

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

SILVIA RODRIGUES DE FREITAS

**AAQUIÇÃO DA DISTINTIVIDADE PELO USO  
COMO CONDIÇÃO PARA O REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL**

Rio de Janeiro  
2023

Silvia Rodrigues de Freitas

**AAQUIÇÃO DA DISTINTIVIDADE PELO USO  
COMO CONDIÇÃO PARA O REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL**

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. Vinicius Bogéa Câmara

Rio de Janeiro  
2023

F866 Freitas, Sivia Rodrigues de.

A aquisição da distintividade pelo uso como condição para o registro de marcas no Brasil. / Sivia Rodrigues de Freitas. -- 2023.

291 f. ; figs.; gráfs.; tabs.; quadro.

Tese (Doutorado Profissional 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, 2023.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara.

1. Propriedade industrial (Brasil). 2. Propriedade industrial – Marca. 3. Marca – Distintividade – Uso. 4. Marca – Distintividade – Exame de mérito. 5. Marca - Distintividade – Secondary Meaning. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta Tese, desde que citada a fonte.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

Silvia Rodrigues de Freitas

**A aquisição da distintividade pelo uso como condição para o registro de marcas no Brasil**

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 02 de junho de 2023

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara

Banca Examinadora:

Profª. Dra. Patrícia Peralta

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Profª. Dra. Kone Prieto

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Prof. Dr. Ricardo Luiz Sichel

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Prof. Dr. Carlos Maurício Pires e Albuquerque Ardisson

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

A ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros encontra-se no processo de vida acadêmica do aluno.

Rio de Janeiro

2023

Aos meus queridos!

## AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, Maria e Joaquim, por não apenas incentivarem meu estudo, mas também por demonstrarem orgulho pelas escolhas educacionais e profissionais da filha. Agradeço a minha irmã Rosane por ter dado o melhor exemplo, ao ser a primeira pessoa na família inteira (e a família é grande) a fazer pós-graduação.

Agradeço especialmente a Vinícius Bogéa, cuja orientação foi fundamental para que este trabalho tivesse a melhor qualidade, e também pela sua paciência.

Agradeço aos membros da banca examinadora que graciosamente aceitaram ler esta tese e avaliar seus méritos, assim como sugerir melhorias.

Agradeço aos meus amigos e amigas que deram a maior força e que sempre se lembravam de mim, mesmo quando suspeitavam que eu não poderia comparecer a algum evento porque estava estudando, escrevendo ou simplesmente cansada.

Agradeço aos meus colegas de trabalho pelo interesse ao me ajudarem e me darem tanto retorno na pesquisa. Saibam que espero sinceramente que o resultado da pesquisa se reverta em benefício para a sociedade em geral e para o INPI em particular.

Agradeço a Radja Olivieri, Maria Eugênia Gallotti, Gustavo Novis, Schmuell Cantanhêde e André Balloussier, meus "superiores hierárquicos" no INPI, por me apoiarem na decisão de cursar o doutorado.

Agradeço a todos os professores com quem tive contato na Academia do INPI por terem me auxiliado na minha busca acadêmica.

Agradeço a toda a equipe da Secretaria da Academia da Propriedade Industrial do INPI e da Biblioteca, que tanto nos ajudam no dia a dia.

Agradeço à equipe da Diretoria de Marcas (DIRMA) e da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) que me orientaram e disponibilizaram os dados quantitativos da pesquisa.

Agradeço especialmente à Tânia Trigo, Schmuell Cantanhêde, Gustavo Novis e Christiano Timbó, que, através das respostas aos meus questionamentos e entrevistas, puderam esclarecer diversos pontos e enriquecer o texto.

Por fim, agradeço aos meus colegas de turma. Foi um privilégio conviver, estudar e aprender, com todos vocês. Tenho certeza que enriquecemos nossa experiência profissional, intelectual e social.

However, secondary meaning is a fact only in the sense  
that the state of a buyer's mind is a fact.

*J. Thomas McCarthy*

## RESUMO

FREITAS, Silvia Rodrigues. **A aquisição da distintividade pelo uso como condição para o registro de marcas no Brasil**. 2023. 283f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2023.

O direito de marcas exige que o sinal marcário seja distintivo, seja em relação ao produto/serviço que identifica, seja em relação às marcas dos concorrentes. Contudo, no que se refere à relação com o produto/serviço, é possível adquirir distintividade pelo fenômeno chamado pela doutrina de *secondary meaning*. O presente estudo analisa se a aquisição da distintividade pelo uso pode ser condição para o registro de marca no Brasil visto que a legislação nacional não tem essa possibilidade expressa. Para tanto, optou-se por uma abordagem focando inicialmente em conceitos amplos, como os de definição do que é uma marca, suas funções e formas de aquisição, assim como do que se trata a aquisição da distintividade pelo uso e o *secondary meaning*. Foram examinados os procedimentos aplicados por União Europeia e Estados Unidos da América sobre assunto, assim como foi feito um levantamento de casos judiciais brasileiros sobre o tema. Passando a uma abordagem mais específica, foi descrito como a distintividade do sinal marcário (em relação ao produto/serviço) vem sendo tratada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no período de 2000 a 2020, com apresentação de dados quantitativos e sua análise; assim como uma discussão sobre os aspectos jurídicos e técnicos envolvendo a eventual adoção da aquisição da distintividade pelo uso pelo INPI. Conclui-se que o INPI pode adotar procedimentos administrativos para aceitar a aquisição de distintividade pelo uso sem necessidade de alteração na Lei da Propriedade Industrial. No entanto, essa decisão deve ser tomada com cautela em vista de uma série de questões abordadas no texto, tais como a falta de experiência sobre o tema, tanto judicial quanto administrativa, o possível estímulo ao depósito de marcas não distintivas, o aumento de conflitos judiciais e a necessidade premente de contratação e treinamento de servidores que examinam marcas a partir de procedimentos de exame mais detalhados. Ainda assim, não é possível se furtar a essa discussão em vista da evolução do mercado e das formas de comunicação sob pena de prejudicar não apenas os requerentes e titulares das marcas, como a sociedade em geral em seu papel de consumidor.

Palavras-chave: Marcas. Aquisição da distintividade. Distintividade adquirida. *Secondary meaning*. INPI.

## ABSTRACT

FREITAS, Silvia Rodrigues. **A aquisição da distintividade pelo uso como condição para o registro de marcas no Brasil**. 2023. 283f. Thesis (Doctorate degree on Intellectual Property and Innovation) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2023.

Trademark law requires that the sign be distinctive, either in relation to the goods/services it identifies, or in relation to competitors' brands. However, with regard to the relationship with the goods/services, it is possible to acquire distinctiveness through the phenomenon called secondary meaning by the doctrine. The present study analyzes whether the acquisition of distinctiveness through use can be a condition for registering a trademark in Brazil, since national legislation does not have this express possibility. To this end, an approach was chosen initially focusing on broad concepts, such as defining what a brand is, its functions and forms of acquisition, as well as what the acquisition of distinctiveness through use and secondary meaning is all about. The procedures applied by the European Union and the United States of America on the subject were examined, as well as a survey of Brazilian judicial cases on the subject. Moving on to a more specific approach, it was described how the distinctiveness of the sign (in relation to the goods/services) has been treated by the National Institute of Industrial Property (INPI) from 2000 to 2020, with the presentation of quantitative data and their analysis; as well as a discussion on the legal and technical aspects involving the eventual adoption of the acquisition of distinctiveness by use by the INPI. It is concluded that the INPI can adopt administrative procedures to accept the acquisition of distinctiveness through use without the need to change the Industrial Property Law. However, this decision must be taken with caution in view of a series of issues addressed in the text, such as the lack of experience on the subject, both judicial and administrative, the possible stimulus to deposit non-distinctive marks, the increase in lawsuits and the urgent need to hire and train public servants who examine trademarks based on more detailed examination procedures. Even so, it is not possible to avoid this discussion in view of the evolution of the market and forms of communication, under penalty of harming not only applicants and trademark holders, but society in general in its role as a consumer.

Keywords: Trademarks. Acquired Distinctiveness. Secondary meaning. INPI.

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Seleção de marcas usadas por comerciantes medievais da cidade de Norwick, Inglaterra.....	26
Figura 2	Sinal medieval de identificação comercial: açougue.....	27
Figuras 3 e 4	Sinais medievais de identificação comercial: padaria e apotecário.....	27
Figuras 5 e 6	Sinais medievais de identificação comercial: apotecário e alfaiate.....	27
Figura 7	emblemas de guildas.....	28
Figura 8	Algumas das marcas da Coca-Cola registradas no INPL. ....	50
Figura 9	Marcas referente aos processos nº 827961251 (Athletic), processos nº 815182490 e 200054481 (Acesssórios Modernos) e processos nº 821711148, 821711156 e 821711164 (Mercado Livre). ....	128
Figura 10	Marca referente ao registro nº 819.969.826.....	134
Figura 11	Marca referente ao registro nº 822011999.....	137
Figura 12	Registro de nº 182.....	151
Figura 13	Registro de nº 898.....	151
Figura 14	Registro de nº 1.211.....	152
Figura 15	Índice de marcas registradas no ano de 1889. ....	153
Figura 16	Índice de marcas registradas no ano de 1889. ....	154
Figuras 17 a 20	Registros da marca “Cartucho & CIA” de diferentes titulares. ....	167
Figura 21	Marca MIX ATACAREJO (registro nº907534104).....	181
Figuras 22 e 23	Marcas contendo o elemento QUALITÁ, registros nº 823799646 e 822625318. ....	182
Figura 24	Marcas exemplificando a inteligência do Parecer Nota/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012.....	183
Figuras 25 e 26	Marcas VISION CLÍNICA DE OLHOS, pertencentes à diferentes titulares.....	184
Figura 27	Linha do tempo de alterações nos procedimentos de exame.....	188
Figuras 28 a 54	Marcas deferidas com apostila total e classificação de Viena 27.5.1. deferidas em 2010. ....	195
Figuras 55 a 69	Marcas deferidas com apostila total e classificação de Viena 27.5.1. deferidas em 2013. ....	198

## LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1	Relação deferimento X indeferimento nas decisões de mérito. ....	189
Gráfico 2	Relação indeferimentos pelo inciso VI X outras bases legais.....	190
Gráfico 3	Relação deferimentos com e sem apostila.....	191
Gráfico 4	Relação deferimentos com apostila total X deferimentos com outras apostilas .....	191
Gráfico 5	Relação de deferimentos com apostila total X com apostila total com classificação de Viena 27.5.1 .....	194
Gráfico 6	Relação de indeferimentos pelo inciso VI sem recurso X com recurso X aguardando identificação, notificação ou exame do recurso .....	200
Gráfico 7	Relação de indeferimentos pelo inciso VI com recurso: manutenção X registro em vigor X outras decisões após reforma. ....	201

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Depósitos de marca por não residentes em 2019.....	65
Tabela 2	Quantidade de deferimentos de marcas nominativas totalmente apostiladas.....	193
Tabela 3	Porcentagem, por ano de deferimentos com apostila total e classe de Viena 27.5.1 em relação ao total de deferimentos com alguma apostila. ....	195
Tabela 4	Nível de fundamentação em decisões de indeferimento e reforma da decisão. ....	202

## **LISTA DE QUADROS**

Quadro 1	Como o judiciário e a doutrina encaram cada categoria Abercrombie.....	103
----------	------------------------------------------------------------------------	-----

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABPI	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
ADPIC	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
AMA	<i>American Marketing Association</i>
BIRPI	<i>Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle.</i>
CGREC	Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidades
CGTEC	Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia
COGIR	Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário
CPAPD	Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas
CPI	Código da Propriedade Industrial
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
CUP	Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual
DIRMA	Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
DIRPA	Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados
DNPI	Departamento Nacional de Propriedade Industrial
EU	<i>European Union</i>
EUA	Estados Unidos da América
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office</i>
EUTMDR	<i>European Union trade mark delegated regulation</i>
EUTMIR	<i>European Union trade mark implementing regulation</i>
EUTMR	<i>European Union trade mark regulation</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPAS	<i>Industrial Property Administration System</i>
LPI	Lei da Propriedade Industrial
MDIC	Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
MUE	Marca da União Europeia

OAB	Ordem dos Advogados do Brasil
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Industrial
ONU	Organização das Nações Unidas
PFE	Procuradoria Federal Especializada
PI	Propriedade Industrial
SCT	<i>Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications</i>
SERPRO	Serviço Federal de Processamento de Dados
SNE	<i>Seconded National Expert</i>
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJEU	Tribunal de Justiça da União Europeia
TMEP	<i>Trademark Manual of Examining Procedures</i>
TRF	Tribunal Regional Federal
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
TTAB	<i>Trademark Trial and Appeal Board</i>
UE	União Europeia
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>
VF	Vara Federal

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>16</b>
<b>1 MARCAS</b>	<b>23</b>
1.1 Conceitos de marca	23
1.1.1 Dimensão da marca na semiologia	34
1.1.2 Dimensão jurídica da marca no Brasil	37
1.2 Aquisição da marca	38
1.3 Funções da marca	42
1.3.1 Função de indicação de origem	43
1.3.2 Função distintiva	45
1.3.3 Função econômica	51
1.3.4 Função de qualidade ou de garantia (qualitativa)	58
1.3.5 Função publicitária	60
<b>2 A AQUISIÇÃO DA DISTINTIVIDADE PELO USO E O <i>SECONDARY MEANING</i></b>	<b>62</b>
2.1 Conceitos	62
2.2 Previsão legal da aquisição da distintividade pelo uso	64
2.2.1 Tratados Internacionais	66
2.2.1.1 Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial – CUP	66
2.2.1.2 Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – (ADPIC) TRIPS	69
2.2.2 União Européia - UE	70
2.2.3 Estados Unidos da América - EUA	82
2.3 Questões recorrentes na doutrina	89
2.3.1 O uso justo ( <i>fair use</i> )	89
2.3.2 Distintividade x força da marca	90
2.3.3 Abrangência geográfica da comprovação na UE	91
2.3.4 O idioma da marca	93
2.3.5 Doutrina da incapacidade marcária	94
2.3.6 O consumidor médio	95
2.3.7 A limitação na quantidade de “boas” marcas	97
2.3.8 A doutrina da funcionalidade	99
2.3.9 A difícil categorização do sinal na escala de distintividade	100
2.3.10 Distintividade de sinais não verbais	106
2.4 Críticas à aquisição da distintividade pelo uso	107
2.4.1 O “assalto” ao domínio público	107
2.4.2 Incentivo disfuncional e o enfraquecimento do requisito da distintividade	109
2.4.3 Aumento dos custos para consumidores, titulares e concorrentes	110
2.4.4 Maior risco de nulidade judicial	113
<b>3 AQUISIÇÃO DA DISTINTIVIDADE PELO USO NO BRASIL</b>	<b>115</b>
3.1 Na esfera administrativa	115
3.2 Na esfera judicial	116
3.2.1 Casos em que aquisição da distintividade pelo uso foi reconhecida	133

<b>4</b>	<b>O EXAME DE MÉRITO DE MARCAS NO BRASIL QUANTO À DISTINTIVIDADE DO SINAL .....</b>	<b>148</b>
4.1	Histórico das leis de marcas no Brasil .....	148
4.1.1	A primeira lei de marcas: 1875 .....	148
4.1.2	A lei de 1887 .....	150
4.1.3	A lei de 1904 .....	155
4.1.4	A lei de 1923 .....	156
4.1.5	A lei de 1934 .....	157
4.1.6	Os códigos da Propriedade Industrial: 1945, 1967, 1969 e 1971.....	157
4.1.7	A Lei de Propriedade Industrial em vigor .....	160
4.1.8	A classificação de produtos e serviços .....	162
4.2	O exame da distintividade de marcas de 2000 até 2021 .....	163
4.2.1	Vedações legais à falta de distintividade.....	163
4.2.2	A forma distintiva.....	166
4.2.3	A apostila.....	167
4.2.4	Conjunto marcário.....	168
4.2.5	Diretrizes e procedimentos de exame de marcas .....	170
4.2.6	Pareceres com repercussão no exame da distintividade de marcas.....	179
4.3	Dados quantitativos quanto ao exame da distintividade .....	186
4.3.1	Metodologia de aquisição dos dados.....	186
4.3.2	Deferimentos e Indeferimentos .....	188
4.3.3	Indeferimentos.....	189
4.3.4	Deferimentos .....	190
4.3.5	Recursos .....	199
<b>5</b>	<b>ASPECTOS JURÍDICOS E TÉCNICOS PARA O REGISTRO DE MARCAS COM DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA PELO USO .....</b>	<b>205</b>
5.1	Aspectos jurídicos .....	205
5.1.1	Natureza do INPI e sua atuação .....	207
5.1.2	Atividades de regulação e regulamentação .....	210
5.1.3	Ações normativas do INPI na Diretoria de Marcas.....	213
5.1.4	Proposta administrativa de adoção do <i>secondary meaning</i> .....	216
5.1.5	Proposta de alteração legislativa da LPI .....	224
5.2	Aspectos técnicos .....	232
	<b>CONCLUSÕES .....</b>	<b>242</b>
	<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>247</b>
	ANEXO 1 .....	263
	ANEXO 2 .....	284
	ANEXO 3 .....	287
	ANEXO 4 .....	288

## INTRODUÇÃO

O papel da propriedade intelectual (PI) no mundo vem mudando como parte do quadro político, econômico e social em constante transformação. Durante as últimas décadas, a PI tem sido reconhecida como o fator primordial em diversas transações comerciais e vem ganhando destaque rapidamente como uma nova fonte de riqueza e poder, uma vez que o foco da economia vem se transferindo das indústrias tradicionais para aquelas baseadas em alta tecnologia e informação (SIMENSKY e BRYER, 1994). A transformação econômica ocorrida a partir da difusão das tecnologias digitais e de comunicação no mercado consumidor dos anos 1990 estabeleceu o predomínio definitivo da economia desmaterializada (RAMELLO e SILVA, 2006). Em vista de sua onipresença no dia a dia das pessoas, a marca é o ativo de propriedade intelectual mais conhecido pela população e mais utilizado pelas empresas<sup>1</sup>.

