivo no que tange aos conflitos entre marcas. O Instituto deixará de se fazer responsável pela tutela da marca alheia, que se constitui em um direito disponível como diversos outros elencados no rol de proibições do artigo 124, da LPI. Dessa forma, não

mais compartilhará com os titulares anteriores de marcas registradas o cuidado de zelar por esses direitos que pertencem aos próprios titulares.

Como foi demonstrado nesta pesquisa, 75,3% dos indeferimentos são fundamentados no artigo 124, XIX, da LPI. Do total geral de indeferimentos, apenas 8,6% utilizaram o instrumento de oposição para impugnar pedidos de registros de marcas. Do total geral de deferimentos, apenas 1,2% apresentaram processos administrativos de nulidade, o que também confirma que os usuários titulares de direitos anteriores de marcas desconhecem o sistema de registro brasileiro ou, sabendo que o INPI examina de ofício a existência de marcas anteriores registradas ou em andamento, delegam ao Instituto toda a responsabilidade de zelar pelas suas marcas registradas.

Ademais, uma série de fatores pode estar omitida na inação de um titular quanto ao uso dos instrumentos administrativos para a defesa de sua marca. Pode ser que o mesmo não tome conhecimento do pedido de registro da marca posterior porque não acompanhou as publicações, não saiba como proceder diante de uma situação de infração de direitos de marcas, não tenha recursos financeiros para apresentar um instrumento administrativo de oposição ou PAN a qualquer momento ou simplesmente descarte o conflito, seja porque entrou em comum acordo com o titular do sinal posterior ou entenda que, efetivamente, não há colidência por não haver concorrência entre sinais, os produtos e/ou serviços e, por fim, os mercados de atuação.

Como apurado nesta pesquisa, a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal poderá implicar na convivência de sinais idênticos, semelhantes ou que causam risco de confusão ou associação indevida em caso de inércia do titular da marca anterior. Esse convívio, além de afetar os interesses do titular da marca, poderia interferir, em um segundo momento, no benefício que a marca traz aos consumidores e discutido durante esta tese, por meio do uso do referencial teórico, que é a economia com os custos de busca, além de deturpar o princípio da transparência do mercado uma vez que não haveria clareza entre os atores do mercado, conforme também apontado pelos teóricos que tratam da marca. Em outras palavras, se a marca não garante a almejada e devida transparência do mercado, o instituto seria desnaturalizado, perdendo a sua própria razão de ser, uma vez que não poderia mais cumprir o objetivo pela qual foi criada.

A convivência entre sinais colidentes no mercado poderá também macular a principal função da marca juridicamente tutelada: a distintiva. Sem a função distintiva, a marca perde a sua essência, a sua razão de ser, uma vez que a sua principal característica é a de distinguir produtos e serviços. Ser distintiva é requisito essencial para o registro de uma marca em todos

os sistemas de proteção de marcas aqui discutidos. Para alguns autores abordados ao longo desta tese, a marca é distintiva não apenas quando ultrapassa as condições intrínsecas de distintividade, mas quando não se confunde com marcas preexistentes. Por este motivo, marcas que causam risco de confusão ou associação podem ser consideradas, por parte da doutrina, como uma modalidade de “marca enganosa”, uma vez que, igualmente, induzem em erro os consumidores, podendo levar a uma “falsa indicação quanto à origem do produto ou serviço”. Portanto, uma das conclusões aqui esboçadas é que o convívio entre sinais conflitantes pode legitimar o uso de sinais enganosos.

A prerrogativa essencial que confere uma marca ao seu titular se funda no poder exclusivo de utilizar o sinal para distinguir os produtos e serviços. Ora, se várias pessoas passam a ter o registro de um sinal idêntico ou semelhante, este poder de exclusividade passará a não mais existir. Dessa forma, havendo mais de uma marca igual ou semelhante concedida para assinalar produtos e/ou serviços idênticos ou semelhantes, convivendo no mercado, a titularidade não será exclusiva em relação à marca em si. O titular perderá essa vantagem garantida pelo registro. E a formalidade do processo de registro serve justamente para tornar certa e conhecida a apropriação de determinado sinal como marca de uso exclusivo de uma só pessoa, uma vez que a legislação marcária brasileira não admite a copropriedade de marcas.

No sistema brasileiro vigente, o fato do sistema ser atributivo de exame prévio completo, com a apreciação administrativa do sinal quanto às suas condições de validade e disponibilidade, pode gerar, ao menos, uma intimidação nas tentativas de fraudes.

Ao contrário das demais proibições de caráter disponível estipuladas pela lei de propriedade industrial, há na norma do inciso XIX uma dimensão pública que amplia, expressamente na lei, o sentido concedido à expressão “marcas alheias registradas”. Pela leitura da norma, verifica-se que “marcas alheias registradas” são aquelas que não apenas “distinguem” um produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, mas igualmente são marcas que “certificam”, quando também se pode fazer referência às marcas de certificação. “Marcas alheias registradas” podem compreender as marcas de produtos, de serviços, coletivas ou de certificação, bem como as “marcas de alto renome”.

Neste sentido, se o sinal que for levado a registro for passível de causar a quaisquer dessas marcas alheias registradas um risco de confusão ou associação, estará o mesmo infringindo a norma do inciso XIX, ainda que eventualmente também transgrida outras normas como as constantes no inciso XII e no artigo 125, da LPI.

Portanto, em que pese à legalidade e à viabilidade da supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal, não seria recomendável a implementação de um procedimento que suprima esta etapa do exame de mérito de forma repentina no cenário que hoje se apresenta no que se refere ao uso do sistema de PI pelos agentes econômicos nacionais, pois haveria mais prejuízos do que ganhos neste momento.

Não se descarta a hipótese de que a alteração do procedimento de registro de marcas possa vir a ocorrer, eis que a mesma se confirma pela omissão em Lei da necessidade do exame de ofício da proibição contida no inciso XIX do artigo 124, sendo necessário apenas alterar as normativas internas.

Percebe-se que o INPI já caminha neste sentido. A Resolução nº 88/2013 já estabelece a “dispensa do exame de disponibilidade do sinal” caso o sinal não supere as condições de validade e não tenham sido apresentadas quaisquer oposições ao pedido, o que demonstra uma economia processual no exame. Outro indício da supressão do exame de disponibilidade aqui discutido é que o INPI – ao determinar que se realize a busca de anterioridades de marcas apenas na classe reivindicada, na falta de oposição ao pedido – permite que algumas marcas semelhantes convivam no mercado em classes que guardam afinidade mercadológica, como é o caso da classe 25 (para vestuário), por exemplo, que pode suscitar conflito com as classes 3 (produtos de higiene pessoal), 14 (joias), 18 (bolsas e artigos de couro) e 35 (comércio de peças de vestuário).

O que se deve levar em consideração é que, desde a segunda lei de marcas brasileira, de 1887, o sistema de marcas deixou de ser de livre concessão para se tornar um sistema de exame prévio completo, que inclui a apreciação de todas as proibições previstas em lei, sejam elas de caráter disponível ou não. Em face dessa constatação, mudar radicalmente o processo de registro requer, primordialmente, um trabalho de conscientização dos usuários do sistema.

É importante reconhecer que, no Brasil, se a maioria dos usuários ignora ações relativamente simples como o ato de protocolar um pedido, o dever de pagar os valores das retribuições finais de concessão do registro e o de prorrogar a vigência do mesmo, mais difícil será exercer a defesa de uma marca registrada, a começar pela vigilância semanal das publicações como forma de evitar que novos pedidos idênticos ou semelhantes sejam registrados. Além do acompanhamento dos trâmites processuais administrativos, para exercer essa defesa de direitos, é necessário que o titular compreenda adequadamente os critérios de colidência estabelecidos pelo INPI para discernir, primeiramente, se deve ou não agir apresentando uma oposição e em que momento processual, além de todas as etapas subsequentes.

Portanto, se a supressão do exame de ofício da disponibilidade do sinal diante de marcas registradas vier a ser uma opção do INPI, será necessário um trabalho gradual de aprendizagem e aproximação do Instituto com os titulares de direitos de marcas quanto ao uso do sistema de registro. A decisão exigirá uma maior divulgação do uso dos instrumentos administrativos disponíveis, incluindo o passo a passo de um simples registro de marcas, sobretudo porque, como visto, a maior parte dos usuários é composta por pequenos empresários. Ressalte-se que não se acredita que o INPI deva suplantar o “direito” estabelecido por lei e direcionado ao próprio titular de zelar pela integridade material ou reputação de sua marca na justificativa de se proteger os pequenos empresários. Por outro lado, é recomendável que se criem programas educativos que estimulem esses usuários a conhecer o uso do sistema de marcas promovendo diversas ações de aproximação entre o INPI e os pequenos empreendedores.

Para que seja encampada essa proposta de supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas, é imprescindível que haja um planejamento estratégico específico, com metas pré-definidas e em longo prazo, para que a mudança se proceda de forma gradual e que seja internalizada pelos usuários do sistema de marcas.

Caso seja implementada a supressão, sugere-se também a adoção de um mecanismo utilizado para coibir a convivência de sinais conflitantes, previsto na própria CUP, que nunca foi aplicado até hoje no Brasil ou pelo menos não se tem conhecimento, que é a possibilidade de “ação de nulidade imprescritível” em relação à marca depositada de má fé.

Ante o exposto, entende-se ter sido respondida a pergunta de pesquisa que esta tese se propôs, qual seja: verificar se a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal, no que se refere às marcas anteriormente registradas, seria viável perante o que consta em Lei, bem como diante da documentação doutrinária e do conjunto de discussões teóricas sobre a marca e suas funções trazidas por esta tese. Como pode ser observado ao longo desta pesquisa, é possível, hoje, a supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal no que se refere às marcas registradas diante do que consta em Lei, bastando apenas uma mudança nos procedimentos internos. Todavia, a mesma não se faz conveniente em razão da falta de maturidade dos usuários do sistema de proteção de marcas no Brasil.

REFERÊNCIAS

ABAPI. Revista da ABAPI. **Propriedade Industrial no Brasil. 50 anos de história.** Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. 1998. Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>> Acesso em 21 jul. 2018.

ABPI. Revista da ABPI. **XIV SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANAIS 1994.** Paineis Marcas. **Mudanças introduzidas pelo INPI na análise dos pedidos de registro de marcas e no processamento deles** (p.54-58). José Roberto d’Affonseca Gusmão. Disponível em: <[file:///C:/Users/Windows/Downloads/mudancas-introduzidas-pelo-inp%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Windows/Downloads/mudancas-introduzidas-pelo-inp%20(2).pdf)>. Acesso em 01 mar. 2017.

AIPPI. **Yearbook 1979/I.** P. 463-465. Executive Committee of Toronto, 1979, 23-19 september. Rectification Q 68, Yearbook 1978/II, pages 157-158. **Question nº 68. Economic significance, functions and purpose of the trademark.** Disponível em: <<http://www.aippi.fr/upload/Q1%20-%2089%20/rs68english.pdf>> Acesso em 16 nov. 2018.

AIPPI. **Annuaire 1984/I.** P.81-84. 32e Congrès de Paris, 1983, 22-27 mai 1983. Question 80. Les marques et la protection du consommateur. Disponível em: <<http://www.aippi.fr/upload/Q1%20-%2089%20/rs80french.pdf>> Acesso em 12 fev. 2018.

ARANOVITCH, Nathalia de Campos. **Marcas e sua importância para os consumidores.** 2007. Apresentação de trabalho/conferência ou palestra.