Cada vez mais, na atual economia globalizada as marcas têm um papel de grande importância em facilitar as atividades econômicas. E este papel tem sido mantido devido à proteção garantida por um arcabouço legal constituído por normas nacionais e internacionais que, ao longo do tempo, tornaram-se bastante semelhantes entre si (MORRIS, 2011). Ainda assim, subsistem diferenças, algumas bastante significativas.

Os tratados internacionais e a legislação da maioria dos países contêm normas que visam estabelecer critérios para aferir se determinado sinal<sup>2</sup> pode ser protegido como marca. Esses critérios são praticamente idênticos em todos os países. No caso brasileiro, eles são agrupados em quatro requisitos: a disponibilidade, a veracidade, a liceidade e a distintividade<sup>3</sup>.

O requisito da disponibilidade determina que o sinal deve estar livre para ser apropriado como marca. O requisito não é limitado apenas pela existência de marcas anteriores, iguais ou

---

<sup>1</sup> No ano de 2022, no Brasil, foram depositados 398.811 pedidos de registro de marca, 27.139 de concessão de patente; 7.196 de desenhos industriais; 3.646 de programas de computador e 22 indicações geográficas. Sendo que, historicamente, os depositantes nacionais respondem por mais de 85% do depósito de marcas. Em 2022, 90% dos depósitos de marca foram efetuados por residentes. Fonte: Boletim Mensal de Propriedade Industrial – Estatísticas Preliminares, (INPI, 2023a).

<sup>2</sup> Cabe esclarecer que se optou pelo uso do termo “sinal” para se referir a palavras, elementos gráficos ou a composição de ambos, que sejam usados com fins de proteção marcária, uma vez que na legislação brasileira só se considera como marca o sinal registrado como tal, não sendo o registro obrigatório em outros países. No texto eventualmente será também utilizado o termo “signo”, mais especificamente na parte que trata de semiologia.

<sup>3</sup> As legislações locais aplicam esses requisitos de formas bastante diferenciadas, exigindo alguns e não outros; ou admitindo alguns administrativamente e outros apenas judicialmente.

semelhantes, mas também por outros sinais distintivos protegidos, tais como nomes comerciais, nomes civis e os elementos protegidos por direito autoral, entre outros<sup>4</sup>.

O requisito da veracidade determina que o sinal não deve apresentar caráter enganoso ou que leve o consumidor a erro<sup>5</sup>, como apresentar na constituição do sinal qualidades que não possui, como ser “inquebrável” ou oriundo de determinado local, quando tais condições são impossíveis ou claramente falsas. Já o requisito da liceidade determina a não interdição legal do sinal, principalmente em razão da moral, dos bons costumes e da ordem pública<sup>6</sup>.

O requisito da distintividade determina que o sinal deve ser capaz de distinguir o bem ou serviço por ele identificado, individualizando-o em meio a outros do mesmo gênero e natureza<sup>7</sup>. A distintividade é objeto de análise por diversos autores como Economides (1988), Ramello (2006), Barbosa (2007), Naser (2008), Morris (2011) e Assafim (2014), entre outros, os quais, em geral, concordam que esta é a característica básica e fundamental de uma marca que tem como objetivo a capacidade de diferenciar e distinguir um produto/serviço de outros similares.

Em muitas legislações os critérios e parâmetros de aferição dos requisitos exigidos são formulados em forma negativa, estabelecendo proibições para o registro de determinadas expressões ou sinais que recaiam em situações concretas.

Portanto, a regra geral do direito de marcas manda recusar proteção a um sinal composto exclusivamente por elementos genéricos e/ou descritivos, por se mostrarem incapazes de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles de outras empresas, não podendo os mesmos ser apropriados exclusivamente por qualquer agente econômico. A exigência de distintividade inerente é justificada em termos de burocracia (simplificando o processamento) e de incentivos ao registro visto que os direitos são garantidos antes mesmo da exploração comercial com baixos custos pra o registro, o que facilita o acesso a pequenos negócios. (PORANGABA, 2019).

Alguns países, contudo, não aplicam essas normas de forma inflexível, imutáveis ao longo do tempo, nem como os únicos critérios a ser levados em conta na aferição da distintividade. Consideram que as proibições devem ser interpretadas e aplicadas à luz dos princípios gerais,

---

<sup>4</sup> Na lei nº 9.279/199, Lei de Propriedade Industrial (LPI), a proteção ao requisito da disponibilidade do sinal está prevista nos arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, 125 e 126 da LPI (INPI, 2014).

<sup>5</sup> Na LPI, a proteção ao requisito da veracidade do sinal está prevista no art. 124, inciso X (INPI, 2014).

<sup>6</sup> Na LPI, a proteção ao requisito da liceidade do sinal está prevista no art. 124, incisos I, III, XI e XIV (INPI, 2014).

<sup>7</sup> Na LPI, a proteção ao requisito da distintividade do sinal está prevista no art. 124, incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI (INPI, 2014).

das peculiaridades que cercam o sinal em cada país e em cada mercado específico, da percepção do público sobre um dado sinal, assim como dos produtos e serviços que visam distinguir e das situações concretas e fáticas de uso, que envolvem um dado conflito entre as marcas.

Eventualmente pode ocorrer que um sinal originalmente não distintivo adquira capacidade distintiva, por meio de sua ampla divulgação entre o público consumidor, que passa a identificar aquele sinal como se referindo aos produtos ou serviços advindos de uma certa origem empresarial e não aos próprios produtos e serviços. Essa aquisição de distintividade pelo uso é chamada pela doutrina de “*secondary meaning*” (do inglês “significado secundário”<sup>8</sup>) a qual ocorre quando um signo genérico ou descritivo se singulariza no espaço da comunicação, tornando-se apropriável pelo emprego contínuo e efetivo por parte de um determinado produtor ou prestador de serviços. Desta forma, “o fenômeno é percebido – por exemplo – quando a significação secundária de uma marca predomina sobre a originária, de sentido genérico, já dicionarizada num idioma.” (BARBOSA, 2008, p. 162).

O conceito básico do *secondary meaning* é o de que uma marca formada por elementos que não são considerados inerentemente distintivos (genéricos, comuns ou descritivos) pode adquirir distintividade por meio do uso, a partir de um efeito psicológico no consumidor, que passa a associar aquela expressão ao produto/serviço de determinada origem. (ECONOMIDES, 1998; MORO, 2003; RAMELLO, 2006; BARBOSA, 2007; MOIR, 2011; MORRIS, 2011; SCHMIDT, 2013). As diretrizes para reconhecimento da aquisição de distintividade variam de acordo com o país, mas geralmente englobam apresentação de provas como: tempo de uso, publicidade, vendas, exclusividade e pesquisas de opinião com os consumidores (BARBOSA, 2008; MOIR, 2011; MORRIS, 2011).

Contudo, diversos autores são cautelosos quanto ao registro da marca por aquisição de distintividade por *secondary meaning* (CARVALHO, 2009; SCHMIDT, 2013), uma vez que as palavras que integram a linguagem são um bem público por serem necessárias ao estabelecimento da comunicação entre as pessoas e, desta forma, a eventual apropriação de um sinal de origem comum carregaria em si o risco de subtrair do patrimônio linguístico tal termo. Em vista deste risco, os países que admitem o registro de marcas a partir de *secondary meaning* têm regras para esse reconhecimento (RAMELLO, 2006; MOIR 2011; SCHMIDT, 2013).

---

<sup>8</sup> A expressão “significação secundária” é igualmente utilizada. O termo “significação” tem a seguinte acepção em linguística: “O que uma palavra, termo, vocábulo ou expressão quer dizer (significa); significado, sentido, acepção. Representação mental evocada por uma forma linguística.”. Fonte: [www.dicio.com.br](http://www.dicio.com.br).

A Lei nº 9.279, Lei da Propriedade Industrial - LPI,<sup>9</sup> não traz expressamente um dispositivo que ampare o *secondary meaning*, mas isso não quer dizer que não exista previsão jurídica que o reconheça dentro do sistema de propriedade intelectual brasileiro. O Brasil é membro de dois tratados que o admitem: a Convenção da União de Paris – CUP e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS (na sigla em inglês):

Artigo 6 *quinquies* C (1) da CUP: “Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca. (BRASIL, 1975)

Seção 2, artigo 15 do TRIPS: 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. (BRASIL, 1994)

O artigo da CUP é bastante amplo e sua redação atual foi alterada em 1958 (Revisão de Lisboa) para torná-lo mais abrangente. A redação anterior era “Na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta tôdas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração do uso da marca” (Revisão de Haia). Ou seja, a expressão “suscetível de proteção” substituiu o “caráter distintivo”. Desta forma o artigo passaria a ser aplicável a diversas situações envolvendo a registrabilidade da marca e, também na avaliação de conflitos administrativos e judiciais entre marcas idênticas ou semelhantes e, portanto, sua aplicação não se limitaria à questão da aquisição da distintividade pelo fenômeno do *secondary meaning* (RICCI, 2006),

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI é a entidade da administração pública brasileira responsável pelo exame e registro de marcas, e a orientação<sup>10</sup>, tanto no exame técnico quanto na elaboração de pareceres judiciais, foi, durante muito tempo, a limitação à aplicação

---

<sup>9</sup> BRASIL, 1996

<sup>10</sup> A autora trabalha no exame de marcas no INPI desde 2001, tendo atuado no exame de oposições e na elaboração de pareceres técnicos em matéria de marcas para instrução judicial pela procuradoria especializada do INPI. Assim, houve oportunidade de examinar as alegações de requerentes, recorrentes, autores e procuradores, assim como pareceres da segunda instância administrativa, de forma a construir o conhecimento no assunto tratado.

restrita dos dispositivos expressos da LPI. Assim, parte-se da premissa de que não seria possível o registro de uma marca baseado em *secondary meaning* por falta de previsão legal expressa. Além disso, o fenômeno do *secondary meaning* não seria aplicável em países que, como o Brasil, adotam o sistema atributivo de direito (aquele em que o sinal só é considerado marca após o registro pela entidade responsável) uma vez que o INPI não poderia, em sua análise, levar em consideração as circunstâncias fáticas ocorridas previamente ao depósito da marca.

Contudo, quanto à falta de previsão legal expressa, ainda que esteja ausente da LPI, a previsão existe em tratados dos quais o Brasil é signatário, como citado anteriormente. Quanto a uma alegada limitação do sistema atributivo, há países/entidades que admitem a aquisição da distintividade pelo uso e que utilizam o sistema atributivo (EUIPO<sup>11</sup>, por exemplo). Por fim, quanto à análise de circunstâncias fáticas prévias ao depósito, o INPI já as leva em consideração na aplicação dos artigos 124 (XXIII) e 126 da LPI e artigo 6 bis da CUP.

Devido ao posicionamento institucional do INPI, todas as questões relativas ao *secondary meaning* foram levadas à esfera judicial, e com base no artigo supracitado da CUP, diversas disputas foram decididas no judiciário e o INPI obrigado a registrar tais marcas.

Considerando que a aquisição da distintividade pelo uso é prevista nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, que tal fenômeno é aceito na esfera judicial nacional, assim como há doutrinadores que consideram possível o registro, emerge a questão: o *secondary meaning*, ou seja, a aquisição da distintividade pelo uso pode ser condição para o registro de marcas pelo INPI?

Apesar do reconhecimento do fenômeno do *secondary meaning* em questões apreciadas e decididas pelo judiciário brasileiro<sup>12</sup>, há poucos estudos elaborados para sua aplicação efetiva pela esfera administrativa, ou seja, pelo INPI.

O tema gera debate na doutrina e na jurisprudência, por se tratar do cerne, da própria razão de existir da marca, que é seu poder distintivo, que delimita e determina a possibilidade de sua proteção e o grau de extensão dessa proteção conferida pelas leis nacionais.

O presente estudo se justifica, pois, apesar de haver extensa pesquisa sobre o fenômeno do *secondary meaning*, não foi encontrada análise sobre sua admissibilidade na esfera

---

<sup>11</sup> *European Union Intellectual Property Office* - Instituto da propriedade intelectual da União Européia.

<sup>12</sup> Referentes, por exemplo, às marcas Polvilho Antisséptico, Ultragaz, Cultura Inglesa e Alpargatas.

administrativa no Brasil. As poucas observações existentes (BARBOSA, 2008; BEYRUTH 2010;) são fundamentadas tão somente na inexistência de previsão legal expressa para o reconhecimento da distintividade adquirida pelo uso, ignorando-se observações no sentido contrário (RICCI, 2006; SCHMIDT 2013).

Ainda que a Lei da Propriedade Industrial não tenha sofrido qualquer alteração na matéria referente a marcas desde que foi publicada em 1996, nos últimos anos a Diretoria de Marcas do INPI vem passando por um processo de reestruturação, desde alterações puramente administrativas até melhorias nos sistemas de informática e, especialmente, aprimoramento das práticas de exame, com elaboração teórica para a necessária fundamentação legal das decisões, assim como uma urgente atenção à uniformidade de decisões entre primeira e segunda instância administrativa. Ademais, o estudo também encontra eco junto aos esforços nacionais e internacionais no sentido de uma maior harmonização das práticas relativas ao direito marcário no mundo visto que com o desenvolvimento tecnológico, o comércio ultrapassou as fronteiras dos países criando novos desafios aos agentes públicos e privados que lidam com direito marcário, haja vista que alguns doutrinadores consideram que o atual modelo territorial da lei marcária seria um anacronismo (DINWOODIE, 2004). A adesão do Brasil ao Protocolo de Madri em 2019 é uma dessa facetas de integração ao mercado global.

Esta, portanto, é uma oportunidade conveniente para discutir um assunto pendente de maior reflexão e elaboração. O resultado da pesquisa tem o potencial de, para além de discutir o assunto de forma mais aprofundada, embasar teoricamente eventuais alterações na forma de exame de pedidos de marcas de modo a refletir o que ocorre de fato no mercado, *locus* de atuação e desenvolvimento dos sinais marcários, permitindo um maior aprimoramento nas relações de mercado entre titulares e consumidores no que se refere às marcas.

A pesquisa foi organizada dentro de um sentido do mais amplo para o mais específico, e , portanto, a tese está dividida em cinco capítulos e conclusões:

O primeiro capítulo – Marcas – trata dos conceitos e noções do que é uma marca, um breve relato histórico, suas diversas funções e as formas de sua apropriação pelos titulares. O conhecimento sobre as funções da marca é fundamental para compreender sua origem, razão de ser e os papéis que a marca desempenha no mercado atual, tanto econômica quanto socialmente. A questão de como se dá a sua proteção é essencial ao tema visto que os diversos arcabouços legais aplicam formas diferentes daquela utilizada no Brasil.

O segundo capítulo – A aquisição da distintividade pelo uso, o *secondary meaning* – trata das origens e do conceito do fenômeno, sua presença em tratados internacionais, assim como os procedimentos de aplicação pelos escritórios dos Estados Unidos da América (EUA) e União Europeia (UE). Foram escolhidos esses dois institutos uma vez que ambos admitem o “*secondary meaning*” e disponibilizam farto material com seus procedimentos de exame.

O terceiro capítulo – A aquisição da distintividade no Brasil – apresenta um detalhamento do entendimento administrativo e judiciário no Brasil sobre o tema. A jurisprudência nacional sobre distintividade de marcas será apresentada resumidamente com suas interpretações judiciais.

O quarto capítulo – O exame de mérito de marcas no Brasil – apresentará um histórico das leis nacionais e das práticas de exame, com foco na questão da distintividade, e também do sistema de registro de marca, em vista da sua pertinência ao tema. A lei anterior, o Código da Propriedade Industrial (CPI) e a lei em vigor, Lei da Propriedade Industrial (LPI) serão examinadas em maior detalhe. Também serão descritos os procedimentos de exame técnico e suas fontes normativas nos últimos 20 anos. As alterações nesses procedimentos serão acompanhadas por uma análise comparativa de dados quantitativos referentes ao exame da distintividade no período compreendido pelos anos 2000 a 2020 demonstrando o impacto das alterações na quantidade de indeferimentos pelos incisos que proíbem o registro de sinais não distintivos.

O quinto capítulo – Aspectos jurídicos e técnicos para o registro de marcas com distintividade adquirida pelo uso - trará uma discussão sob os pontos de vista legal (normativo) e técnico (referente ao exame realizado pelo INPI), tecendo conexões com assuntos tratados nos capítulos anteriores. Sob o ponto de vista normativo se tratará da possibilidade de a LPI poder recepcionar o “*secondary meaning*” sem alteração no texto da lei, se uma alteração é indispensável ou se um instrumento normativo elaborado pela autoridade administrativa, o INPI, seria suficiente. Sob o ponto de vista técnico, quais impactos a adoção do “*secondary meaning*” traria para o exame de marcas e quais procedimentos precisariam ou poderiam ser implementados nas instâncias administrativas, inclusive com caráter propositivo.

Por fim as Conclusões apresentarão respostas à questão de pesquisa, assim como apontarão possíveis estudos futuros sobre o tema.

# 1 MARCAS

## 1.1 Conceitos de marca

A palavra “marca” é dotada de diversas definições e conceitos, tanto na linguagem coloquial quanto nas legislações nacionais, regionais ou internacionais que tratam de propriedade intelectual.

Etimologicamente, a origem da palavra “marca” não é das mais claras, sendo a maior probabilidade a de que seja oriunda do germânico “*marke*” cujo significado seria sinal, limite, terras fronteiriças. Cunha (2010) considera que a origem é o termo germânico “*marka*”, o qual migrou para o latim medieval, se tornando parte de diversos outros vocábulos como “demarcar (fronteiras)”. De acordo com o sítio eletrônico *Online Etymology Dictionary*<sup>13</sup>, as línguas românicas (derivadas do latim vulgar) adotaram amplamente a palavra que foi incorporada à maioria dos idiomas europeus.