ARITA, Hissao. BRAGA, Helson C. **A proteção das marcas notórias no Brasil.** Revista de Administração de Empresas (pp.47-53) Rio de Janeiro. Jul/set. 1984. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901984000300007> Acesso em 14 fev. 2018.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Intelectual Exclusivo e Liberdade.** Conferência pronunciada em “Novos Rumos do Direito Constitucional na União Europeia e no Brasil”. Seminário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Pp.1195-1217. Recife, 2 de junho de 2001. Disponível em: <<http://www.oa.pt/upl/%7B10ca2eef-a374-4211-8b85-3541b0658872%7D.pdf>>. Acesso em: 3 out 2016.

_____. **As Funções da marca e os descritores (metatags) na internet.** Revista da ABPI nº 61. Nov. Dez 2002. Disponível em: <http://ld2.ldsoft.com.br/portal_webseek/detalhe_assuntos.asp?gint_assunto=10&gint_materia=1664&gint_pagina=13&gint_pagina_pesquisa=28> Acesso em 09 jan. 2014.

_____. **A pretensa “propriedade intelectual”**. Revista dos Advogados de São Paulo. Vol. 20/2007. P. 243-261. Disponível em: <<https://www.passeidireto.com/arquivo/20530566/a-pretensa-propriedade-intelectual--jose-oliveira-ascensao/>> Acesso em 19 mai. 2018.

_____. **Direito Civil: Teoria Geral, vol 1. Introdução. As Pessoas. Os Bens**. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010.

AZÉMA, Jacques. GALLOUX, Jean-Christophe. **Droit de la propriété industrielle**. 7 ed. Paris: Dalloz. 2012.

BARBERO CHECA, José Luis. **Comentario a la Ley de Marcas**. 2ª edición. Navarra: Aranzadi, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. SIQUEIRA, Marcelo. **Do Poder do titular de marcas de cobrar royalties**. 2002. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/tributario/poder_titular_cobrar_royalties.pdf> Acesso em 7 fev. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Do pedido de patente de invenção: procedimento e consequências**. 2002. Disponível em: <http://www.nbb.com.br/pub/denis/pedido_patente_invencao.pdf> Acesso em 20 nov. 2018.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2 ed. Rev. Atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. **Nota sobre a Categoria Constitucional da Propriedade das Marcas**. 2005. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/notamarca2.pdf>> acesso em 12 out. 2018.

_____. **Direito de Precedência e Registro de Marcas**. 2005.

BARBOSA, Denis Borges. Porto, Patricia. Prado, Elaine Ribeiro do. **Generificação e Marcas Registradas**. 2006. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>> Acesso em 15 nov. 2018.

_____. **Nota sobre o disposto no art.124, XXIII do CPI/96**. 2008. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/124XXIII.pdf>> Acesso em 18 out. 2018.

_____. **Da proteção do nome empresarial prevista no art.8º da CUP.** Artigo 2009. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/cup8.pdf>> Acesso em 10 jul. 2015.

_____. **Nota sobre o regime de atribuição e da anterioridade das marcas.** 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/regime_atribuicao_anterioridade_marcas.pdf> Acesso em 12 out. 2018.

_____. **Nota sobre a outorga de direitos de exclusiva para diversos titulares.** Novembro 2011. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/outorga_direitos_exclusiva.pdf> Acesso em 30 dez. 2018.

_____. **A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e com tempo.** 2011. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade_marca.pdf> Acesso em 06 fev. 2017.

_____. **Revisitando o tema da significação secundária.** 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf> Acesso em 27 fev. 2017.

_____. **A novidade relativa e a distintividade das marcas são apuradas quanto à data do depósito.** 2013. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/novidade_relativa_distintividade_marcas.pdf> Acesso em 6 fev. 2019.

_____. **Do efeito da oposição de marcas de diferentes titulares sobre o mesmo produto ou serviço.** Agosto de 2015. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/do_efeito_oposicao_marcas.pdf> Acesso em 18 out. 2018.

BASIRE, Yann. **The patrimonial function of the trademark.** Comparative IP Academic Workshop Working Paper. Nº 5. 2009. Disponível em: <<http://law.washington.edu/Casrip/WWIP/Papers/2009/ThePatrimonialFunctionoftheTrademark.pdf>> Acesso em 15 out. 2018.

BENTLY, Lionel. SHERMAN, Brad. **Intellectual Property Law**. 3th edition. Great Britain: Oxford University Press. 2009.

BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca ou de su componente) como forma de confusão entre produtos. *Revista de Informação Legislativa*. Brasília. Nº 85. 1985. PP.345-364. Disponível em <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/181586>> Acesso em 14 fev. 2018.

BUENO, Carlos González. **Comentarios a le ley y al reglamento de marcas**. Madrid: Civitas, 2003.

BRASIL. **Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875**. Regula o direito que tem o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>>. Acesso em 06 fev. 2017.

_____. **Decreto nº 3.346 de 14 de outubro de 1887**. Estabelece regras para o registro de marcas de fábrica e de commercio. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3346-14-outubro-1887-542988-publicacaooriginal-52676-pl.html>> Acesso em 04 jan. 2014.

_____. **Decreto nº 9828 de 31 de dezembro de 1887**. Approva o Regulamento para execução da Lei n. 3346 de 14 de outubro de 1887 sobre marcas de fabrica e de commercio. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9828-31-dezembro-1887-543353-publicacaooriginal-53581-pe.html>> Acesso em 22 jul. 2018.

_____. **Decreto nº 596, de 19 de julho de 1890**. Reorganiza as Juntas e Inspetorias Commerciais e dá-lhes novo regulamento. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-596-19-julho-1890-505086-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em 21 jul. 2018.

_____. **Decreto nº 2.747, de 17 de dezembro de 1897**. Approva o regulamento concernente ao registro internacional das marcas de fabrica e de commercio. Disponível em <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2747-17-dezembro-1897-498478-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em: 17 dez. 2018.