Algumas das principais acepções do substantivo feminino “marca”, disponíveis em diversos dicionários são<sup>14</sup>: ato ou efeito de marcar; sinal que serve para que se reconheça uma coisa, para distingui-la de outra, para identificar uma função; sinal ou impressão em um corpo causado por pancada, contusão ou doença; sinal de nascença na pele de pessoas e animais; conjunto de traços físicos, estilo e modos que são individuais e característicos de uma pessoa (figurado); característica ou atributo superior que faz alguém ou algo sobressair em relação aos demais; nome, termo, expressão, desenho ou símbolo ou combinação desses elementos que serve para identificar a propriedade, a categoria e origem de mercadorias ou serviços de uma empresa e para diferenciá-los dos concorrentes; identificador da empresa ou do fabricante; nome, associado a um ou mais itens de uma linha de produtos, que é usado para identificar a fonte ou caráter do item ou dos itens, e, por extensão, o próprio produto; letra, nome, número ou emblema bordado a linha ou feito a tinta em peça de roupa ou em artigos de cama, banho e mesa que serve para identificar seu proprietário; sinal impresso com ferro em brasa no corpo

---

<sup>13</sup> <https://www.etymonline.com/>

<sup>14</sup> As acepções não foram colocadas em ordem específica, visto que tal ordem varia de fonte para fonte. Foram consultados os dicionários online Michaelis, Dicio e Priberam. Disponíveis em: <http://michaelis.uol.com.br/>; <https://www.dicio.com.br> e <https://dicionario.priberam.org>.

de um animal que identifica seu proprietário; anotações feitas em texto, nota; medida-padrão que serve para orientar ou determinar medidas; aquilo que delimita, que determina o limite ou fronteira; impressão ou sensação deixada por alguma experiência; selo, chancela, carimbo; passo, movimento, posição ou evolução numa coreografia ou numa representação, entre outros.

Além das acepções, os dicionários apresentam exemplos de uso do vocábulo em expressões compostas, sendo interessante notar que essas expressões, em quase sua totalidade, são relacionadas à esfera da propriedade industrial tais como: marca registrada, marca própria, marca da casa, marca líder, marca corporativa, marca de fábrica, marca nacional, etc.

Os significados trazem algo em comum: marca é um elemento capaz de permitir a rápida identificação de coisas e ideias. Esse elemento esteve presente ao longo da história humana. O que hoje conhecemos como marcas, têm origem em um passado bem longínquo, e, claramente, não tinham as mesmas características que apresentam na atualidade. As marcas vieram evoluindo juntamente com a sociedade e muitos dos significados do vocábulo ilustram essa evolução. Alguns dos usos mais antigos de um sinal de identificação são aqueles que comprovam a propriedade de animais e objetos de uso cotidiano ou produtos a serem transportados/comercializados, assim como demarcação de terrenos. Também eram usados símbolos para corporações, instituições de ensino e associações religiosas; assim como para a identificação de famílias (escudos e brasões de nobreza) e de artífices que identificavam suas obras (cerâmica e cantaria, por exemplo). Ou seja, essas marcas primitivas eram, na maioria das vezes, usadas em substituição ao nome ou à identidade (de pessoa, família ou entidade) em um processo de simplificação muito prático visto que, de acordo com o dito popular, “uma imagem vale mil palavras”.

Domingues (1984) e Carvalho (2009) apresentam um panorama detalhado da história e da evolução das marcas no ocidente, a partir do qual foi compilado o breve relato que se segue. Os predecessores da marca tinham como funções principais a identificação de propriedade, autoria e indicação de origem e procedência. Parte desses sinais era utilizada em trocas econômicas, com utilização similar ao uso moderno no sentido de distinguir e identificar, mas sem as funções modernas de proteção ao produtor e aos consumidores.

A proteção ao produtor e ao consumidor por meio do uso de sinais distintivos teve origem na Idade Média e suas corporações de ofícios<sup>15</sup>, as quais se tornaram entidades que detinham o monopólio sobre a produção e o trabalho. Eram associações constituídas por mestres e aprendizes, com os mestres como patrões e os aprendizes como trabalhadores pouco acima da condição de servos. Um mestre podia ter uma marca pessoal, que devia ser aprovada pela corporação. Caso o mestre não atendesse às condições impostas pela corporação na forma de regulamentos e especificações técnicas, podia perder sua marca e ser proibido de trabalhar naquele ofício, e esses registros junto à corporação teriam constituído, em essência, os primeiros “registros de marca” ocidentais.

Ressalta-se que, inicialmente, o sinal usado por uma corporação específica não tinha a finalidade de identificar o negócio perante os consumidores, mas a de identificar suas propriedades (como os animais a serem abatidos, pedras a serem transportadas ou os produtos a serem entregues)<sup>16</sup>. A marca corporativa passa a ser mais semelhante à moderna quando passa a ser usada para identificar uma pessoa e sua autoria (o mestre e os bens produzidos em sua oficina), lhe imputando, inclusive, a responsabilidade pela qualidade desses bens. Nesse contexto a marca era um elemento de controle e limitação da concorrência, e não uma vantagem competitiva. Os sinais não precisavam identificar o negócio perante os consumidores porque produtores e consumidores geralmente se conheciam uma vez que a maioria das trocas de bens e do comércio eram limitados geograficamente.

Com o tempo, essas marcas individuais deixaram de ser um mero elemento de controle e passaram a representar a qualidade dos produtos por elas assinaladas. Os mestres podiam escolher e usar livremente os sinais que os representariam desde que fossem registrados junto à sua corporação. Essas marcas eram consideradas bens que podiam ser herdados ou transferidos.

As marcas corporativas também apresentavam uma importante função: a fiscal. Especialmente no ramo de tecidos, as marcas corporativas comprovavam não só a identidade do produtor, mas também se os tributos devidos foram pagos. E como em qualquer atividade econômica humana, havia fraudes e imitações que eram vigorosamente combatidas, tanto pelas corporações (que

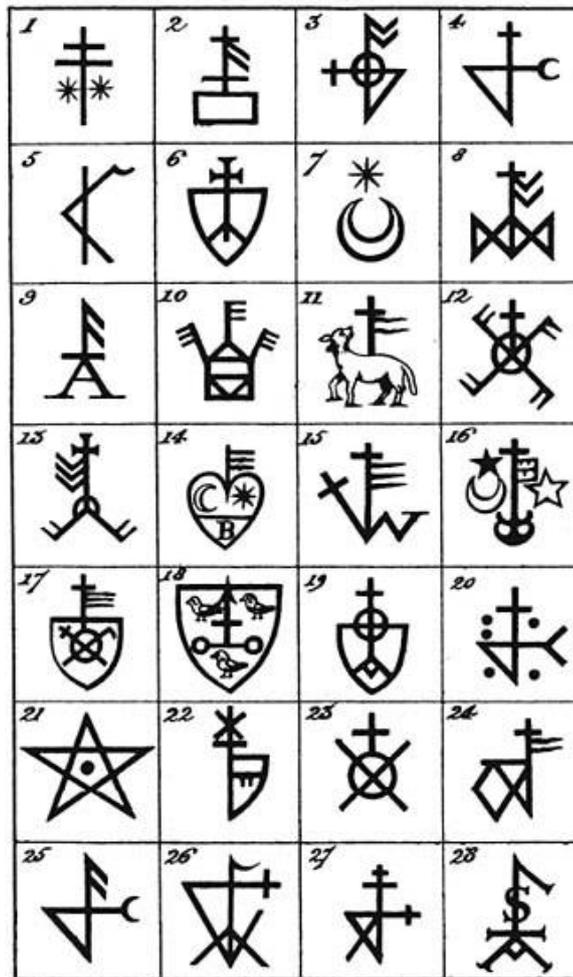
---

<sup>15</sup> Domingues (1984) relata que as corporações, na verdade, teriam origem na organização de certas classes na Roma antiga; contudo, essas organizações se tornaram comuns e dominantes na Idade Média.

<sup>16</sup> Uma leitura interessante, ainda que ficcional, é o romance “Os pilares da Terra” de Ken Follett, que acompanha a vida de diversas personagens no entorno da construção de uma catedral gótica na Inglaterra, entre 1135 e 1174, e que apresenta diversos aspectos do funcionamento de corporações de ofício de pedreiros e suas relações de trabalho no período medieval.

não admitiam concorrência ou produção fora dos padrões estabelecidos) quanto pelos entes estatais (por desvio de impostos). Diversos desses sinais identificadores não podiam ser considerados marcas no sentido comercial, pois eram, na verdade, sinais garantidores de qualidade ou de que tinham sido verificados e inspecionados por uma autoridade corporativa ou estatal.

Figura 1: Seleção de marcas usadas por comerciantes medievais da cidade de Norwick, Inglaterra.



Fonte: <http://users.trytel.com/tristan/towns/florilegium/popcom04.html>

Os estabelecimentos comerciais, por outro lado, usavam desenhos e insígnias para se diferenciar dos outros e, inclusive, para informar o seu ramo de atividade (uma caneca para um lugar que servisse bebidas, um pênico para um açougue, uma bigorna para uma ferraria, por exemplo, embora não fosse regra). Observa-se, no entanto, que a insígnia usada podia ser de uso compulsório pelas regras da localidade ou da corporação; assim como os sinais usados pelos indivíduos, havendo casos em que ambos os sinais deveriam ser usados conjuntamente.

Figura 2: Sinal medieval de identificação comercial: açougue



Fonte: <https://www.flickr.com/photos/40632439@N00/10767877935>

Figuras 3 e 4: Sinais medievais de identificação comercial: padaria e apotecário



Fonte: <https://gallivance.net/2014/10/25/rothenburgs-medieval-high-street-shop-signs-as-street-art/>

Figuras 5 e 6: Sinais medievais de identificação comercial: apotecário e alfaiate



Fonte: <http://www.electrummagazine.com/2012/10/medieval-guild-signs-and-emblem-traditions-zunftzeichen/>

Figura 7: Emblemas de guildas



Fonte: <https://www.alamy.com/stock-photo-old-guild-emblems-symbols-of-craft-guilds-historical-chromotafel-coloured-34118527.html>

Esses sinais distintivos evoluíram lentamente, passando de meros elementos identificadores para um recurso precioso na relação concorrencial; principalmente a partir do momento em que o comércio se desenvolveu ao ponto em que o produtor e o consumidor não tinham mais contato direto em uma relação pessoal, e a marca passou a ser o elemento que unia fabricantes com comerciantes e consumidores, garantindo a qualidade e características dos bens identificados pela marca.

A Idade Média deu lugar à Idade Moderna e ao Renascimento. O comércio floresceu, se tornando a principal fonte de riquezas para as nações, e, juntamente com o desenvolvimento técnico, tornou o método de produção das corporações de ofício ultrapassado. Os privilégios e limitação ao empreendedorismo e à livre concorrência se tornaram obstáculos ao crescimento econômico e mercantil. As corporações foram extintas, e a Revolução Industrial, com sua

produção em massa, promoveu a oferta de bens de melhor qualidade, uniformes e a menor preço. Com o aumento da concorrência houve o surgimento de formas de propaganda (cartazes, catálogos, periódicos, pregoeiros) e as marcas ganharam uma nova dimensão, similar à atual.

Com o aumento das trocas comerciais e o distanciamento cada vez maior entre produtor e consumidor, e, portanto, do uso disseminado de marcas para distinguir os bens, foram surgindo as primeiras leis marcárias. É importante observar que antes de leis dedicadas exclusivamente às marcas, o assunto já era tratado de forma secundária em normas legais tratando de direito da concorrência ou direito comercial<sup>17</sup>, como os que instituíaam as corporações de ofício, por exemplo. A primeira lei moderna sobre marcas é considerada a francesa de 1857, seguida pela italiana de 1868 e a brasileira de 1875<sup>18</sup>.

A primeira lei brasileira sobre marcas foi baseada na lei francesa, apresentava apenas 18 artigos e trazia, como definição de marca em seu art. 1º:

“E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedencia. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma fôrma distinctiva, no da firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio.” (BRASIL, 1875)

A definição legal de marca no Brasil sofreu alterações nas legislações subseqüentes de 1887, 1923, 1945, 1967, 1969, 1971 e 1996<sup>19</sup>:

Art. 2º As marcas de industria e de commercio podem consistir em tudo que esta Lei não prohiba (art. 8º), e faça differençar os objectos de outros identicos ou semelhantes, de proveniencia diversa.

<sup>17</sup> Domingues (1984) e Carvalho (2009) fazem referência a um caso de 1618 – *Southern V. How* - sobre jóias falsificadas, mas que tratou de marcas, ocorrido na Inglaterra, que por muito tempo foi considerado o primeiro precedente jurisprudencial na matéria. Eventualmente, foi descoberto que o juiz do caso se baseou em caso anterior, esse sim, o primeiro. No entanto, trata-se de uma visão euro centrista visto que sinais usados como marca já eram comuns no oriente. No Japão, no período Tokugawa (também chamado período Edo - 1603-1868), os fabricantes de saquê estabeleceram uma espécie de lei comum referente ao uso de símbolos para identificação de fabricantes individuais, de forma a distinguir uns dos outros e a confirmar a autenticidade de cada tipo do produto. A associação dos fabricantes organizou um tipo de registro no qual estavam listados os símbolos usados (PORT, 1998). Um dos primeiros, se não o mais antigo caso de reconhecimento legal dos direitos de uma marca ocorreu no Japão em 1478, referente à marca Rokuseimon, para saquê, demonstrando que, ainda que não houvesse uma norma jurídica tratando de marcas, o conceito de que elas possuem valor por indicar a origem de produtos já existia (PORT, 1997).

<sup>18</sup> Decreto 2.682 de 23/10/1875. A elaboração da primeira lei brasileira sobre marcas foi consequência de um caso de contrafação de rapé ocorrido na Bahia em 1973, que resultou no ganho de causa pelo contrafator por falta de previsão legal sobre a matéria, gerando revolta e levando o autor da ação e os comerciantes da época a exigirem providências (DOMINGUES, 1984; BARBOSA, 2003).

<sup>19</sup> O Decreto N. 24.507, de 29 de junho de 1934 não traz uma definição de marca.

Qualquer nome, denominação necessária ou vulgar, firma ou razão social e as letras ou cifras sómente servirão para esse fim, revestindo fôrma distinctiva (BRASIL, 1887).

Art. 79. As marcas de industria e de commercio podem consistir em tudo o que este regulamento não prohiba e que faça differenciar os objectos ou productos de outros identicos ou semelhantes de procedencia diversa.

Qualquer palavra, denominação necessária ou vulgar, firma ou razão social, letra ou algarismo, sómente servirá para esse fim si revestir fôrma distinctiva.

Paragrapho unico. As marcas podem ser usadas tanto nos productos ou artigos, directamente, como sobre os recipientes ou envolveros desses artigos (BRASIL, 1923).

Art. 89. As marcas registradas, de acôrdo com êste Código, terão garantido o seu uso exclusivo para distinguir productos ou mercadorias, de outros idênticos ou semelhantes, de procedência diversa.

Parágrafo único. Considera-se marca de indústria aquela que fôr usada pelo fabricante, industrial, agricultor ou artífice, para assinalar os seus productos e marca de comércio, aquela que usa o comerciante para assinalar as mercadorias do seu negócio, fabricadas ou produzidas por outrem (BRASIL, 1945).

Art. 73. Considera-se marca de indústria e de comércio aquela que é usada pelo fabricante, industrial, agricultor ou artífice, para assinalar os seus productos ou pelo comerciante para assinalar as mercadorias do seu negócio.

Art. 74. Considera-se marca de serviço aquela destinada a distinguir serviços ou atividades (BRASIL, 1967).

Art. 71. Considera-se marca de indústria aquela que é usada pelo fabricante, industrial, agricultor ou artífice para distinguir os seus productos, e de comércio a usada pelo comerciante para assinalar as mercadorias de seu negócio.

Art. 72. Considera-se marca de serviço aquela destinada a distinguir serviços ou atividades profissionais (BRASIL, 1969).

Art. 61. Para os efeitos dêste Código, considera-se:

1) marca de indústria a usada pelo fabricante industrial ou artífice para distinguir os seus productos;

2) marca de comércio a usada pelo comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias do seu negócio;

3) marca de serviço a usada por profissional autônomo, entidade ou empresa para distinguir os seus serviços ou atividades;

4) marca genérica aquela, que identifica a origem de uma série de productos ou artigos, que por sua vez são individualmente, caracterizados por marcas específicas (BRASIL, 1971).

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. 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;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (BRASIL, 1996).

Os artigos acima apresentam em comum a função de distinguir produtos (e, posteriormente, serviços). Nota-se que nem todos os legisladores se preocuparam em definir o que é uma marca, optando por descrever para que serve e, em artigos posteriores o que pode ou não ser registrado como marca.

Ressalta-se que essas são definições limitadas à esfera jurídica, havendo muitas outras, igualmente válidas. Uma pessoa qualquer, ao ser questionada: “O que é uma marca?”, provavelmente apresentará uma explicação totalmente diferente, muito provavelmente exemplificando com as marcas que lhe cercam no momento e também dizendo para o que servem, tal como os legisladores de outrora fizeram. Há alguns anos atrás, alguém detalhista talvez consultasse um dicionário, podendo, satisfeito, enunciar as acepções transcritas no início deste capítulo. Atualmente, a mesma pessoa detalhista consultaria o sítio eletrônico Google, e, ao fazer a mesma pergunta, receberia 1 bilhão e 710 milhões de resultados em 0,58 segundos.

Em um exercício de curiosidade, pode-se fazer uma breve análise de uma parcela ínfima desses resultados: a primeira página, por exemplo. O topo é dividido entre o dicionário (de acordo com a Oxford *Languages*) apresentando vinte e duas acepções, a etimologia (origem controversa) e palavras semelhantes; e um quadro com o resultado na Wikipédia.

A Wikipédia é uma fonte de informação, nem sempre confiável, visto que seus dados são inseridos por pessoas que podem ter vieses vários. Mas, de forma geral, apresenta uma visão abrangente para o leigo, muitas vezes apontando leituras complementares e referências para os dados ali apresentados. Nessa fonte, a atual definição, no topo do texto é<sup>20</sup>:

Marca é a representação simbólica de uma entidade, qualquer que ela seja, algo que permite identificá-la de um modo imediato como, por exemplo, um sinal de presença,

<sup>20</sup> <https://pt.wikipedia.org/wiki/Marca>. Acesso em 23/05/2021.

uma simples pegada. Na teoria da comunicação, pode ser um signo, um símbolo ou um ícone. Uma simples palavra pode referir uma marca.