_____. **Decreto nº 1.236 de 24 de setembro de 1904**. Modifica o decreto nº 3.346. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1236-24-setembro-1904-583977-republicacao-107078-pe.html>> Acesso em 06 dez. 2018.

_____. **Decreto nº 5.424 de 10 de outubro de 1905.** Aprova o regulamento para a execução da Lei nº 1236. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-5424-10-janeiro-1905-516264-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em 06 dez. 2018.

_____. **Regulamento do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.** Cria a Diretoria Geral da Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em 04 jan. 2014.

_____. Ministério Público Federal. Procuradoria da República na Bahia. **Glossário de termos jurídicos.** Disponível em: < <http://www.prba.mpf.mp.br/sala-de-imprensa/glossario>> Acesso em 09 fev. 2017.

_____. **Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933.** Aprova o regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22989-26-julho-1933-498434-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em 21 jul. 2018.

_____. **Decreto nº 6.387 de 7 de outubro de 1940.** Aprova o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial- DNPI.

_____. **Decreto nº 7.903 de 27 de agosto de 1945.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/De17903.htm> Acesso em 04 jan. 2014.

_____. **Decreto nº 20.536 de 26 de janeiro de 1946.** Aprova o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

_____. **Decreto nº 23.067 de 12 de maio de 1947.** Aprova o regimento interno do DNPI.

_____. **Decreto nº 27.594, de 15 de dezembro de 1949.** Aprova o Regulamento para a execução do disposto no art. 215 do Código de Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945).

_____. **Decreto nº 50.585, de 13 de maio de 1961.** Aprova o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), do Ministério da Indústria e do Comércio, e dá outras providências.

_____. **Decreto nº 535, de 23 de janeiro de 1962.** Aprova o regimento da Secretaria da Indústria do Ministério da Indústria e do Comércio.

_____. **Decreto-Lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1967.** Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm>. Acesso em 13 fev. 2017.

_____. **Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-254-28-fevereiro-1967-374675-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em 21 jul. 2018.

_____. **Decreto lei 1.005 de 21 de outubro de 1969.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1005.htm> Acesso em 04 jan. 2014.

_____. **Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970.** Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.

_____. **Decreto nº 68.104, de 22 de janeiro de 1971.** Regulamenta a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e dá outras providências.

_____. **Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971.** Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm> Acesso em 04 jan. 2014.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 20 nov. 2018.

_____. **Lei 9.279 de 14 de maio de 1996.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm> Acesso em 04 jan. 2014.

_____. **Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999.** Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm> Acesso em: 10 fev. 2017.

_____. **Código Civil brasileiro. 2002.** Disponível em: <<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70327/C%C3%B3digo%20Civil%20%20ed.pdf>> Acesso em 17 out. 2018.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. BERTONE, Luis Eduardo. Derecho de marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I (A). Buenos Aires: Heliasta, 2008.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. BERTONE, Luis Eduardo. Derecho de marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo II (B). Buenos Aires: Heliasta, 2008.

CABRAL, Filipe. Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva? Revista da ABPI nº 59. Mês: julho/agosto. Ano: 2002.

CABRAL, Filipe Fonteneles. Mazzola, Marcelo. O teste 360° de confusão de marcas. Revista da ABPI nº 132. Set/out. 2014.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CARVALHO, Maria Miguel. **A marca enganosa.** Coimbra: Almedina, 2010.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo.** 19ª edição. Revista, ampliada e atualizada até 31/12/2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

CASADO CERVIÑO, Alberto. **Derecho de marcas y protección de los consumidores. El tratamiento del error del consumidor.** Madrid: Editorial Tecnos, 2000.

CENTRAL JURÍDICA. Dicionário Jurídico. Disponível em: <http://www.centraljuridica.com/dicionario/g/1/1/e/dicionario_juridico/dicionario_juridico.html> Acesso em 09 fev. 2017.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial:** Volume I (A). Parte I. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. **Tratado da propriedade industrial:** Volume II (B). Tomo II. Parte III. Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das

Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

COPETTI, Michele. **Direito de Marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade**. Dissertação apresentada ao Curso de Pós graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito à obtenção do título de Mestre em Direito. Orientador; Dr. Luiz Otávio Pimentel. Florianópolis. 2008.

CORTE DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE EUROPEIA – CJCE. Ord., 19 févr., UDV North America, préc.(pt 50). Disponível em: <<https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2009/CJUE62008CO0062>>. Acesso em 17 nov. 2018.

_____. 18 juin 2002, aff. C299/99, PIBD 2009, III. 37.

CRUZ, Antonio Côrte-Real. **Direito Industrial**. Vol I. Coimbra: Almedina, 2001.

Convenção União de Paris – CUP, 1883. **Decreto nº 9233, de 28 de junho de 1884**. Promulga a convenção assinada em Paris a 20 de março de 1883, pela qual o Brasil e outros Estados se constituem em União para a proteção da propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf> Acesso em 04 mar. 2014.

_____, 1925. **Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929**. Promulga três atos sobre propriedade industrial, revistos na Haya em novembro de 1925. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>> Acesso em 04.mar. 2014.

_____, 1967. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial. Revisão de Estocolmo. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>> Acesso em 04.mar. 2014.

DAPKEVICIUS, Diego Chijane. **Derecho de marcas. Función y concepto – Nulidades – Registro – Representación gráfica- derecho comparado**. Buenos Aires: Editorial Reus, 2007.

DARRIBA, Claudio Iglesias. **Los nuevos derechos del consumidor: um limite a los derechos de marcas y patentes**. ID Infojus: DACF 150507. (2015). Disponível em: <<http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/2015/09/Doctrina2056.pdf>> Acesso em 14 fev. 2018.

DE BOUBEE, Isabelle Marteau-Rouj. **Les marques déceptives**. Collection du C.E.I.P.I. Paris: Litec, 1992.

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – DNPI. **Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933**. Aprova o regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em:< <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22989-26-julho-1933-498434-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em 06 dez. 2018.