Nessa primeira página de pesquisa do Google há mais nove resultados<sup>21</sup> além de alguns vídeos do sítio YouTube. Desses nove, um leva para a página da Wikipedia, propriamente dita, outro é do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o qual se refere aos aspectos legais da marca e como registrá-la. Dois resultados levam às páginas de escritórios de advocacia que trabalham com o registro de marcas. Dois resultados levam a textos básicos sobre marcas. Por fim, os três resultados restantes levam às páginas de profissionais ou escritórios que trabalham com marketing, dos quais, dois apresentam a definição de marca (*brand*) da Associação Americana de Marketing (*AMA - American Marketing Association*):

Um nome, termo, design, símbolo ou qualquer outra característica que diferencie um bem ou serviço de determinado vendedor de outros vendedores. Uma marca pode identificar um item, um grupo de itens ou todos os itens de um vendedor. (*AMA apud PATEL, 2020*)

A definição acima é simples e direta, mas não retrata o amplo escopo com que o marketing trata a marca. Para os profissionais da área a marca representa um repositório de impressões, valores, significados, inspirações, experiências, etc. Tudo isso com o objetivo final de fidelizar o cliente.

David Aaker elaborou, nas décadas de 1980 e 1990, modelos e estratégias para a construção de marcas fortes. Para ele, a marca é:

*A set of assets (or liabilities) linked to a brand's name and symbol that adds to (or subtracts from) the value provided by a product or service...* (AAKER, *apud FINKLE, 2015*)<sup>22</sup>.

Essa definição é interessante, pois é uma das poucas que sublinha que a marca pode ter um caráter positivo ou negativo para o negócio. Para o autor, a identidade da marca teria natureza dupla, uma central e uma expandida. A central é uma ideia que se mantém constante, mesmo que a marca seja deslocada para outros mercados e até novos produtos. A expandida é formada por quatro conjuntos de associações: 1. a marca como produto – seu escopo, atributos como qualidade, nacionalidade, usos e características físicas; 2. a marca como uma organização –

<sup>21</sup> O Google utiliza robôs que perpassam as páginas na internet classificando-as e indexando-as por assuntos e palavras-chave. Ao se realizar uma busca no sítio o algoritmo organiza os resultados, priorizando aqueles que seriam os conteúdos mais relevantes. Profissionais da área de publicidade utilizam técnicas e ferramentas capazes de tornar determinadas páginas mais relevantes.

<sup>22</sup> Um conjunto de ativos (ou passivos) ligados ao nome e símbolo de uma marca que adiciona (ou subtrai) o valor fornecido por um produto ou serviço ... (em tradução livre).

com sua cultura organizacional, inovações e atenção ao consumidor; 3. a marca como uma pessoa – que se associa a atributos humanos, personalidade e relações com o consumidor; e 4. a marca como um símbolo – suas representações gráficas e metafóricas (AAKER, 1996). Nesse sentido, uma definição bem abrangente seria a de Seth Godin:

*A brand is the set of expectations, memories, stories and relationships that, taken together, account for a consumer's decision to choose one product or service over another. If the consumer (whether it's a business, a buyer, a voter or a donor) doesn't pay a premium, make a selection or spread the word, then no brand value exists for that consumer (GODIN, apud COHEN, 2011).<sup>23</sup>*

A multiplicidade de definições para marca reflete sua complexidade. Contudo, como esta tese trata principalmente de sua dimensão jurídica, uma vez que se refere ao registro pela autoridade administrativa, uma maior atenção à definição legal é pertinente. Os estudiosos do direito marcário também apresentam suas interpretações, as quais são citadas na doutrina e na jurisprudência. Embora sejam todas semelhantes, visto que se referem ao mesmo objeto, há diferenças sutis que, muitas vezes, revelam o contexto no qual a interpretação é dada: da norma, do mercado, da comunicação, entre outros.

O conceito legal de marca permite determinar com certa segurança e precisão os signos que podem constituir uma marca. Para Lastres (1981), há três sistemas para definir legalmente uma marca: o primeiro consiste em prever na lei um conceito geral e amplo que permita incluir as diferentes formas de que pode se revestir uma marca. Sua maior vantagem é sua elasticidade e facilidade para se adaptar a novos tipos de marcas que possam surgir no futuro. A desvantagem é exatamente essa elasticidade, com o risco que se corre no momento de decidir sobre a inclusão de certos signos ou meios no âmbito da definição legal.

O segundo sistema, que o autor considera mais teórico do que real, consiste em enumerar limitativamente na lei os signos que se consideram como marcas. A principal vantagem é a segurança jurídica que proporciona. A desvantagem é que não permite proteger novos signos ou marcas surgidos na prática com a evolução do mercado e da comunicação.

---

<sup>23</sup> Uma marca é o conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos que, em conjunto, respondem pela decisão de um consumidor de escolher um produto ou serviço em vez de outro. Se o consumidor (seja uma empresa, um comprador, um eleitor ou um doador) não paga um prêmio, não faz uma seleção ou divulga a palavra, não existe valor de marca para esse consumidor. (em tradução livre)

O terceiro sistema aproveita as vantagens dos dois anteriores. Consiste em formular um conceito amplo de marca e ao mesmo tempo, estabelecer uma enumeração dos signos que podem ser considerados como marca, podendo ser exemplificativas ou não.

Lastres (1981) considera que uma definição legal de marca, para ser correta, deve basear-se em cinco pressupostos: a marca como bem imaterial, sua capacidade distintiva (ou diferenciadora), os objetos da proteção a ser diferenciados, referir-se ao princípio da especialidade, e por fim, remeter ao âmbito no qual atua. Assim, ele sugere a seguinte definição: “*Se entiende por marca todo signo o medio que diferencie o sirva para diferenciar en el mercado un so productos o servicios de los productos o servicios idénticos o similares.*” (LASTRES, 1981, p.17)<sup>24</sup>.

Ainda segundo o autor, a marca, como todo bem imaterial, é a junção de dois elementos: a entidade intangível em si (denominada por ele de *corpus mysticum*) e o meio, instrumento ou suporte através do qual a marca se faz perceptível (denominada por ele de *corpus mechanicum*). Para Lastres (1981) a marca pode ser introduzida no mundo material por qualquer meio que seja percebido pelos sentidos, não apenas pela visão, o que significa que o autor admite marcas não tradicionais como sons, por exemplo.

Ao contrário dos outros objetos protegidos pelos direitos da propriedade intelectual (músicas, textos, patentes, etc.) a marca não foi designada para ser o objeto em si da transação econômica (esses são os produtos e/ou serviços por ela identificados), mas sim um meio com a função de criar uma informação que tem a função de facilitar as escolhas dos consumidores.

### **1.1.1 Dimensão da marca na semiologia**

A marca é fundamentalmente um signo, um símbolo que, conforme sua definição mais ampla é aquilo que, por convenção ou por princípio de analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo (RAMELLO e SILVA, 2006). Palavras são sinais orais ou escritos que representam coisas, tanto concretas quanto abstratas, simples ou complexas, indispensáveis para nossa comunicação e relações sociais.

Os seres humanos vivem em meio a símbolos. Nossa comunicação é baseada nos símbolos que constituem as palavras, nosso pensamento é estruturado por símbolos variados perpassando

---

<sup>24</sup> “Entende-se por marca qualquer sinal ou meio que diferencia ou serve para diferenciar no mercado certos produtos ou serviços de produtos ou serviços idénticos ou semelhantes.” Em tradução livre.

todos os níveis da vida em sociedade. Símbolos são representações relativamente simples de ideias e objetos. Um símbolo é usado no lugar de uma detalhada imagem mental do que invoca porque é simples e pode ser rapidamente entendido. O uso de símbolos torna mais rápidos o pensamento e a comunicação (ECONOMIDES, 1998). Marcas são símbolos utilizados num certo contexto e com certa finalidade, e nos acompanham em todos os momentos do dia, desde a pasta de dente utilizada de manhã, o celular que olhamos com frequência, a publicidade que nos cerca, o restaurante em que almoçamos, etc., até fecharmos os olhos para dormir após assistir um pouco de televisão que também tem sua marca, nos canais que também são identificados por suas marcas.

Ao entrarmos em contato com uma marca conhecida, ela nos provoca a imagem mental do bem ou serviço à que se refere. Esse é o resultado que os titulares das marcas almejam alcançar.

Por ser um signo, a marca é um objeto de estudo da semiologia<sup>25</sup>. Reflexões semiológicas sobre marcas foram extensamente feitas por Barton Beebe (2004), que descreve como os estudiosos Charles Sanders Peirce e Ferdinand de Saussure lançaram os pilares de uma ciência denominada como semiologia ou semiótica (do grego *semeion*), a qual investiga os signos dentro da sociedade. Como as marcas são signos por excelência, o direito marcário seria um objeto pertinente ao estudo da semiologia.

A semiologia apresenta alguns modelos básicos, o mais simples sendo o diádico, o qual contém um significante (o elemento perceptível do signo: uma palavra como “flor” ou seu respectivo som falado ou um sinal de trânsito com uma seta e uma faixa na diagonal) e um significado (aquilo que o significante representa, como a ideia da parte do vegetal “flor” ou a ideia de que não se deve seguir adiante, pois a via é contramão). A grande maioria dos significantes<sup>26</sup> é arbitrária, afinal, o que a palavra “flor” tem a ver com o objeto “flor”? Alguém, um dia há eras passadas, na aurora da comunicação falada, lhe conferiu uma denominação que chegou a nós, falantes da língua portuguesa, como “flor”, assim como a outros povos chegou como “fleur”, “flower”, “fiore”, “blume”, entre outros. E independente da palavra que usemos para nomeá-la, tal como escreveu o bardo, continua tendo o mesmo perfume<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> A semiologia é definida como a ciência que explora a natureza e função dos sinais assim como os sistemas e processos subjacentes à significação, expressão, representação e comunicação (BEEBE, 2004, p.626), em tradução livre.

<sup>26</sup> Onomatopéias e imagens representativas de objetos seriam as exceções.

<sup>27</sup> “*That which we call a rose by any other name would smell as sweet*”. Citação da peça “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare, cerca de 1600.

Outro modelo é o triádico, o qual transforma o signo em uma estrutura triangular, adicionando ao significante e ao significado, um referente, que é o objeto físico ou não. Nos exemplos citados, seria a flor em si e a placa de sinalização. Esse modelo é aquele que melhor se aplica às marcas em seu sentido clássico: temos o sinal marcário “Ferrari”, por exemplo, como significante, a ideia de carros esportivos de uma cor vermelha característica como significado, e o veículo propriamente dito como referente.

Dênis Barbosa, em uma analogia entre o sistema triádico de Peirce e as marcas, considera a noção de distintividade como uma função da motivação dos signos:

Numa classificação completamente popular hoje, Peirce distinguiu os signos indiciais, os icônicos e os símbolos. Os índices são signos que compartilham com o referente algum elemento material – no exemplo de sempre, a fumaça do fogo; os ícones tem relação não material, mas relativa, em face do referente – a imagem de um cavalo em face do animal, ou de uma atividade de transporte hipomóvel; os símbolos são arbitrários em face do referente.

Num aspecto crucial do sistema marcário, a distintividade que legitima ou denega o registro parte da mesma noção de motivação. Os signos que expressam, na linguagem comum, a própria coisa ou um elemento dela, não são registráveis. São registráveis, embora com restrições, os signos que mantêm uma relação icônica (descritiva ou evocativa) com a coisa; e livremente protegidos, com máxima extensão, os signos arbitrários. (Barbosa, 2006, p.39)

Em outra interpretação do sistema triádico aplicado às marcas, Thomas McCarthy (*apud* BEEBE, 2004, p. 637) reformula a definição de marca da lei dos Estados Unidos nos seguintes termos: os requisitos para a qualificação de uma palavra ou símbolo como marca podem ser divididos em três elementos: (1) o símbolo tangível: uma palavra, nome, símbolo ou dispositivo ou qualquer combinação destes; (2) tipo de uso: adoção real e uso do símbolo como uma marca por um fabricante ou vendedor de bens ou serviços; (3) a função: identificar e distinguir os produtos do vendedor dos produtos feitos ou vendidos por terceiros<sup>28</sup>.

Nessa interpretação, o símbolo tangível da marca é o significante; os produtos e serviços a serem identificados pela marca são o referente<sup>29</sup>; e o seu significado é constituído pela capacidade do símbolo de identificar e distinguir seu referente, assim como referenciá-lo como proveniente de uma determinada origem e possuir certa reputação.

<sup>28</sup> *In an analysis endorsed by the U.S. Supreme Court in Qualitex Co. v. Jacobsen Products Co., 126 J. Thomas McCarthy reformulates the Act's definition of the mark: The requirements for qualification of a word or symbol as a trademark can be broken down into three elements: (1) the tangible symbol: a word, name, symbol or device or any combination of these; (2) type of use: actual adoption and use of the symbol as a mark by a manufacturer or seller of goods or services; (3) the function: to identify and distinguish the seller's goods from goods made or sold by others.*

<sup>29</sup> Uma marca considerada descritiva é aquela cujo significante descreve uma propriedade, ingrediente ou qualidade do seu referente.

As leis, em geral, negam proteção para certas características dos referentes, especificamente aquelas que seriam essenciais ao uso ou objetivo do referente, ou que sejam consideradas uma necessidade competitiva.

Beebe (2004) aponta certa ingenuidade em duas suposições da doutrina dominante à época: a primeira é que o público consome coisas (bens e serviços) e não signos (os significados desses bens ou serviços). Dentro do modelo triádico, o público consome os referentes materiais e não os significados. A segunda suposição é que as normas marcárias protegem os meios e não os fins ao proteger apenas os significantes (as marcas), cujo valor econômico se esgotaria no momento do consumo.

No entanto, essas suposições não levariam em conta a evolução da marca no mercado do mundo real, causando uma mudança no modelo semiológico que volta para um tipo de sistema diádico, sendo a marca o significante e o significado sendo a imagem da marca. Voltando ao exemplo da Ferrari, o significado deixa de ser meramente a ideia do veículo esportivo vermelho e passa a ser toda uma gama de valores, como “luxo, liberdade, bom gosto, arrojo, etc.”. A marca funde o significante e o referente, visto que ela se torna o objeto de consumo primordial.

### **1.1.2 Dimensão jurídica da marca no Brasil**

No ordenamento jurídico nacional, consubstanciado na Lei da Propriedade Industrial – LPI<sup>30</sup>, o conceito de marca foi formulado de acordo com o terceiro sistema descrito por Lastres – uma definição ampla, dada pela conjunção dos artigos 122 e 123, seguida do artigo 124 que contém uma enumeração em 23 incisos que apresenta as proibições legais anteriormente citadas:

“Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. 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;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços providos de membros de uma determinada entidade.

---

<sup>30</sup> BRASIL, 1996

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)”

O direito marcário é regido por princípios, que são, resumidamente: territorialidade (a proteção à marca se limita aos limites territoriais do país), especialidade (a proteção recai sobre os produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente) e sistema atributivo (a propriedade da marca e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro), conforme descrito no Manual de Marcas (INPI, 2019).

Dentre esses princípios, o mais relevante ao presente estudo é o princípio da especialidade. Ele determina que a proteção assegurada à marca se dá em um contexto de produtos/serviços idênticos ou similares. Sinais idênticos ou semelhantes podem ser objeto de registro por diferentes titulares para assinalar produtos/serviços distintos entre os quais não haja qualquer relação concorrencial, de forma que não haja possibilidade de desvio da clientela, garantindo a livre concorrência<sup>31</sup>. Ninguém confunde ou faz uma associação errônea entre o produto de limpeza VEJA e a publicação VEJA. O público compreende que ambos os bens são fornecidos por empresas distintas.

No presente estudo, o contexto é multidisciplinar, pois a marca existe na sobreposição desses diversos contextos: um sinal que comunica uma informação, visando uma atividade econômica e que é regida por múltiplas normas.

Na discussão sobre a distintividade adquirida pelo uso, é relevante descrever brevemente as formas de apropriação das marcas, uma vez que tal questão apresenta impacto na forma como o Brasil lida com esse fenômeno.

## 1.2 Aquisição da marca

Quanto à questão jurídica de proteção, Assafim (2014) define a propriedade intelectual como o regime jurídico estabelecido para bens imateriais juridicamente suscetíveis de proteção especial, a qual é outorgada por ordenamentos jurídicos dos diversos sistemas nacionais e regionais. As propriedades intelectuais englobam “certas realidades que são produto da criação

---

<sup>31</sup> A exceção ao princípio da especialidade no ordenamento jurídico brasileiro é a marca de alto renome, à qual é garantida proteção em todos os ramos de mercado, e que é disciplinada por meio do art. 125 da LPI e resolução INPI/PR 107/2013.

intelectual do homem suscetíveis de manifestação exterior e podem de alguma forma ser monopolizadas” (ASSAFIM, 2014, p. 204).

A aquisição da propriedade da marca se dá pela ocupação, seja pela criação de um novo termo ou imagem ou pela apropriação de palavra ou símbolo já existente e que se passa a usar como marca. De acordo com Domingues (1984, p.318), a ocupação é a “apropriação ou apoderamento de coisa sem dono, com a intenção manifesta de adquiri-la”. No que se refere às marcas, essa ocupação não é pura e simples, a pessoa não toma posse de uma palavra ou imagem tornando-se sua proprietária absoluta. O monopólio de seu direito (de usar, licenciar e excluir o uso por terceiros) se dá apenas no que se refere à aplicação do sinal ou símbolo a determinados produtos e serviços<sup>32</sup>.

Barbosa (2007) concorda que as marcas são resultado de ocupação, mas declara que não se concebe, na legislação brasileira vigente, um direito de propriedade natural, resultante da ocupação sobre as marcas. No tocante ao que se pode apropriar, Barbosa define pela norma proibitiva:

(...) 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*). O direito marcário considera *res communis omnium* tanto os signos genéricos, os necessários ou os de uso comum, quanto os signos descritivos (2007, p.2)

Para muitos autores, com aplicação em algumas jurisdições, uma marca não precisaria ser registrada, já que sua validade seria estabelecida pelo uso. Esse método era comum quando o comércio cobria áreas geograficamente limitadas, de forma que possíveis conflitos eram mais fáceis de serem detectados e evitados. Hoje em dia, ainda que o registro não seja obrigatório na maioria dos países, o procedimento garante algumas vantagens, especialmente a de um direito mais seguro, que não requer a demonstração de uso prévio, maior facilidade de proteção e, virtualmente, duração ilimitada<sup>33</sup> (RAMELLO, 2006).

De acordo com Gama Cerqueira (*apud* DOMINGUES, 1984, p.319), “a formalidade do registro da marca na legislação de todos os povos tem por finalidade tornar certa e conhecida a apropriação de determinado sinal distintivo como marca de uso exclusivo de uma pessoa”.

<sup>32</sup> É o princípio da especialidade, citado na seção anterior.

<sup>33</sup> Desde que o registro seja sucessivamente prorrogado. Há previsões para o término da validade de uma marca como a caducidade (ausência de uso por certo período de tempo) e a degenerescência (quando a marca deixa de ser distintiva e se confunde com o produto e serviço, se tornando um termo genérico), entre outras razões, sendo que a última não é reconhecida legalmente no Brasil.

Ainda segundo Gama Cerqueira (*apud* DOMINGUES, 1984, p. 328), “uma coisa é a aquisição da propriedade, outra, seu reconhecimento pelo Estado”.

A doutrina sobre as formas de apropriação das marcas as classifica em três sistemas: o declarativo, o atributivo e o misto (com algumas variações nas denominações):

O sistema declarativo é aquele em que a proteção independe do registro da marca pelo Estado por ser derivado do uso. O usuário do sinal não registrado tem o direito de impedir o uso e/ou registro da marca por terceiros.

O sistema atributivo é aquele em que é necessário o registro para que o Estado forneça proteção à marca. O simples uso da marca não garante direitos ao usuário de impedir que terceiros a utilizem também. A lei só protege as marcas registradas. Esse sistema se baseia no princípio do *first to file*<sup>34</sup>, que garante o direito àquele que primeiro depositar o pedido junto à autoridade competente. O titular da marca registrada obtém, através do registro, o direito positivo de uso e o direito negativo de exclusão de terceiros. “Este direito negativo, ou *ius prohibendi*, é conhecido, também, como um direito de exclusiva” (ASSAFIM, 2014, p.205)<sup>35</sup>. Esse direito lhe permite agir de forma a impedir o registro da marca igual ou similar para assinalar produtos/serviços idênticos ou afins que possam, a juízo do titular, serem suscetíveis de causar confusão e/ou associação errônea pelos consumidores. Ou seja, o direito de exclusiva só se aplica dentro do escopo do princípio da especialidade.

O sistema misto é aquele em que há uma conjugação dos dois sistemas anteriores, o que pode ocorrer de formas variadas. Uma delas é obrigatoriedade de uso antes de se poder solicitar o registro (sistema declarativo seguido do atributivo), ou um sistema atributivo que contenha exceções pontuais ao usuário anterior de boa fé, que tem direito à prioridade ao registro em casos específicos.

No caso do Brasil, Moro (2003) considera que o sistema adotado é o misto com predominância do atributivo visto que há casos em que o uso tem preferência ao registro<sup>36</sup>. A autora também discute a questão do conflito entre leis internas e internacionais em vista da polêmica quanto ao fato da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996) não dispor expressamente sobre a

<sup>34</sup> *First to file* = primeiro a depositar (tradução livre do inglês)

<sup>35</sup> Para um detalhamento sobre o direito de exclusiva, sugere-se a leitura do texto do José de Oliveira Ascensão (2008) no qual o autor compara as noções de direito de propriedade, de monopólio e de concorrência no que se refere aos bens protegidos por direitos de propriedade intelectual.

<sup>36</sup> Usuário anterior de boa-fé, conforme art. 129, parágrafo 1º da LPI (BRASIL, 1996).

aquisição de distintividade pelo uso, enquanto a Convenção da União de Paris (CUP)<sup>37</sup>, sim. Esse conflito não encontra regulamentação específica no direito nacional, mas é tratado nos tribunais a partir de decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário 80.004, que equipara o tratado à lei (MORO, 2003).

Apesar da divisão nesses três sistemas, Gama Cerqueira (*apud* DOMINGUES, 1984, p. 328) adverte “na realidade, por sua natureza, conteúdo e efeitos, ambos os sistemas são declarativos, eis que a propriedade da marca decorre do direito natural e intervenção estatal consiste apenas no acertamento de uma situação jurídica.”, em contraponto com a opinião já citada de Barbosa (2007).

Quanto à forma do registro, Domingues (1984) a divide entre aquela na qual apenas ocorre o depósito sem qualquer exame da marca e aquela em que há exame após o depósito conforme as respectivas legislações locais.

O registro sem exame prévio se caracteriza pelo fato de a autoridade administrativa ter uma função meramente cartorial: de receber os requerimentos, fazer uma verificação de formalidades exigidas e tornar público o seu registro. Àqueles que se sentirem prejudicados resta a via judicial para disputar o direito. A vantagem do sistema seria deixar para a autoridade judicial o julgamento quanto à legalidade do registro baseada na realidade fática. No entanto as críticas são variadas e contundentes: o sistema estimula as ações judiciais; nos casos em que a marca agride, não o interesse de um terceiro, mas de todo um grupo (como marcas contra a ordem pública, etc), dificilmente haveria quem arguisse a questão judicialmente; insegurança para o titular da marca; possível confusão por parte do consumidor em casos de convivência de marcas iguais para os mesmos produtos, mas pertencentes a origens distintas.

O registro com exame prévio é aquele no qual o pedido de marca é submetido a algum tipo de exame antes do registro definitivo. A amplitude do exame varia de acordo com a jurisdição, sendo os dois tipos mais comuns aquele em que apenas as proibições absolutas<sup>38</sup> são verificadas e aquele em que tanto as proibições absolutas quanto as relativas<sup>39</sup> são verificadas administrativamente. O sistema de exame prévio é adotado pela maioria dos países e apresenta

---

<sup>37</sup> BRASIL, 1975.

<sup>38</sup> As proibições absolutas são aquelas referentes à distintividade, veracidade e à liceidade do sinal. A veracidade se refere a sinais com caráter enganoso e a liceidade refere-se a sinais contrários à moral e aos bons costumes, assim como aqueles que reproduzem ou imitam sinais de caráter público ou oficial (INPI, 2019).

<sup>39</sup> As proibições relativas são aquelas referentes à disponibilidade do sinal. Ou seja, o sinal é registrável do ponto de vista das proibições absolutas.

diversas variações procedimentais, como: se há possibilidade de oposição por terceiros e em que momento essa oposição pode ser apresentada; se o exame é feito antes ou depois da publicação do pedido para ciência de terceiros; prazos variados para os atos a serem efetuados junto à administração; forma de comunicação entre a administração e o usuário; etc.

### **1.3 Funções da marca**

A marca evoluiu juntamente com a sociedade humana, desde os primórdios dos primeiros sinais que identificavam a posse de um bem até à ferramenta que conhecemos hoje. Uma investigação sobre as funções exercidas pela marca é de interesse para a pesquisa, pois possibilita uma análise mais profunda do sinal em estudo – aquele que adquiriu distintividade pelo uso – e se é capaz de cumprir suas funções fundamentais.

A palavra “função” tem múltiplos significados, sendo aqui utilizado aquele que se refere ao uso a que se destina algo; utilidade, emprego, serventia. Ou seja, para o quê serve uma marca. Embora as várias definições de marca já tragam descritas em si algumas de suas funções, uma maior elaboração é desejável. Observa-se que autores variados têm opiniões diversas sobre quais são as funções e qual a mais importante ou fundamental. A verdade é que as funções se interconectam, se entrelaçam e se sobrepõem, e muitas vezes são descritas separadamente apenas por questões didáticas ao compartimentalizar cada objetivo. Como bem descreveu Barbosa:

Tais funções, [...], configuram inexoravelmente a marca como um objeto simultaneamente econômico, jurídico e semiológico. Esta tripla natureza surge, frequentemente inconsciente, na construção dos doutrinadores do Direito desde o século XIX, quando se consolidou o sistema - ora existente – da proteção de marcas. (2007, p.1)

O estudo das funções das marcas é muito importante para a delimitação das faculdades do titular, definindo o alcance de seu poder jurídico, determinando assim tanto seu exercício regular quanto o abuso desse direito (ASSAFIM, 2014).

### 1.3.1 Função de indicação de origem

Quando vemos uma marca conhecida, imediatamente vinculamos o produto ou serviço por ela identificada a uma origem, no sentido do fornecedor do bem ou do prestador do serviço. Mesmo que nunca tenhamos tido contato com a empresa fabricante ou sequer utilizado o serviço, acreditamos que tenham vindo do mesmo lugar. O Nescau é fabricado pela Nestlé, não importando por qual das 31 fábricas da empresa no Brasil<sup>40</sup>.

A indicação de origem é considerada a mais antiga das funções marcárias tendo evoluído com as sociedades humanas desde o surgimento dos sinais predecessores considerados “antepassados” da marca moderna. Desde indicar propriedade (marcação de gado nos primórdios da vida em sociedade) e responsabilidade (produtos manufaturados por guildas de artesões em tempos medievais), até a função de origem moderna, surgida com a revolução industrial e a produção em massa<sup>41</sup>.

No período anterior à revolução industrial os produtores tinham, em geral, contato direto com o consumidor, e as transações eram realizadas de forma pessoal. No entanto, com o início da produção industrial centralizada e a distribuição indireta por meio de intermediários, essa conexão pessoal foi perdida. Assim, o uso de marcas tornou-se a forma pela qual o consumidor passou a identificar qual o produtor de determinado bem (NASER, 2008).

A marca, portanto, existiria primariamente para proteger a reputação do produtor de mercadorias ou prestador de serviços. Tanto que o valor das marcas é medido de acordo com sua capacidade de transmitir aos consumidores informações quanto às características, qualidade e respeitabilidade dos produtos ou serviços de determinada empresa (SIEMENSKY e BRYER, 1994; ONO, 1999; MERGES *et al.*, 2007, NASER, 2008).

A função de origem teria se desenvolvido paralelamente ao desenvolvimento e crescimento do comércio e a distribuição de bens mundialmente (NASER, 2008). O significado dessa evolução da função de origem seria que a identidade do produtor/fornecedor deixou de ter importância já que uma marca não informa de onde os produtos/serviços são. Ou seja, a origem pode ser anônima, mas a função determina a conexão entre os bens da marca e o proprietário da marca, especialmente quando os produtos são semelhantes (BARBOSA, 2007; NASER, 2008).

---

<sup>40</sup> <https://corporativo.nestle.com.br/aboutus/empresanestle>

<sup>41</sup> Para uma leitura mais detalhada sobre a história da marca, sugere-se a leitura dos capítulos 1 a 3 do livro “Marcas e Expressões de Propaganda” (Domingues, 1984).

Quando se diz que a marca designa a origem dos produtos/serviços não se está se referindo à origem geográfica<sup>42</sup>, e nem tampouco a um estabelecimento fabril ou prestador de serviços:

A origem não é, igualmente, subjetiva. A escolha de produtos e serviços se faz essencialmente pela marca, e não pelo titular ou fabricante. A extrema mobilidade atual no controle e na forma das pessoas jurídicas titulares das marcas, ou fabricantes dos respectivos produtos, torna esse índice irrelevante.

[...]

Pelo menos no Brasil, e em quase todos os países em que não se vincula a marca a um estabelecimento, como visto, o signo é licitamente usado, licenciado, vendido, quer os produtos sejam fabricados ou os serviços prestados pelo titular, pelo licenciado, ou por quaisquer terceiros. (BARBOSA, 2007, p. 7-8)

Essa função seria a de garantir que os produtos (e posteriormente os serviços também) possuíssem a mesma origem empresarial. No entanto as relações comerciais e econômicas tornaram-se tão variadas e complexas que esse entendimento teria se tornado inaplicável. Marcas são transferidas e licenciadas livremente, descoladas dos estabelecimentos fabris de seus titulares originais. Portanto não há garantia que determinado bem foi produzido no mesmo estabelecimento e seguindo os mesmos procedimentos. Assim, “a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto” (ASCENSÃO, 2002, p.21). Portanto:

A “origem” a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela. Esta relação fática e bilateral, que se realimenta, transcende as licenças, prescinde da garantia de qualidade, ignora a geografia e as peculiaridades de um estabelecimento fabril. (BARBOSA, 2007, p. 8)

Para Naser (2008), a função principal da marca é a de origem e procedência, a qual todas devem executar. As funções informativa, de publicidade e de qualidade seriam secundárias e estariam ligadas à função de indicação de origem. No entanto, para Schechter (1927), as marcas não funcionam hoje em dia como identificadores de origem, argumentando que com o desenvolvimento do comércio, os consumidores não consideram importante saber a origem do produto/serviço já que normalmente os bens são produzidos muito longe, circulam entre distribuidores e comerciantes para serem, só então, consumidos. Para o autor a origem dos

---

<sup>42</sup> Não se deve confundir essa função com sinais de indicação de origem e procedência, que são aqueles que vinculam o produto ou o serviço a uma origem geográfica. Os exemplos mais famosos desses sinais são os vinhos, embora possa se referir a diversos tipos de bens. No Brasil, tais sinais recebem proteção através do reconhecimento da Indicação Geográfica, disciplinada nos arts. 176 a 182 da Lei da Propriedade Industrial.

produtos raramente é conhecida e o que importa para os consumidores é saber que os bens lhes chegam pelos mesmos canais que outros que lhes satisfizeram anteriormente.

Morris (2011) descreve como o Tribunal de Justiça da União Europeia desenvolveu o conceito de como a “função essencial” de uma marca garante ao consumidor a identidade da origem do produto da marca registrada. No caso Arsenal FC vs. Reed, o tribunal declarou que a função essencial de uma marca é garantir a identidade de origem dos bens comercializados<sup>43</sup>. O autor considera que a função fundamental de uma marca é identificar os produtos e sua origem. “Na realidade, há que se distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva” (ASCENSÃO, 2002, p.21).

### 1.3.2 Função distintiva<sup>44</sup>

Uma pessoa que vai comprar chocolate (ou qualquer outro produto) faz uso das marcas para tomar sua decisão. Ela vai olhar as opções e escolher entre, digamos: Diamante Negro, Crunch e Hershey’s Ovomaltine se quiser algo crocante e estiver em uma loja que venda produtos de diversos fornecedores. Caso esteja em um shopping de bom tamanho, poderá escolher entre Copenhagen, Cacau Show e Brasil Cacau. Se em cada produto estivesse escrito apenas “Chocolate Crocante” e em cada fachada “Loja de Chocolates”, isso tornaria as coisas mais complexas para o consumidor, que não teria como distinguir entre os produtos e seus fornecedores.

A distintividade da marca se trata de atributo fundamental do sinal marcário<sup>45</sup> cujo objetivo é a capacidade de diferenciar e distinguir um produto/serviço de outros similares. Gonçalves (1999, p.25) atribuiu à capacidade da marca de diferenciar os produtos em uma “uniformidade derivada da produção em série”, uma “função distintiva”.

A distintividade pode ser descrita como um requisito duplo:

<sup>43</sup> “Similarly, the ECJ developed the concept of how the “essential function” of a trade mark guarantees the identity of the origin of the trade marked product to the consumer”. Nota nº 86: “For instance, in Arsenal FC v. Reed, the ECJ said “the essential function of a trademark is to guarantee the identity of origin of the marked goods [ . . . ]” Caso C-206/01, Arsenal Football Club plc v. Reed, 2002 E.C.R. I-10299. (Morris, 2011, p. 335).

<sup>44</sup> Cabe aqui apresentar as definições dicionarizadas em Língua Portuguesa para a palavra “distintivo”. “Significado da palavra distintivo (dis.tin.ti.vo) : adj. Que distingue, que mostra diferença, que assinala cada indivíduo ou objeto. / — S.m. Sinal característico; insígnia, emblema, escudo. Fonte: Dicio (<https://www.dicio.com.br/distintivo/>)

<sup>45</sup> A condição da distintividade do sinal consta das legislações internacionais que tratam de marcas, como TRIPS (art. 15) e CUP (art; 6º quinquies).

Considera-se diferencialmente distintivo o signo que se distingue dos demais já apropriados por terceiros ou, mais precisamente, o que pode ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros. Considera-se absolutamente distintivo o signo que, em relação ao nome comumente usado (em domínio comum) para o objeto designado, tenha tal autonomia que permita apropriação singular. (BARBOSA, 2007, p. 3)

Outras expressões comumente utilizadas para descrever este requisito duplo são: distintividade extrínseca (ou relativa) que é aquela em relação aos outros sinais que identificam produtos/serviços idênticos ou semelhantes de outros fornecedores; e distintividade intrínseca que é aquela que o sinal em si possui em relação aos produtos/serviços que identifica.

Quanto à relação da função com sua necessária proteção legal, Gonçalves esclarece que:

[...] ao atribuir ao produtor um direito de uso exclusivo de uma marca a lei visou, acima de tudo, assegurar a identificação do produto como proveniente de determinada fonte produtiva, ao mesmo tempo que prevenia a susceptibilidade de confusão com produtos congêneres de outros concorrentes e estabelecia uma relação nova com os consumidores, permitindo a estes a repetição da mesma escolha (1999, p. 26).

Contudo, Ascensão observa que não se deve confundir a função distintiva com aquela de determinação de origem, uma vez que a “a marca não é um sinal distintivo de indivíduos, como o nome de estabelecimento, a insígnia, o nome comercial (...)” (2002, p. 45), visto ser um sinal distintivo em uma série. “Ao mínimo, que chega a um nível quase tautológico: distingue os produtos ou serviços integrados naquela série de todos os outros, por definição nela não integrados” (ASCENSÃO, 2002, pg. 46).