_____. **Decreto nº 6.387 de 7 de outubro de 1940**. Aprova o regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-6387-7-outubro-1940-329220-publicacaooriginal-1-pe.html>> Acesso em 06 dez. 2018.

_____. **Decreto nº 20.535 de 26 de janeiro de 1946**. Aprova o Regimento interno do DNPI.

_____. **Decreto nº 23.067, de 12 de maio de 1947**.

_____. **Decreto Nº 27.594, de 15 de dezembro de 1949**. Aprova o Regulamento para a execução do disposto no art. 215 do Código de Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945).

_____. **Decreto nº 50.585, de 13 de maio de 1961**. Aprova o Regimento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), do Ministério da Indústria e do Comércio, e dá outras providências. Disponível na Biblioteca Claudio Treiger.

_____. **Decreto nº 535, de 23 de janeiro de 1962**. Aprova o regimento da secretaria da indústria do ministério da industrial e do comércio. Disponível na Biblioteca Claudio Treiger.

DERENBERG, Walter J. **The Patent Office as Guardian of the public interest in trademark registration proceedings**. Law and Contemporary problems.1949. ISSN 1945-2322 (Online) Disponível em <<https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2409&context=lcp>>Acesso em 09 jul. 2017.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

DUSSOLIER, Severine. **Scoping study on copyright and related rights and the public domain. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP)**. Seventh session. World Intellectual Property Organization. Wipo. Geniva. May 2 to 6, 2011. Disponível em <https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=161162> Acesso em 25 jun.2017.
ECONOMIDES, Nicholas S. **The Economics of Trademarks**. 1997. Disponível em: <http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf>. Acesso em 12 out. 2018.

ECTA – European Community Trademark Association. 2007. **Round table in UK**. Disponível em : <http://www.ecta.org/IMG/pdf/RT_UK_1_.pdf > Acesso em 06 fev. 2018.

_____. **Study on the overall functioning of the Trademark system in Europe**. 22 jul. 2009. Disponível em <<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e> >Acesso em 6 fev. 2018.

_____. **ECTA’S reply to the Questionnaire on TM functioning in the EU for the Max Planck Institute**. Disponível em: <http://www.ecta.org/IMG/pdf/ecta_s_additional_comments_to_mpi_2_july_2010.pdf >Acesso em 6 fev. 2018.

_____. ECTA Harmonization Committee. **Project 36. Project subject: Survey on Ex-officio examination of trademark applications on relative grounds by the National Offices**. Project coordinator: Karel Sindelka. Zeiner & Zeiner v.o.s. 2012. Disponível em: <http://www.ecta.org/IMG/pdf/t012_compilation_of_answers.pdf>. Acesso em 08 fev. 2017.

ESPAÑA. **Documentación nº 157, preparada para la tramitación del Proyecto de La Ley de Marcas** (BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, núm. 33-1, de 9 de marzo de 2001). Congreso de los Diputados. Secretaria General. 1999.

_____. **Ley 32 de 10 de novembro de 1988. Lei de marcas da Espanha**. Disponível em: <http://movil.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_032_1988.pdf>. Acesso em 09 fev. 2017.

_____. **Ley nº 17 de 7 de dezembro de 2001. Lei de marcas da Espanha**. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/es/es086es.pdf>. Acesso em 09 fev. 2017.

Prohibiciones Relativas.

Disponível em: <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf> Acesso em 20 nov. 2018.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. 2018. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/search-availability>> Acesso em: 25 nov. 2018.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Actas de Derecho Industrial**. 1976. Madrid: Montecorvo, 1977.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. OTERO LASTRES, José Manuel. BOTANA AGRA, Manuel José. **El Sistema de Patentes y el Sistema de Marcas**. Instituto de Derecho Industrial. Facultad de Derecho Industrial Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. 1981.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. 2.ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

FULLER, Michael. “Fair Use” trumps likelihood of confusion in trademark law the supreme court rules in **KPpermanent v. Lasting impression**. Boston College Intellectual Property & Technology Forum. January 10, 2006. Disponível em: <<http://bciprf.org/wp-content/uploads/2011/07/29-MichaelFullerIPTF2006.pdf>>. Acesso em 9 ago. 2017.

FRANÇA. **Code de la propriété intellectuelle commenté**. 10 ed. Paris: Dalloz, 2010.

FRANÇA. **Code Civil**. Version consolidé au 1 janvier 2014. Disponível em: <<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721>> Acesso em 28 jan. 2014.

GINSBURG, Jane C. GOLDBERG, David. GREENBAUM, Arthur J. **Trademark and Unfair Competition Law. Cases and materials**. The Michie Company: Charlottesville, Virginia. 1991.

GOMÈZ, Elisabeth Briones. **Acerca de la Confusión, la Protección al Titular de la marca y al público consumidor**. Thémis-Revista de Derechos. Lima. 1981. Disponível em: <<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/11103/11618>> Acesso em 14 fev. 2018.

GONÇALVES, Luís M.Couto. **Manual de Direito Industrial**. Propriedade Industrial e Concorrência desleal. 3ª ed.rev.aum. Coimbra: Almedina, 2012.

GONZÁLEZ, Jesús Iván Mora. **La protección penal del derecho de marca: caminando hacia el monólogo**. Madrid: Iustel, 2012.

GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. Université des Sciences Juridiques, Politiques, Sociales et de Technologie de Strasbourg III. Faculté de Droit et des Sciences Politiques. Centre d’Études Internationales de la Propriété Industrielle (C.E.I.P.I). D.E.S.S. “Accord et Propriété Industrielle”. Memoire. **La protection des marques étrangères au Brésil**. Année 1987.

GUTIÉRREZ, Ángel Martínez. **La marca enganosa**. Madrid: Civitas, 2002.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Memórias do INPI. **Relatório 1970-1973**.

_____. Memórias do INPI.
Relatório 1971.

_____. Memórias do INPI.
Relatório 1972.

_____. Memórias do INPI.
Relatório 1974.

_____. Memórias do INPI.
Relatório 1976.

_____. Memórias do INPI.
Relatório 1979.

_____. Memórias do INPI.
Relatório 1980.

_____. Memórias do INPI.
Relatório 1981.

_____. Ato Normativo nº 050/81, de 27/01/81.

_____. Memórias do INPI. Relatório 1982.

_____. Memórias do INPI. Relatório 1987.

_____. Memórias do INPI. Relatório 1988.

_____. Memórias do INPI. Relatório 1991.

_____. Memórias do INPI. Relatório 1992.

_____. Projeto de Lei nº 824/91.

_____. Projeto de Lei nº 207/91.

_____. Memórias do INPI. Relatório 1994.

_____. Ato Normativo nº 123 de 04 de agosto de 1994. Institui as Diretrizes de Análise de Marcas e cria a Comissão de Revisão.

_____. Ato Normativo nº 132 de 23 de abril de 1997. Dispõe sobre a instituição de formulários para apresentação de requerimentos na área de marcas.

_____. RESOLUÇÃO INPI Nº 051, de 23 de abril de 1997. Institui as diretrizes provisórias de marcas. Disponível em: http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Resolucao_INPI_N_051_97_Marca.pdf. Acesso em 22 jul. 2018.

_____. Resolução nº 051 de maio de 1997. Institui as Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas, revistas para a sua adequação à Lei 9.279/96 de 15 de maio de 1997.

_____. Memórias do INPI. Relatório 1999 (A).

_____. Ato Normativo nº 145 de 23 de fevereiro de 1999 (B). Altera os procedimentos relativos à tramitação inicial do Pedido de Registro de marca, com vistas a agilizar o processo de registro.

_____. Ato Normativo nº 154 de 1999. Institui o Manual do Usuário (C).

_____. Memórias do INPI. Relatório 2003.

_____. Memórias do INPI. Relatório 2004 (A).

_____. Decreto nº 5.147, de 21 de julho de 2004 (B).

_____. Plano Plurianual 2004-2007.

_____. Planejamento Estratégico 2007 -2012.

_____. Parecer Normativo INPI/PROC/CJCONS nº 02/08. Nova base legal indeferitória. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/processo_n_828176027.pdf> Acesso em 16 fev. 2017.

_____. Resolução nº 280 de 28 de dezembro de 2010. Institui as Diretrizes de Análise de Marcas de 17 dez. 2010. Publicada na RPI 2086 em 28 dez. 2010. Disponível em <http://www.inovacao.uema.br/imagens-noticias/files/Diretrizes_de_analise_de_marcas_17-12-2010.pdf> Acesso em 05 jan. 2014.

_____. Memórias do INPI.
Relatório de Gestão de marcas 2010.

_____. Parecer técnico INPI/CPAPD nº 001/2012, de 30 de maio de 2012. Ementa: Propriedade industrial. Marcas. Acordos de Convivência. Não excludente automático da aplicação dos artigos 124, XIX e 135 da LPI. Não vinculação obrigatória do examinador à manifestação do titular do registro anterior. Prática assentada da DIRMA e da CGREC em tal sentido. Acolhimento da manifestação como elemento de subsídio para a formação da convicção do examinador e eventual afastamento do impedimento ao registro. Disponível em: <file:///C:/Users/Windows/Downloads/Parecer_n_01-2012(CPAPD)convivencia%20(1).pdf> Acesso em 24 fev. 2017.

_____. Resolução PR/INPI nº 12 de 18 de março de 2013. Consolida as regras gerais do exame substantivo dos pedidos de registro de marcas. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao_12-2013_1.pdf> Acesso em 05 dez. 2018.

_____. Resolução PR/INPI nº 28 de 18 de março de 2013. Institui as Diretrizes de Análise de Marcas de 11 dez. 2012. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf> Acesso em 16 out. 2013.

_____. Resolução PR/INPI nº 88 de 14 de maio de 2013. Disciplina as etapas e as filas de exame de marcas. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao_88-2013_-_filas_de_exame_de_marca.pdf> Acesso em 05 dez. 2018.

_____. Resolução PR/INPI nº 142 de 2014. Institui o Manual de Marcas. 1ª edição: dez.2014 e 5ª revisão: nov. 2016. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#57-Etapas-de-analise-do-exame-substantivohttp://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_2012-12-11.pdf> Acesso em 6 fev. 2017.

_____. Relatório de Gestão do triênio 2015-2017. Marcas.

_____. Resolução PR/INPI nº 177/2017. Institui a 2ª edição do Manual de Marcas com atualizações, resultado

do aperfeiçoamento e inclusão de novos procedimentos. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>> Acesso em 09 fev. 2017.

_____. Dados estatísticos levantados por meio de parâmetros estabelecidos pela autora junto à CGTI – INPI. 2018.

_____. Portal do INPI. Notícias. E-marcas. Pedidos eletrônicos chegam a 99% do total. Acesso em 04 dez. 2018.

_____. Relatório **Anual 2018**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/Portal/noticias/inpi-divulga-relatorio-de-atividades-de-2018-no-seu-aniversario>> Acesso em 11 dez. 2018.

INTA. **Guidelines for trademark examination. 2007**. Disponível em: <www.inta.org/...INTAGuidelinesforTrademarkExamination.doc> Acesso em 29 jan. 2017.

Intellectual Property Office – IPO. Disponível em: <www.civilmediation.org/downloads-get?id=109> Acesso em 08 fev. 2014.

_____. Disponível em: <<http://www.ipo.gov.uk/ipenforce/ipenforce-dispute.htm>> Acesso em 22 jan. 2014.

_____. Resolução nº 166 de 30 de maio de 2016. Dispõe sobre o ato de apostilamento no registro de marca. Disponível em www.inpi.gov.br Acesso em 12 dez. 2018.