Beebe (2004) considera que a doutrina sobre legislação marcária é dominada por uma análise de base econômica<sup>46</sup>, contudo esse tipo de análise teria falhado em explicar conceitos como a distintividade e a diluição de marcas. Essa influência da análise econômica seria agora quase total, tendo sido adotada pelo mais alto nível do judiciário dos Estados Unidos<sup>47</sup>. Assim, o autor propõe que uma maior compreensão sobre o tema pode ser alcançada via o estudo da semiótica, anteriormente referida, que é um campo de conhecimento teórico-sistêmico, da qual faz parte a linguística estrutural, que se dedica ao estudo dos signos e dos sistemas de sinais. Na relação semiótica do modelo triádico, a distintividade intrínseca é aquela que se refere ao quanto o significante é diferente do significado.

<sup>46</sup> Landes e Posner (1987) fazem uma analogia entre a legislação marcária com a legislação de concorrência, considerando que ambas podem ser explicadas baseadas na hipótese de que as leis estão tentando promover eficiência econômica.

<sup>47</sup> Beebe (2004, p. 624) cita inúmeras ações judiciais que corroboram esse entendimento.

É comum na literatura a classificação dos sinais marcários quanto à sua composição em relação aos produtos/serviços por eles identificados. Apresenta-se a seguir uma divisão em cinco categorias<sup>48</sup> em ordem decrescente de distintividade:

- a) Sinais fantasiosos: aqueles formados por vocábulos não dicionarizados e que não remetem a qualquer produto/serviço. Ex: KODAK para câmeras e filmes fotográficos;
- b) Sinais arbitrários: aqueles formados por vocábulos dicionarizados, mas cujo significado não tem qualquer relação, direta ou indireta, com os produtos/serviços que visam assinalar. Ex: APPLE (maçã, em inglês) para computadores;
- c) Sinais sugestivos/evocativos: aqueles formados por: 1) vocábulos não dicionarizados mas cuja composição utilize radicais, prefixos ou sufixos que remetam ao produtos/serviços que visam assinalar. Ex: NATURELLE para qualquer produto com insumos provenientes da natureza, como alimentos, cosméticos, etc.; e 2) vocábulos dicionarizados que apresentam uma relação indireta, que pode ser metafórica, com o produto/serviço que visa assinalar. Ex.: NAS NUVENS para sapatos de salto alto;
- d) Sinais descritivos: aqueles formados por vocábulos ou expressões que descrevem alguma característica (qualidade, formato, natureza, insumo, público alvo, etc.) aplicável aos produtos/serviços que visam assinalar. Ex: a expressão BOM, BONITO E BARATO para qualquer produto;
- e) Sinais genéricos ou necessários: aqueles que denominam ou representam fielmente os produtos/serviços que visam assinalar. Ex: o vocábulo CARRO para automóveis.

Assafim (2014) considera que a concessão de uma marca é uma espécie de monopólio sobre um sinal, lhe garantindo o direito positivo de uso e o direito negativo de exclusão de outros sinais que possam ser iguais ou semelhantes ao do titular em certo contexto (para produtos/serviços idênticos, semelhantes ou afins).

---

<sup>48</sup> Essa classificação muda de acordo com o autor consultado, portanto foi utilizada uma variação da classificação adotada pela Diretoria de Marcas do INPI (INPI, 2019), a qual aglutina os sinais descritivos, genéricos ou necessários sob o rótulo geral de “não distintivos”. Ainda assim, observa-se que legislações estrangeiras podem considerar como não distintivos sinais considerados distintivos no Brasil (por ex: nomes de localidades e sobrenomes são considerados, *a priori*, não distintivos nos EUA). Observa-se ainda que na literatura anglo-saxã as marcas são tradicionalmente divididas em quatro categorias de distintividade: “*arbitrary/fanciful, suggestive, descriptive and generic*”. De acordo com Morris (2011) essas categorias teriam sido estabelecidas no conflito judicial *Abercrombie & Fitch V. Hunting World*, no que se refere a marcas nominativas. **US Court of Appeals for the Second Circuit - 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)** Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/537/4/468363/> Acesso em 08/03/2022.

Assim, não é permitido, por regra geral, que um agente adquira o monopólio da utilização de termos genéricos, necessários, de uso comum ou descritivos sob pena de criar dificuldades significativas para o funcionamento efetivo do mercado. Os competidores devem poder utilizar tais termos na descrição de seus produtos/serviços. Se assim não for, os competidores se encontrarão em desvantagem econômica em relação àqueles que detiverem o monopólio sobre tais termos. De acordo com Economides (1988) um competidor não pode ter a permissão de empobrecer a linguagem do comércio ao evitar que seus colegas descrevam corretamente seus próprios bens. Assafim (2014) aponta que o uso de tais termos é lícito e comum a todos os concorrentes, assim como útil aos consumidores nas suas pesquisas que antecedem e instruem suas respectivas decisões de compra. Landes e Posner (1987) observam, quanto aos termos descritivos, que o problema é que os atributos que interessam ao comprador são limitados, e permitir que um produtor se aproprie de um deles aumenta os custos dos competidores que não poderiam mais utilizar essas palavras, as quais podem até deixar de ser usadas comumente para serem somente associadas à marca. A falta de distintividade de um sinal marcário o tornaria incapaz de cumprir sua função de distinguir um produto/serviço de outros e assim identificar sua origem.

Os titulares podem tentar usar símbolos ou sinais que são associadas a imagens felizes ou que transmitam a capacidade do produto/serviço de cumprir suas funções, ou simplesmente sejam fáceis de serem lembrados. Geralmente a vantagem advinda dessa iniciativa é pequena e temporária, desde que se assuma que o sinal não é genérico ou descritivo (ECONOMIDES, 1998). A apropriação de termos genéricos ou descritivos de forma exclusiva prejudicaria a concorrência.

A criação e a preservação da clientela é o objetivo primordial das marcas atuais e, assim, a proteção marcária deveria focar na preservação da singularidade da marca, uma vez que a utilização da marca para bens/serviços diferentes e não competitivos diminui a distintividade do sinal. O prejuízo seria a diluição da marca (NASER, 2008). Nesse contexto há aqueles que defendem que deveria ser garantido um escopo maior de proteção às marcas fantasiosas e arbitrárias em detrimento daquelas que são de uso comum no que se refere à convivência em segmentos mercadológicos não afins, e nos quais, à princípio, não haveria concorrência e portanto, ausência do risco de confusão ou associação errônea. Isso seria baseado no fato de que esses sinais teriam uma força distintiva maior e identificariam qualidade (SCHECHTER, 1927). Para Naser (2008) o argumento de Schechter se baseia unicamente nos interesses dos

titulares, contrapondo a questão se a proteção marcária deveria proteger a qualidade das marcas (no que se refere ao poder distintivo frente às outras), ou, por outro lado, deveria promover um equilíbrio entre titulares e o público consumidor.

Normalmente a instituição responsável pelo registro da marca exige que o sinal a ser protegido possua, teoricamente, distintividade intrínseca antes mesmo que seja introduzida no mercado. No entanto, uma marca não nasce apenas pelo registro, mas também pelo uso, em vista do uso intenso após ter demonstrado no mercado que possui força diferenciadora (LASTRES, 1981). Se um sinal, efetivamente diferencia produtos e/ou serviços em um mercado, seria inegável que possua o requisito da distintividade e, portanto, seria desnecessária qualquer análise teórica sobre seu poder de diferenciação.

Pode-se afirmar que a distintividade do sinal é resultado da união de seus elementos constitutivos e da percepção por eles causada nos consumidores. Marcas compostas por elementos diversos (palavras, numerais, cores, imagens) que poderiam ser considerados não distintivos isoladamente, podem, combinados, formar uma marca com caráter distintivo. Tal noção foi endossada pelo Tribunal da Corte da União Europeia<sup>49</sup> ao argumentar que a avaliação do caráter distintivo de uma marca complexa não pode se limitar a uma avaliação de cada uma de suas palavras ou componentes considerados isoladamente, mas deve, sob qualquer ponto de vista, basear-se na percepção geral dessa marca pelo público relevante e não na presunção de que elementos individualmente desprovidos de caráter distintivo não possam, ao ser combinados, ter caráter distintivo (MORRIS, 2011).

Como criar distintividade é atributo e função de uma marca, os titulares podem, na prática, usar uma sobreposição de marcas diferentes de forma a atingir a maior diferenciação de seus produtos/serviços, como o uso de uma marca textual e uma imagem (SHELL e a imagem da concha, por exemplo), uma marca mista, cores e marca tridimensional<sup>50</sup> (Coca-Cola) (RAMELLO, 2006).

---

<sup>49</sup> Caso C-304/06 P, Eurohypo AG v. Office for Harmonisation in the Internal Mkt. (Trade Marks and Designs) (OHIM), 2008 E.C.R. parágrafo 41. Disponível em; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62006CJ0304>

<sup>50</sup> Um estudo de 2016 na Grã-Bretanha revelou que a garrafa da Coca-Cola é a embalagem mais icônica no país, mesmo sem a marca ou o líquido. Fonte: <https://www.packagingnews.co.uk/news/packaging-innovations-and-luxury-packaging-london-2016/study-reveals-coca-cola-bottle-as-most-iconic-pack-24-08-2016>. No Brasil, a marca tridimensional da garrafa da Coca-Cola foi reconhecida como de alto renome.

Figura 8. Algumas das marcas da Coca-Cola registradas no INPI. Processos nº 908405960, 003469263, 816374740 e 200037056. Fonte: banco de dados do INPI.



Fonte: Banco de dados do INPI.

Já se um sinal não é inerentemente distintivo, ou seja, não possui, na origem, uma distintividade absoluta em relação aos produtos/serviços que visa identificar, algumas legislações permitem que o sinal venha a ser reconhecido/registrado como marca se demonstrar que adquiriu significado secundário (*secondary meaning*), que é a distintividade adquirida pelo uso no espaço mercadológico.

A distintividade nascida pelo uso é chamada pela doutrina de “*secondary meaning*”, ou significação secundária, que será estudada detalhadamente no próximo capítulo. Resumidamente, a distintividade adquirida pelo uso surge quando um sinal, originalmente despido de poder distintivo por ser um elemento descritivo ou de uso comum (entre outras razões a depender da legislação consultada) passa a ser percebido pelo público como indicador da origem do produto/serviço. Couto Gonçalves assim definiu o fenômeno:

Pode definir-se *secondary meaning* como a conversão de um sinal originalmente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico econômico, através do significado secundário, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas.” (GONÇALVES, 1999, p.85).

A distintividade relativa é aquela que faz com que um consumidor perceba que um determinado produto/serviço é diferente de todos os outros da mesma espécie. De acordo com Ramello (2006), essa característica corresponde à definição de “força da marca” e se refere ao impacto que o sinal tem nos consumidores. É o que Beebe (2005) denomina de “distintividade diferencial”. Quanto mais forte for a distintividade diferencial de uma marca, aquele sinal será considerado pelos consumidores como especialmente singular, o que para Ramello (2006, pg. 557) seria passar de “um sinal entre sinais” para um “sinal acima dos outros sinais”. Essa força

da distintividade diferencial (ou relativa) é no que se baseia o fenômeno da marca de alto renome<sup>51</sup> no Brasil.

### 1.3.3 Função econômica

A função econômica legitima a proteção da marca com base em dois pressupostos: a marca diminui o esforço do consumidor em sua busca por determinados produtos e serviços; e cria incentivos para que o titular da marca mantenha a qualidade e as características dos produtos/serviços (LANDES e POSNER, 1987; ECONOMIDES, 1988; MORO, 2003; RAMELLO, 2006; RAMELLO e SILVA, 2006; BARBOSA, 2007; MORRIS, 2011).

A lógica desta relação é a seguinte: digamos que, em teoria, um determinado consumidor se veja em um mercado em que desconhece totalmente os produtos em oferta, não possuindo qualquer experiência passada e não tendo recebido nenhuma recomendação. Essa pessoa quer comprar um produto – pão integral – por exemplo. No estabelecimento comercial ao qual se dirige há cinco marcas diferentes de pão integral, todas com características similares à simples observação. Assim, a pessoa precisará adquirir cada um até ser capaz de efetuar uma comparação entre os cinco e escolher aquele que melhor lhe supra as necessidades ou desejos do momento<sup>52</sup>. Ao escolher o produto que lhe é mais adequado, o consumidor gravará a marca que o identifica e, na próxima vez que quiser comprar pão integral poderá, sem grandes reflexões, adquirir o produto da marca que lhe satisfez anteriormente. O consumidor comprará o produto da mesma marca pois acredita que seu titular manterá as mesmas características do produto que comercializa como sabor, aroma, consistência, tamanho, cor, quantidade de grãos, etc. Se ocorrer de em uma compra posterior o produto se mostrar inferior ao esperado, o consumidor não se sentirá inclinado a repetir a aquisição da mesma marca em outro momento, e talvez passe a comprar a marca de pão que ficou em segundo lugar na sua pesquisa inicial. Essa possibilidade de “retaliação” pelo consumidor desapontado faz com que a marca possa atuar como uma espécie de complemento às normas ao impedir um comportamento prejudicial

---

<sup>51</sup> A marca de alto renome, disciplinada pelo art. 125 da LPI, é aquela cuja força distintiva a transformou em um sinal posicionado não apenas acima dos sinais em seu segmento de atuação, mas inclusive daqueles em áreas não afins.

<sup>52</sup> As qualidades de um produto ou serviço são subjetivas, variando de uma pessoa para outra. Além disso, a necessidade momentânea do consumidor pode também variar, como ser “o pão mais barato”, “o pão mais macio”, “o pão mais crocante”, o “pão sem glúten”, independentemente de outros fatores desejados.

por parte dos agentes econômicos, visto que a qualidade subjetiva do bem não é imposta normativamente. Ramelo e Silva (2006) chamam esse efeito de “dissuasão”<sup>53</sup>.

Claro que esse é um exemplo baseado em um modelo idealizado visto que dificilmente ocorre no mundo real. Os consumidores dificilmente aparecem repentinamente em um mercado no qual desconhecem as marcas. Na economia de consumo em que a maioria da população vive as pessoas têm contato com uma enorme diversidade de marcas desde que nascem, tendo oportunidades variadas de experimentar produtos e receber recomendações de pessoas de confiança, além de serem atingidas ininterruptamente pelos esforços da poderosa indústria publicitária. Ainda assim, fundamentalmente, tais pressupostos continuam válidos, ainda que influenciados por várias questões pertinentes a serem expostas no decorrer dos próximos parágrafos.

Uma das justificativas fundamentais nas trocas econômicas mediadas pela marca é a da correção da assimetria da informação, a qual se constitui no fato de que o agente econômico responsável pelo bem tem, inicialmente, mais informações a respeito do seu produto/serviço do que o consumidor (LANDES e POSNER, 1987; ECONOMIDES, 1988; BARBOSA, 2007). Essa assimetria seria resolvida pela marca uma vez que, após o primeiro uso do bem o consumidor estaria mais bem informado e, portanto, melhor capacitado a fazer escolhas racionais.

Do ponto de vista da aquisição de bens, Economides (1988) os divide em dois tipos: os bens de experiência e os bens de pesquisa<sup>54</sup>. Os primeiros são aqueles adquiridos frequentemente pelo mesmo comprador (o pão integral, por exemplo) para os quais a marca funciona através da experiência prévia do consumidor. No que diz respeito aos bens de pesquisa, que são adquiridos mais raramente (uma geladeira, por exemplo) a marca pode assinalar indiretamente um padrão de qualidade que se estenda a múltiplos produtos em uma categoria (eletrodomésticos, por exemplo). Na ausência de consumo prévio, a pessoa tem que se basear em relatos de conhecidos ou avaliações por terceiros, que são subjetivos uma vez que as preferências pessoais variam. Isso significa que a informação será muito mais vaga do que aquela na qual o consumidor se baseia quando adquire bens de experiência. As empresas responsáveis por esses bens de pesquisa muitas vezes se utilizam de uma marca que é usada como seu nome comercial. Assim,

---

<sup>53</sup> “*Deterrence*” no original, em inglês.

<sup>54</sup> “*Experience goods and search goods*”, no original, em inglês.

caso o consumidor conheça o fogão de determinada empresa e o considere de qualidade, há maior probabilidade de adquirir a geladeira produzida pela mesma empresa.

Consumidores que fazem escolhas racionais também pertencem a um mundo idealizado em modelos econômicos incapazes de traduzir fielmente a realidade complexa e volúvel do mercado<sup>55</sup>. A realidade de mercado é fortemente influenciada pela publicidade, que, para além de simplesmente fornecer informações básicas sobre o produto/serviço anunciado, atua de forma sedutora, no que vem sendo chamado de “publicidade perceptiva” (ECONOMIDES, 1988; BARBOSA, 2007, p.4). O investimento da publicidade passa a ser realizado na própria marca à qual é adicionada uma imagem mental desejada e que passa a ter valor em si própria, não sendo mais o elemento acessório do produto/serviço anunciado, mas passando a ser uma entidade econômica.

Beebe (2005) considera a marca o primeiro dos direitos de propriedade intelectual no qual o objeto de proteção seria o investimento puro e simples. O autor compara o estabelecimento de uma marca por meio de propaganda intensa à construção de uma personagem – nem sempre o resultado condiz com a realidade. Ou seja, a marca pode ser poderosa e sedutora, sugerindo que os produtos por ela assinalados também o sejam; o que pode não ser verdade. Ainda assim, um consumidor racional, após comprovar que o bem não é o prometido, poderia mudar de ideia e trocar sua preferência de compra. Contudo, a publicidade perceptiva se utiliza de imagens mentais criadas pela propaganda com as quais o consumidor deseja se identificar. Um exemplo seria o caso de um anúncio de tênis que o relaciona a uma vida saudável, feliz e esportiva. O consumidor quer se identificar com esses valores e adquire o bem, e continua adquirindo a marca, mesmo que o calçado lhe deixe os pés doloridos após uma caminhada de 2 km.