IRIMESCU, George. [correio eletrônico enviado pelo responsável pelo exame de mérito do ROPTO – Romanian Patent and Trademark Office - Romênia].

ITALIA. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 (G.U. 4-3-2005, n. 52, s.o.n.28/L) **Codice della Proprietà Industriale. Spiegato articolo per articolo**. Aggiornato alla L. 23 luglio 2009, n. 99. Firenze: Edizione Juridiche Simone. Novembre, 2009.

LANDES, William M. POSNER, Richard A. **Trademark Law: an economic perspective**. 1987. Journal of Law and Economics. Disponível em: <<https://cyber.harvard.edu/IPCoop/87land1.html>> Acesso em: 24 fev. 2017.

LEONARDOS, Gustavo Starling. **A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a lei 9.279/96**. Artigo publicado na Revista da

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, setembro de 1997, p.19. Disponível em: <<http://www.llip.com/uploads/conteudo/110/1126329679.pdf>> Acesso em 04 jan. 2014.

LITTLE, Trevor. **National Offices hit out at plans to abandon relative grounds examination.** 05 mar. 2014. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=13bc0448-ff88-4753-9778-d22ab9e87130>> acesso em 10 fev. 2017.

LOBATO, Manuel. **Comentário a la ley 17/2001 de Marcas.** Madrid: Civitas, 2002.
MADEIRA, José Maria Pinheiro. **Administração Pública Centralizada e Descentralizada.** Tomo I. 3ª ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2005.

MATHELY, Paul. **Le nouveau droit français de marques.** Paris: Vélizy, J.N.A,1994.

McCARTHY, J. Thomas. **Trademarks and unfair competition.** Second edition. Volume 1. California: LCP-BW. 1984.

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo.** 22ª edição, revista e atualizada até EC 53 de 19 /12/2006. São Paulo: Malheiros Editores.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas. Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (ESPANHA). [Sítio da internet]

OHIM. How to search for trademarks. European IPR Helpdesk. 2012. Disponível em: <www.iprhelpdesk.eu>. Acesso em nov. 2012.

OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial. Volume I. Sinais distintivos do comércio. Concorrência desleal.** 2 ed. Atualizada, Revista e Aumentada. Coimbra: Almedina, 2005.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Direito de Marcas.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. **Manual de Direito de Marcas.** 2007. São Paulo: Pillares.

OTERO LASTRES, José Manuel. **La autorización del anterior titular de la marca y la protección de los consumidores.**Comentario a la sentencia de Tribunal Supremo (sala tercera) de 9 de junio de 1975.

_____. **Actas de Derecho Industrial.** 1979-80. Madrid: Montecorvo, 1981.

_____. [correio eletrônico enviado pelo Professor José Manuel Otero Lastres em 21 de janeiro de 2014].

PASSA, Jérôme. **Traité de droit de la propriété industrielle.** Tome 1. 2eme Ed. Paris: L.G.D.J, 2009.

PATTISHALL, Beverly W. HILLIARD, David C. WELCH II, Joseph N. **Trademarks and Unfair Competition.** Deskbook. Second edition. Lexis Nexis: 2003.

PORTUGAL. **Decreto lei nº 36 de 5 de março de 2003.** Alterado pelos Decretos-leis nº 318 de 26 de setembro de 2007; nº 360 de 2 de novembro de 2007 e nº 143 de 25 de julho de 2008 e Lei nº 16 de 1º de abril de 2008. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/2/14/Decreto-Lei%20n.%20BA%20143_2008%20de%2025%20de%20Julho_C%3%B3digo%20da%20PI%20-%20Vers%C3%A3o%20pesquis%C3%A1vel%20em%20PDF.pdf> Acesso em 05 mar. 2014.

PRENTOULIS, Nikos G. **The Omega Ruling: Trade Mark Co-existence Agreements in the tension between “public” and “Private” Trade Mark Law.** 2008.

RAMELLO, Giovanni B. **What’s a sign?** Trademark Law and Economy Theory. Department of Public Policy and Public Choice- POLIS. Università del Piemonte Orientale. 2006.

REESE, R. Anthony. **Copyright and Trademark law and public interest lawyering.** UC Irvine Law Review. Volume 2. Issue 3 Business Law as Public Interest Law. Searching for Equality: A conference on Law, Race and Socio Economic Class. Article 6. 12/2012. Disponível em: <<http://scholarship.law.uci.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=ucilr>> Acesso em 17 jul. 2017.

REINO UNIDO. **Trademark Act 1994.** Disponível em: Disponível em: <<http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf>> Acesso em 22 jan. 2014.

RODRIGUES, Clóvis Costa. **Concorrência Desleal**. Editora Peixoto S.A. 1945.

RODRÍGUEZ-CAÑO, Alberto Bercovitz. **Comentario a la ley de marcas**. 2ª edición. Navarra: Aranzadi, 2008.

SAKULIN, W. **Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch law**. University of Amsterdam. Amsterdam: Wolters Kluwer. 2010.

SANTAS, Javier Framinan. **La nulidad de la marca solicitada de mala fe. Estudio del artículo 51. 1 B) de la Ley 17/2001**, de 7 de diciembre de marcas. Colección Estudios de Derecho Mercantil dirigida por José Miguel Embid Irujo. Granada: Editorial Comares S.L, 2007.

SCHMIDT, Ingrid J. **Mediação em marcas na esfera administrativa**. Dissertação de mestrado. Orientação: Ricardo Luiz Sichel. Coorientação: Patrícia Pereira Peralta. Defendida em 20 mar. 2014. Biblioteca Economista Claudio Treiguer e disponível em formato eletrônico em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/arquivos/dissertacoes-defendidas-ate-junho-2015.pdf>> Acesso em 14 fev. 2017.

SEBRAE. Pesquisa Quantitativa. Perfil da ME e da EPP. Relatório completo. Sebrae, 2017. <http://datasebrae.com.br/perfil-dos-pequenos-negocios/>. Acesso em 28 mar. 2018.

SELEME, Heloise Bartolomei. **O Interesse público como limite à autonomia privada nos acordos de coexistência de marcas** (2012). I Congresso Internacional de Direito, Democracia e Inclusão. Universitas e Direito. 17, 18 e 19 de outubro de 2012. Disponível em <www2.pucpr.br/reol/index.php/universitas?dd99=pdf&dd1=7499>. Acesso em 14 fev. 2018.

SICHEL, Ricardo Luiz. **Propriedade Intelectual: uma política de Estado**. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. **Súmula 473**. Data de aprovação: sessão plenária de 03/12/1969. DJ de 10/12/1969. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1602> Acesso em 20 nov. 2018.

STRASSER, Mathias. **The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context**. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal. Volume 10, Number 2. Article 2. 2011. Disponível em: <<https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1643&context=iplj>>. Acesso em: 17 nov. 2018.

SUIÇA. **Loi fédérale du 19 de dezembro de 1879 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce.** Disponível em: <<https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10065596>>. Acesso em 19 nov. 2018.

TEPEDINO, Gustavo. SCREIBER, Anderson. **A Garantia da Propriedade no Direito Brasileiro** in Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, nº 6, junho de 2005.

TINOCO SOARES, José Carlos. **Comentários ao Código da Propriedade Industrial.** São Paulo, Resenha Universitária: 1981.

_____. José Carlos. **Marcas v. Nome Comercial. Conflitos.** São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2000.

TORRES, Marcos Bocos. **La ley de marcas: um enfoque empresarial.** Biblioteca Legal de la Empresa. Barcelona: Servidoc, 2003.

TRIPS. **Trade Relates Aspects of Intellectual Property Rights.** 1994. Disponível em: <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em 16 nov. 2018.

UNIÃO EUROPEIA. **Directiva 2008/95/CE de 22 de outubro de 2008** que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Disponível em: <http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/5/19/Directiva_2008_95_CE_Aproxima%20legisla%C3%A7%C3%A3o%20legisla%C3%A7%C3%B5es%20Est%20Membros%20marcas.pdf> Acesso em 16 de out. 2013.

_____. **Regulamento (CE) nº 207 de 26 de fevereiro de 2009 sobre a Marca Comunitária.** Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:004:pt:PDF>> Acesso em 16 de out. 2013.

_____. Study on the overall functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law. Munich. 15 feb.2011. Disponível em:<<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>> Acesso em 16 jan. 2019.

_____. Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015. Aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação). Disponível em: <<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e5cbd28f-a93c-11e5-b528-01aa75ed71a1/language-pt>> Acesso em 16 jan. 2019.

_____. Regulamento UE/2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015. Altera o Regulamento (CE) n° 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n° 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n° 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos). Disponível em: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_pt.pdf>. Acesso em 27 fev. 2017.

_____. Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 sobre a marca da União Europeia (codificação). Disponível em <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT>> Acesso em 22 jan.2019.

United Kingdom Government. Justice. Patent County Courts. Disponível em: <<http://www.justice.gov.uk/courts/rcj-rolls-building/intellectual-property-enterprise-court>> Acesso em 22 jan. 2014.

USPTO. Exame para probabilidade de confusão. Escritório de Política e Assuntos internacionais. Repartição de Patentes e marcas dos Estados Unidos. Material fornecido em curso no INPI em 2016.

VANZETTI, Adriano. DI CATALDO, Vincenzo. **Manuale di Diritto Industriale**. Sesta edizione. Milano: Giuffrè Editore, 2009.

VICENTE, Dário Moura. **A Tutela internacional da propriedade intelectual**. Coimbra: Almedina, 2008.

WARUSFEL, Bertrand. **L'emergence d'un droit public de la propriété intellectuelle**. Colloque Transformations du droit public, Université de Bretagne Occidentale, Centre de Recherches administratives. Brest, 20/06/2008. Disponível em: <http://www2.droit.parisdescartes.fr/warusfel/articles/DtpublicPI_warusfel08.pdf>. Acesso em 10 jul. 2017.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. Guía para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. Disponível em: <<http://www.wipo.int/madrid/es/guide/>>. Acesso em 24 fev. 2017.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. 2015. Fonte: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2015.pdf

ENTREVISTAS

ALVADIA, Marcia Helena da Silva. Dados estatísticos sobre o INPI. 2018.

CÂMARA, Vinícius Bogéa. Diretor de Marcas do INPI no período de 2011 a 2016. [Entrevista concedida a pesquisadora em 10 setembro de 2018].

CORRÊA, Gerson da Costa. Procurador Federal. Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidades. [Entrevista concedida a pesquisadora em 9 de agosto de 2018].

DE OLIVEIRA, Maria Belgue. Técnica do setor de busca figurativa do INPI de 1981 a 1982. Responsável pela busca do Setor de Certidão e Busca Figurativa. Servidora do INPI desde 1981. [Entrevista concedida a pesquisadora em 21 de agosto de 2018].

MATTOS DA SILVA, Elza Fátima. Responsável pelo treinamento dos funcionários do setor de busca figurativa. [Entrevista concedida a pesquisadora em 21 de agosto de 2018].

OLIVEIRA, Marco Antonio. “Macalé”. Técnico do setor de busca do INPI de 1976 a 1979. Servidor do INPI desde 1973 até a presente data. [Entrevista concedida a autora em 9 de agosto de 2018].

PEREIRA, Ailton Dias. Técnico do setor de busca nominativa do INPI de 1975- 1980. Servidor aposentado do INPI. [Entrevista concedida a pesquisadora em 21 de agosto de 2018].

TRIGO, Tania Maria. Coordenadora de Recursos de Processos Administrativos de Nulidade de Marcas- COREM/CGREC. [Entrevista concedida a autora em 12 de setembro de 2018].