Economides (1988) observa ainda no que tange à publicidade perceptiva, que o fato de alguns atributos da marca serem apenas percebidos, não sendo representados por evidência física, não diminui seu significado na mente do consumidor. E como não é útil veicular anúncios sem uma marca, sua existência torna possível a publicidade de imagens percebidas – como a ideia da vida saudável, por exemplo – e em vez de limitar a competição, as marca podem aumentar o escopo da competição entre as empresas para mais uma dimensão, uma imaterial. Assim,

---

<sup>55</sup> Para uma comparação entre as visões da Escola de Chicago e a Escola de Harvard no que se refere ao comportamento do mercado no tocante às marcas, sugere-se a leitura de “The Economics of Distinctiveness: The Road to Monopolization” (MORRIS, 2011).

empresas podem produzir bens idênticos, mas que competem em percepções, as quais podem visar segmentos distintos da população.

Ainda sobre o tema, Ramello e Silva (2006) analisam como um determinado direito de propriedade intelectual, originalmente projetado para fornecer informações para facilitar as trocas, evoluiu para um direito de propriedade dentro da esfera semântica / semiótica que é, em alguma medida, comparável às patentes e aos direitos de autor, de forma que o signo acaba se tornando um produto e um objeto de consumo por direito próprio.

Essa prática de transformar a marca em um produto constitui o objeto do “*branding*”, que é uma estratégia de gestão de marcas que visa seu reconhecimento e presença junto ao público:

A estratégia busca a admiração e desejo pelos valores que a marca cria em torno de si mesma. Seu objetivo principal é despertar sensações e criação de conexões fortes, que serão fatores relevantes para a escolha do cliente pela marca no momento de decisão de compra (SEBRAE, 2019)

Através do *branding*, uma empresa ou marca se torna sinônimo de um conjunto de valores, aspirações ou estados como juventude, independência, verdade, desempenho, por exemplo. O *branding* engloba as ações que visam a uma construção da marca no que concerne seu posicionamento no mercado, propósitos e valores. Para Ramello e Silva (2006) a prática objetiva transformar uma marca em uma ferramenta para criar significados que vão além da esfera da informação, de forma a aumentar a distintividade extrínseca (ou diferencial) e assim alterar e/ou transferir a competição para elementos intangíveis.

O “*branding*”, portanto, teria como objetivo final a criação de poder de mercado, diminuindo a intercambialidade dos produtos/serviços, fazendo com que o consumidor se mostre mais disposto a pagar por determinado bem em detrimento de outro. Essa diferenciação surge do componente semântico da marca - ou seja, o significado - de forma que a diferenciação é criada na esfera semiótica e não por quaisquer atributos objetivos do bem em troca. No caso extremo, dois bens podem ser objetivamente idênticos, mas semioticamente diferenciados (RAMELLO e SILVA, 2006).

A diferenciação de bens se refere a variações tais dentro de uma classe de bens que os consumidores as percebem como substitutos imperfeitos. A literatura econômica, de acordo com Morris (2011) dispõe que o que diferencia os bens são as características que cada um possui, e assim o processo de diferenciação é aquele em que uma empresa se engaja para tornar seu bem verdadeiramente ou aparentemente diferente daquele de seu rival. A diferenciação de

produtos encoraja a competição ao tornar a entrada de novos agentes econômicos possível, e as marcas, por sua vez, facilitam a diferenciação que facilita a entrada.

Há uma relação emocional e psicológica entre os consumidores e os sinais distintivos. Indivíduos procuram por marcas pelo seu significado, e as empresas, ao perceber essa peculiaridade, desenvolvem estratégias para lucrar com isso, estimulando a chamada “fidelidade à marca” (RAMELLO e SILVA, 2006).

Apesar de um dos pressupostos da função ser a diminuição do esforço do consumidor na busca por bens, Beebe (2005) chama a atenção de que não são apenas os consumidores que procuram por marcas, mas que talvez sejam as marcas que estejam procurando por nós, em uma inversão do pressuposto e que talvez a minimização dos custos de busca seja a dos titulares e não a dos consumidores<sup>56</sup>.

Outra das características econômicas da marca é o fato de que ela pode atuar como um fator de apropriação de resultados do processo de inovação (BARBOSA, 2007; MILLOT, 2009). O setor farmacêutico é um dos grandes atores do sistema de propriedade industrial no mundo, seja através da proteção de medicamentos via patentes, seja via consolidação e manutenção de uma posição de domínio mercadológico através das marcas. Quando um medicamento novo é introduzido no mercado a patente lhe garante um período de monopólio durante o qual os consumidores passam a conhecê-lo pela marca comercial. Ao final do período do monopólio, parte do público-alvo prefere continuar a adquirir o medicamento de marca pagando um valor a mais, do que um genérico, por simples questão de confiança (e medo de que o genérico não seja realmente igual), que é a base dessa fidelidade à marca específica (ao invés do afeto). Barbosa informa que:

É no setor farmacêutico que esta função da marca melhor se revela: mais de 40% das marcas estão na classe de medicamentos e similares. Nos EUA, para 700 medicamentos registrados, existiam, em 1986, mais de 20.000 marcas que desempenhavam importantíssima função de diferenciação - muitas vezes artificial – de um produto clinicamente homogêneo. Na promoção de tais marcas, a indústria mantém um nível de investimento de 25% da receita bruta - uma das mais altas de todas as indústrias. (2007, p.9)

À medida que a marca vai adquirindo um valor econômico independente do seu produto/serviço associado, há a possibilidade de estender a fidelidade angariada para produtos distintos, numa

---

<sup>56</sup> "The received orthodoxy that trademark law exists to minimize our search costs elides a fundamental question: are we searching for trademarks or are trademarks searching for us? Is trademark law dedicated to the minimization of their search costs or ours?" (BEEBE, 2005, p.2069)

tentativa de transferir sua reputação<sup>57</sup>. A força de uma marca é em grande parte determinada por suas estratégias de marketing e investimentos em propaganda. Se uma marca atinge uma posição dominante no mercado, seu titular pode transferir esse poder para outras linhas de produtos ou serviços, criando uma distorção na competição (RAMELLO e SILVA, 2006). Digamos que uma marca X se tornou dominante no mercado de chocolates e seu titular decidiu utilizar a mesma marca para identificar biscoitos. Em vez de ser um novo entrante no setor de biscoitos e ter que ir angariando sua fama com os adequados investimentos em propaganda, seu titular já parte de uma posição vantajosa frente aos competidores já que seus biscoitos têm uma “chancela” de uma marca que já possui clientela fiel. Esse seria um exemplo de “extensão da marca” visto que chocolates e biscoitos pertencem a segmentos similares. No caso do “esticamento da marca”, no entanto, o poder de atração da marca é usado em segmento totalmente diferente, como uma marca de bebida alcóolica passando a denominar uma casa noturna. Essas práticas são chamadas por Ramello (2006, p. 559) como formas de “*umbrella branding*”, que no segmento de marketing nacional é denominada marca *umbrella* ou marca guarda-chuva.

Os direitos de propriedade industrial são muitas vezes descritos como monopólios temporários. Contudo como já visto anteriormente, marcas não se encaixam nessa descrição. Contudo, Morris (2011) considera que o direito marcário não deveria ser ignorado nas aplicações da teoria do monopólio<sup>58</sup> e que seu maior problema seria o abuso da posição dominante pelo titular. O autor admite os efeitos econômicos benéficos das marcas já citados no início da seção, mas considera que a marca, por ser uma forma de propriedade que se torna valiosa, carrega consigo algum grau de poder monopolista. Titulares de marcas fortes e famosas são capazes de dominar o consumidor via publicidade, criando barreiras à entrada de novas empresas e assim, alcançando lucros monopolistas. Empresas com excesso de poder de mercado reduzem o leque de escolhas do consumidor e lhe cobram valores de compra mais altos. Contudo, Ramello (2006) considera que a marca é, na origem, um monopólio legal, o que não se traduz necessariamente em um monopólio econômico. Mas ainda assim a possibilidade de um

---

<sup>57</sup> Tal estratégia é denominada na literatura internacional como “*brand extension*” ou “*brand stretching*”, extensão ou esticamento da marca, em tradução livre do inglês.

<sup>58</sup> Morris (2011, p.327) descreve um monopólio como “*a single seller of a product for which there is no close substitute, and that market power is the ability of the monopolist to charge a price above marginal cost and earn a positive profit*”, “um único vendedor de um produto para o qual não há substituto próximo, e que o poder de mercado é a capacidade do monopolista de cobrar um preço acima do custo marginal e obter um lucro positivo”, em tradução livre do inglês. O autor também faz referência à citação mais antiga de que a proteção marcária constituiria um monopólio em vista de um julgamento ocorrido em 1742 (Blanchard vs. Hill) no qual Lord Hardwicke se referiu a uma marca como “*one of those monopolies*” (“um daqueles monopólios” em tradução livre do inglês).

monopólio econômico e seus respectivos lucros são um forte incentivo para que os titulares de marcas adotem comportamentos que possam aumentar o caráter singular (real ou percebido) do bem.

Esse poder de marca está no âmago do conceito de diluição, que se baseia na existência de um efeito distintivo diferenciado no caso de marcas fortes e famosas, e que cria uma dinâmica psicológica e econômica complexa que ultrapassa a simples transmissão de informações. Essa é uma dinâmica que pode alterar significativamente a estrutura de mercado e o comportamento das firmas (RAMELLO, 2006). Schechter (1927) foi um dos primeiros teóricos a detectar esse efeito e a propor uma teoria que veio a ser chamada de “Teoria da Diluição”. Ele defendia que o valor da marca reside em seu poder de venda, dependente não apenas dos méritos dos bens sobre os quais é usado, mas igualmente de seu caráter singular, que pode ser criado e oportunamente aprimorado pelo proprietário. A aplicação da teoria da diluição em algumas jurisdições tem acompanhado uma interpretação crescente sobre o aumento da amplitude da proteção da marca. Ordinariamente, a marca garante a proteção dentro de um ramo mercadológico específico, em concordância com o princípio da especialidade. No entanto, a teoria da diluição defende que marcas famosas devem ser protegidas até em relação a ramos não afins e não competitivos<sup>59</sup>.

No que se refere à estrutura de mercado, Ramello (2006) aponta que a estrutura das atividades econômicas modernas foi profundamente afetada pela existência das marcas. Em alguns casos permitiu a criação de empresas integradas verticalmente ou organizações produtivas extensas e descentralizadas. Em outros casos resultou na criação de unidades produtivas menores, especializadas, sendo que um dos exemplos mais conhecidos é o da franquias, na qual o franqueador se especializa na produção de certo bem/serviço, assim como na construção da reputação, enquanto o franqueado se especializa na distribuição e corta alguns dos riscos relacionados à operação no mercado dentro dos termos de um contrato.

Por fim, em vista do exposto, é pertinente a reflexão de Beebe (2004) que, ao afirmar que as marcas apenas facilitam a busca e incentivam a qualidade, a abordagem econômica da lei há muito se recusa a reconhecer o que é óbvio: que empresas produzem marcas como bens de

---

<sup>59</sup> No Brasil, a teoria da diluição se fez presente na marca de alto renome, à qual é garantida proteção em todos os ramos do mercado. Contudo aqueles que atuam com direito de marca defendem uma aplicação mais ampla que abarque marcas bem conhecidas, mas não a ponto de poderem ser reconhecidas como de alto renome. Seria uma proteção para marcas “mais ou menos famosas”, algo entre a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome. No entanto, esses casos invariavelmente são encaminhados para disputas judiciais uma vez que as normas legais contidas na LPI não comportam tal conceito.

status, que os consumidores consomem marcas para sinalizar status, e que os tribunais rotineiramente atribuem às marcas proteção legal em um esforço para preservar esta função de sinalização de status. O autor considera que áreas inteiras da doutrina sobre marcas não podem ser entendidas exceto como sistemas de regras destinadas a facilitar a mercantilização de distinção social.

Thorstein Veblen, em seu *Theory of the Leisure Class*, publicado em 1899, critica a teoria neoclássica do consumo que considera que um indivíduo tentará maximizar a utilidade dos bens adquiridos. Para ele, as preferências de um indivíduo são determinadas por sua posição na hierarquia social e, sempre que possível esse indivíduo tentará copiar os padrões de consumo de pessoas situadas em posições hierárquicas superiores, especialmente no que se refere a produtos de luxo. Essa teoria foi chamada de “consumo conspícuo” (TRIGG, 2001).

Embora originalmente a teoria do consumo conspícuo de Veblen se limitasse à imitação daqueles que pertenciam a classes economicamente superiores, claramente tal teoria pode ser adaptada para um contexto social em que a imitação não é, necessariamente, atrelada à riqueza material, mas a outras características muito valorizadas por nichos sociais. Como a imitação de padrões de consumo baseados em estilo de vida, como a de esportistas, celebridades e influenciadores em determinados setores. Uma pessoa pode comprar um chocolate da marca Godiva para demonstrar que tem condições financeiras, enquanto outra vai comprar da marca Tnuva por ser vegana e haverá até quem prefira produzir seu próprio chocolate caseiro. As distinções sociais, na atualidade, se baseiam em muitos outros fatores multidimensionais.

#### **1.3.4 Função de qualidade ou de garantia (qualitativa)**

A função de qualidade ou de garantia é aquela que considera que as marcas sejam identificadores de qualidade, fornecendo informações aos consumidores sobre as características dos produtos baseada em experiências prévias. Essa função promove proteção para os titulares das marcas ao receberem incentivo para produzir bens de qualidade superior.

A existência de marcas no mercado favorece a elevação da qualidade dos bens, conforme já descrito na seção sobre a função econômica. Em um mercado sem marcas, a competição se daria exclusivamente por preços ou por outras vantagens competitivas (localização do ponto comercial, por exemplo). Se não houvesse algum tipo de regulação de mercado os concorrentes

poderiam oferecer produtos aparentemente idênticos, mas de qualidade inferior por um preço menor, uma vez que o consumidor não teria meios de puní-los visto que estes vendedores poderiam se esconder no anonimato. E não havendo vantagem em produzir com qualidade, a consequência lógica seria a diminuição da qualidade em geral.

No entanto, Naser (2008) argumenta que qualidade é algo subjetivo e significa diferentes coisas para diferentes pessoas e, portanto, a qualidade seria um atributo neutro. “A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade” (ASCENSÃO, 2002, p. 46). Um aumento ou diminuição na qualidade do produto/serviço apresenta reflexos econômicos e não jurídicos. Assim, o autor considera que não existe tampouco uma função de garantia.

Contudo, em algum momento, as marcas foram consideradas úteis como identificadoras de um padrão de qualidade e não como identificadoras de origem. O consumidor, ao ver determinada marca, relaciona todos os atributos do produto/serviços que lhe são característicos (ECONOMIDES, 1988). As idéias de Schechter, de que as verdadeiras funções das marcas são as de identificar um produto como satisfatório e assim estimular novas aquisições, formaram a base para uma justificativa econômica utilitária, posteriormente utilizada para justificar o aumento do escopo de proteção das marcas, que eventualmente se tornou a teoria da diluição (NASER, 2008). Assim a função de qualidade estaria baseada no pressuposto de que se o público reconhece uma marca como identificadora de origem ao invés de identificadora de qualidade, não haveria razão para escolher uma marca em detrimento de outra qualquer. Mas, se o consumidor quiser adquirir um bem que já lhe satisfez no passado, então a marca vai servir como identificadora da qualidade que determinado bem lhe proporcionou anteriormente.

As normas marcárias não fazem julgamentos de valor e a proteção dos sinais está disponível tanto para produtos de alta ou baixa qualidade (real ou percebida). Se por um lado a marca pode ter um efeito positivo quando é relacionada a bons produtos/serviços, pode também ser um elemento para afastar o público quando a identificação é negativa (RAHMATIAN *apud* NASER, 2008).

As exceções a esse conceito geral são as marcas de certificação e, em certa medida, as coletivas, cuja concessão depende da declaração obrigatória de atributos de qualidade (ou características) dos produtos e serviços que assinalam (PORTO, 2011).

### 1.3.5 Função publicitária

A função publicitária, também chamada de informativa, é a de carregar em si informações a respeito do produto/serviço que identifica com fins de divulgação e promoção. A função está vinculada estreitamente à economia, e portanto se optou por um maior detalhamento sobre a influência da publicidade perceptiva no âmbito do poder da marca na seção sobre a função econômica, em vista de seus efeitos no mercado. Por essa razão, Naser (2008) considera essa função como secundária.

Mas a marca “pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário” (ASCENSÃO, 2002, p. 46), contudo essa função é considerada acessória e não tem impacto em seu regime de proteção.

Um exemplo do poder da função publicitária e de como esta pode ser tornada nula em determinado segmento é a utilização das “*plain packages*”, traduzidas como embalagens genéricas ou padronizadas, no mercado de tabaco em determinados países. Tratou-se de uma decisão de políticas públicas na área de saúde para desestimular o hábito do fumo. As embalagens de produtos de tabaco passariam a ser idênticas em formato, abertura, cores, e tipologia da marca, sendo vedada a aplicação de quaisquer elementos gráficos particulares a cada marca. A Austrália foi o primeiro país a adotar uma legislação - *Tobacco Plain Packaging Act* – em vigor a partir de 2012, que banuiu a diferenciação entre as diversas marcas de cigarro e produtos de tabaco. As embalagens eram de cor marrom (pois foi comprovado em pesquisa que a cor era menos atrativa), com advertências sanitárias e imagens sobre os efeitos do tabagismo. As marcas e submarcas vinham em tipologia padrão em cor branca. A indústria do tabaco combateu essa iniciativa e houve denúncias do país à OMC. Estudos variados demonstraram que as embalagens padronizadas reduzem o poder de atração exercido pelo consumo de tabaco ao mesmo tempo que causam uma percepção negativa do sabor do produto (um cigarro em embalagem padronizada tem gosto pior do que aquele em embalagem de marca) (D’ORNELLAS; BRUST-RENCK, 2017). Como consequência, diversos outros países já estudam a aplicação de legislações similares.

O conteúdo do capítulo pretendeu fornecer um panorama sobre os fundamentos conceituais das marcas, que serão necessários para compreender conceitos que serão descritos nos próximos capítulos. Como surgiram e evoluíram, como são adquiridas e protegidas, suas características

quanto à distintividade e principalmente quanto a suas funções, que revelam seu caráter multifacetado, que continua a se transformar e mudar de aspecto em resposta às mudanças sociais, econômicas, tecnológicas e institucionais. Essa evolução, no entanto, nem sempre é devidamente acompanhada com a atualização das normas que visam proteger as marcas, seus titulares e os consumidores de forma equilibrada.

Assim, a partir dessa fundamentação teórica, será abordado, a seguir, o assunto que é o cerne do presente estudo: a aquisição da distintividade pelo uso.

## 2 A AQUISIÇÃO DA DISTINTIVIDADE PELO USO E O *SECONDARY MEANING*

Neste capítulo serão apresentados o detalhamento do conceito da aquisição da distintividade pelo uso; sua normatização em tratados internacionais e como tal fenômeno é aplicado pelos Estados Unidos da América (EUA) e União Européia (UE). Serão abordados os aspectos mais relevantes identificados nas principais doutrinas relacionadas ao assunto que revelam as dimensões do impacto desse fenômeno para além da mera descrição da sua existência e aceitação em diversas localidades. Em relação ao Brasil, será feita uma análise de como o tema é tratado no país, administrativa, mas principalmente, judicialmente, a partir de uma compilação das decisões e sentenças mais recentes.

### 2.1 Conceitos

Embora as expressões “aquisição da distintividade pelo uso” ou “distintividade adquirida pelo uso” sejam bastante diretas e descritivas, a expressão “*secondary meaning*”, ou significação secundária no idioma português, não pode ser considerada um sinônimo daquelas. Na verdade, a aquisição da distintividade pelo uso se dá por meio do fenômeno da significação secundária.

A significação secundária é o fenômeno que ocorre com qualquer sinal usado como marca que passa por um fenômeno, antes de tudo, linguístico, por meio do qual uma determinada relação de significância (entre significante e significado) é alterada, e o mesmo significante adquire significado distinto, que seria o significado secundário, em contraponto com o original, que seria o primário. Assim, o sinal passa a identificar na mente do consumidor o bem como oriundo de uma determinada origem comercial. O sinal pode ser originalmente distintivo ou não. Marcas formadas por sinais arbitrários comumente passam pelo fenômeno, e o consumidor é perfeitamente capaz de discernir se aquele sinal está sendo usado em sua significação primária ou secundária.

Se alguém disser, por exemplo, que vai assistir a um show das Havaianas, será necessário apenas algum contexto para diferenciar um evento patrocinado pela marca dos chinelos daquele evento que apresente um grupo de dançarinas de Hula provenientes do Havaí.

Já a aquisição da distintividade pelo uso pressupõe que o sinal, originalmente, era isento de (ou considerado sem) distintividade em relação aos produtos/serviços que visa identificar e passou a ser distintivo devido ao uso que dele se fez.

No entanto, esclarecida essa diferenciação entre o verdadeiro significado das expressões, observa-se que elas são usadas como se sinônimos fossem tanto na doutrina como na jurisprudência, e, portanto, assim será considerado no texto desta tese.

Os conceitos e definições apresentadas pelos diversos autores são, como esperado, muito semelhantes. Considerando que a aplicação do “*secondary meaning*” é muito difundida nos EUA, considerou-se pertinente a descrição contida em uma ação judicial dos EUA de 1912, citada por Ramsey que esclareceu que o “*secondary meaning*” surgiu no contexto de marcas textuais:

*“The theory of secondary meaning contemplates that a word or phrase originally, and in that sense primarily, incapable of exclusive appropriation with reference to an article on the market, because geographically or otherwise descriptive, might nevertheless have been used so long and so exclusively by one producer with reference to his article that, in that trade and to that branch of the purchasing public, the word or phrase had come to mean that the article was his product; in other words, had come to be, to them, his trade-mark. So it was said that the word had come to have a secondary meaning, although this phrase, “secondary meaning,” seems not happily chosen, because, in the limited field, this new meaning is primary rather than secondary; that is to say, it is, in that field, the natural meaning.”* (2003, p.1118)<sup>60</sup>

Por mais rebuscado que seja o trecho da decisão, talvez por já contar 110 anos, ele apresenta o essencial: que a marca era composta por elementos sem distintividade (ou incapaz de ser apropriada a título exclusivo), que o uso foi longo e/ou exclusivo dentro de determinado segmento mercadológico e que a marca passou a referenciar um único bem. O juiz ainda aponta que o “significado secundário”, na verdade, passa a ser o primário uma vez que o significado semântico da marca passa a ser o secundário para aquele bem em particular.

Outro conceito, de Gómez Segada, aponta como se dá o fenômeno:

“un fenómeno, que implica mutaciones semânticas o simbólicas, en virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamentalmente del uso, a los ojos de los consumidores se convierte em

<sup>60</sup> G. & C. Merriam Co. v. Saalfeld, 198 F. 369, 373 (6th Cir. 1912) “a teoria do significado secundário contempla que uma palavra ou frase originalmente, e nesse sentido, principalmente, incapaz de apropriação exclusiva com referência a um artigo no mercado, por ser geograficamente ou de outra forma descritiva, poderia, no entanto, ter sido usada por tanto tempo e tão exclusivamente por um produtor com referência a seu artigo que, naquele comércio e naquele ramo do público comprador, a palavra ou frase passou a significar que o artigo era seu produto; em outras palavras, passou a ser, para eles, sua marca registrada. Assim, foi dito que a palavra passou a ter um significado secundário, embora esta frase, “significado secundário”, pareça não ter sido escolhida com prazer, porque, naquele campo determinado, este novo significado é primário e não secundário; ou seja, é, naquele campo, o significado natural” (em tradução livre).

identificador de los productos o servicios de un determinado empresário.” (*apud* VACCARO, 2012, p.22),

Por fim ressalta-se que, apesar do conceito de distintividade ter sido apresentado no capítulo 1, as legislações marcárias tratam de formas diferentes o que é ou não distintivo. Por exemplo, na legislação dos EUA, sobrenomes e nomes geográficos são considerados não distintivos a não ser que tenham adquirido “*secondary meaning*”, o que não é o caso no Brasil. Enfatiza-se que o estudo é centrado nas expressões originariamente isentas de distintividade intrínseca por serem relacionadas aos bens que identificam.

## 2.2 Previsão legal da aquisição da distintividade pelo uso

Nesta seção serão tratados alguns dos casos de normatização da aquisição da distintividade pelo uso. Inicialmente serão abordados os principais tratados internacionais referentes à matéria marcária, a saber: Convenção da União de Paris (CUP) e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)<sup>61</sup>. Outros tratados sobre marcas não serão objeto de estudo por não apresentarem disposições sobre o tema pesquisado. A seguir será abordada a normatização na União Europeia e nos Estados Unidos da América – EUA. Ambos foram escolhidos em vista da disponibilidade de farto material de consulta em idiomas de fácil compreensão, da natureza complexa da UE (formada por diversos países com suas legislações nacionais e 23 idiomas) e por se encontrarem entre os principais depositantes de marcas no Brasil<sup>62</sup> conforme tabela a seguir.

<sup>61</sup> TRIPS é a sigla referente à denominação do Acordo em inglês = *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

<sup>62</sup> A UE não pode ser um depositante de marca direto no Brasil, ainda que as Marcas da União Europeia (MUEs) sejam indicadas como prioridade unionista nos pedidos de requerentes estrangeiros no país. Assim, entre os 10 maiores depositantes, encontram-se 5 membros da UE, perfazendo um total de 6.081 depósitos, o que a coloca na 2ª colocação na lista, sem considerar os depósitos efetuados pelos 17 membros restantes. É possível que a partir de 2020 ocorra uma eventual alteração nesses dados visto que o Brasil aderiu ao Protocolo de Madri em 2019 e passou a receber pedidos internacionais de marca em outubro daquele ano. No período de 02/10/2019 a 31/12/2020, o INPI recebeu 10.721 designações em um total de 25.140 classes (visto que os pedidos via Madri podem ser multiclasse ao contrário dos pedidos depositados diretamente no INPI que são uniclasse). No período de 01/01/2021 a 30/12/2021 (ainda não estão disponíveis os dados de 2022), o INPI recebeu 12.003 designações em um total de 30.117 classes. O documento Painel Protocolo de Madri INPI (disponível na Secção de Madri no portal do INPI), contendo dados do período de 02/10/2019 a 31/03/2022 traz, além da quantidade de designações e classes, os dados quanto aos países de origem das designações recebidas no Brasil, e neste caso, a União Europeia é contada, visto que a designação é baseada em pedido de Marca da União Europeia: em primeiro lugar encontra-se os EUA com 25,5% das designações seguidos pela UE com 17,6% e China com 11,9%, confirmando os maiores depositantes estrangeiros no Brasil.

Tabela 1: Depósitos de marca por não residentes em 2019<sup>63</sup>:

País	Número de depósitos
Estados Unidos da América - EUA	8.301
Alemanha	1.979
China	1.929
França	1.568
Suíça	1.527
Japão	1.126
Reino Unido	1.033
Itália	866
Canadá	685
Espanha	645

Fonte: Tabelas completas dos Indicadores de Propriedade Industrial (INPI, 2020b)<sup>64</sup>.

A título informativo, contudo, apontamos que em 2005 a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) publicou um levantamento<sup>65</sup> consolidando procedimentos e práticas de exame técnico de marcas em 72 países e 3 organizações intergovernamentais<sup>66</sup> a partir de um questionário elaborado e distribuído no âmbito do Comitê Permanente em Matéria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (SCT - *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications*) com o objetivo de subsidiar esforços nas ações visando a harmonização de práticas de exame técnico em marcas. Como resposta ao questionário, 44 países/organizações admitiam a aquisição de distintividade pelo uso no caso de marcas tridimensionais e 43 países/organizações responderam que a comprovação da aquisição da distintividade era requisito para o registro de certos sinais como marca.

<sup>63</sup> Em 2019, foram 245.154 depósitos de marca, sendo 218.764 por residentes e 26.930 por não residentes; cerca de 11% do total. Ao contrário de diversos países considerados como economias em transição, os depósitos de marca no Brasil são majoritariamente efetuados por residentes visto que um grande número de empresas internacionais e transnacionais possui filiais no Brasil, e, portanto, depositam seus pedidos de marca como residentes.

<sup>64</sup> Esses foram os dados mais recentes de depósitos por país encontrados.

<sup>65</sup> Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_14/sct\\_14\\_5.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_14/sct_14_5.pdf).

<sup>66</sup> Países: Alemanha, Argélia, Armênia, Austrália, Áustria, Bangladesh, Bielorrússia, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China, Cingapura, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Dominica, Equador, El Salvador, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos da América, Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Geórgia, Hungria, Irã (República Islâmica do), Irlanda, Itália, Jamaica, Japão, a ex República Iugoslava da Macedônia, Lituânia, Madagascar, Malta, Marrocos, Maurício, México, Mônaco, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Paquistão, Panamá, Peru, Portugal, Quirguistão, Reino Unido, República Árabe Síria, República da Coreia, República de Moldova, República Tcheca, Romênia, Rússia, Santa Lúcia, São Vicente e as Granadinas, Sri Lanka, Sudão, Suécia, Suíça, Suazilândia, Tailândia, Trindade e Tobago, Túnis, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Zâmbia. Organizações intergovernamentais: Escritório de Marcas de Benelux (BBM), as Comunidades Europeias (CE) e a Organização Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO).

## 2.2.1 Tratados Internacionais

### 2.2.1.1 Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial – CUP

Também conhecida como Convenção de Paris, ou simplesmente CUP, trata-se do primeiro acordo internacional sobre matéria de propriedade intelectual, firmado por representantes de onze nações em 1883, dentre as quais o Brasil<sup>67</sup>.

Esta Convenção foi o resultado de várias reuniões e conferências diplomáticas que buscavam o reconhecimento internacional das patentes e marcas, dentro de um quadro mais homogêneo e igualitário aos diversos dispositivos, leis e normas dos vários países que já protegiam suas invenções através do instituto da patente e suas marcas (FILHO, 1982, p.1).

É importante observar que já existiam convenções diplomáticas bilaterais sobre propriedade intelectual entre Brasil e outros países no período entre 1876 e 1884. A elaboração da CUP faz parte de uma tendência de uniformização internacional de disciplina jurídica que começara quando os países reconheceram a necessidade da criação de normas nacionais similares para tornar fácil e possível, assim como aumentar o intercâmbio comercial entre as nações (DOMINGUES, 1984).

O texto final da Convenção de Paris de 1883 foi base para a reforma das leis brasileiras já existentes de patentes, de 1830, e de marcas, de 1875. A CUP passou por sete revisões<sup>68</sup>. A última revisão ocorreu em 1967 em Estocolmo (Suécia) e o Brasil, que havia assinado apenas a versão original e a revisão de Haia (1925), ratificou a CUP em sua integralidade<sup>69</sup> por meio do Decreto nº 635, de 21/08/1992, ratificado pelo Decreto-Lei nº 1.263, de 10/10/1994.

As disposições da CUP permitem uma razoável flexibilidade às legislações nacionais dos países membros, contudo estabeleceram três princípios fundamentais que devem ser observados obrigatoriamente:

<sup>67</sup> Atualmente a CUP é adotada por 178 membros. Fonte: OMPI. Disponível em:

[https://wipo.int/en/treaties/ShowResults?search\\_what=C&treaty\\_id=2](https://wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2) Acesso em 05/04/2022.

<sup>68</sup> Roma (nenhum país ratificou), Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967).

<sup>69</sup> O Brasil inicialmente aderiu à revisão de Estocolmo da CUP por meio do Decreto nº 75.572 de 08/04/1975, com reservas, as quais estão descritas no texto legal do Decreto nº 635.

- a) Tratamento Nacional: estrangeiros (oriundos dos países membros) e nacionais<sup>70</sup> usufruem os mesmos direitos concedidos pela legislação, sendo vedada qualquer vantagem:

Art. 2º (1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais. (BRASIL, 1975)

- b) Prioridade Unionista: os requerentes de patentes, desenhos industriais e marcas em um dos países membros, poderão, dentro do prazo legal, apresentar pedido em outro país da União mantendo a prioridade da data de depósito anterior.

Art 4º (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do s direito de prioridade durante os prazos adiante fixados. (BRASIL, 1975)

- c) Territorialidade: a proteção conferida por um país membro tem validade somente em seu território.

Ao tema pesquisado, importa principalmente o Art. 6º *Quinquies*, que dispõe:

A (1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo.

(...)

B Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

1. quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;
2. quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;
3. quando forem contrárias à moral à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do artigo 10 bis.

---

<sup>70</sup> De acordo com art. 3º da CUP “São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países não participantes da União Domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no território de um dos países da União”.

C (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

(...)

A garantia descrita no A (1) é conhecida na doutrina como proteção *telle quelle* (“tal e qual” em tradução do francês), a qual, muitas vezes, é limitada aos dispositivos presentes nas legislações nacionais visto que sinais registráveis em um país nem sempre o são em outros<sup>71</sup>. É interessante notar que o dispositivo C(1), na versão da revisão de Haia (adotada pelo Brasil), tinha redação distinta:

#### Revisão de Haia

Na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta tôdas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração do uso da marca.

#### Revisão de Estocolmo

Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

Assim, mesmo que com outra redação, a aquisição da distintividade pelo uso encontra-se prevista no Art. 6º *Quinquies*, C(1), visto que se trata de um fenômeno factual que surge durante o uso do sinal como marca.

G.H.C. Bodenhausen, que foi diretor do BIRPI<sup>72</sup>, atual OMPI, publicou um guia de aplicação da CUP à época da revisão de Estocolmo. Neste guia (BODENHAUSEN, 1968), no que se refere ao Art. 6º *Quinquies*, C(1), o autor reporta que, à época da Revisão de Lisboa, foi dada uma redação com um escopo mais geral. Assim, além de prever a aquisição de distintividade pelo “*secondary meaning*”, tal disposição também poderia ser empregada, por exemplo, em casos no qual a convivência de marcas, apesar de semelhantes, não resultaram em confusão no mercado após muitos anos de uso concomitante.

Entende-se, portanto, que há previsão legal sobre a aquisição da distintividade em vigor no Brasil.

<sup>71</sup> No Brasil, apenas sinais visualmente perceptíveis são registráveis como marca, portanto o Brasil não é obrigado a proteger, nos termos da proteção *telle quelle*, sinais não visuais que tenham tido seu registro admitido em outros países. Tal noção sobre a aceitação da garantia do Art 6º A(1) é explicada por Bodenhausen (1968, p.110 e 111).

<sup>72</sup> *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*.

### 2.2.1.2 Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – (ADPIC) TRIPS<sup>73</sup>

O contexto político e social da década de 1980 envolveu uma agenda macroeconômica internacional na qual os países desenvolvidos (especialmente os EUA) passaram a pressionar o restante dos países de forma mais ou menos coercitiva no sentido de modificar o regime de propriedade intelectual para atender a seus interesses econômicos (GANDELMAN, 2004).

Marisa Gandelman (2004) reporta que os esforços dos países em desenvolvimento, no sentido de revisar as disposições da CUP no âmbito da OMPI, foram esvaziados, levando as discussões para o âmbito do Acordo Geral de Tarifas (GATT<sup>74</sup>). Os EUA, em especial, desejavam um sistema de penalidades e sanções rígido e eficiente a ser imposto contra aqueles que violassem os direitos de PI (em geral os países em desenvolvimento, mais vulneráveis a pressões de mercado). Esse sistema não era desejado pelos países revisionistas, e como no sistema de votação da OMPI era quase impossível obter tal mudança, o GATT foi a opção escolhida uma vez que as questões de acesso ao mercado e de benefícios comerciais eram mais um elemento de barganha. As discussões no GATT foram complexas e envolveram troca de redução de barreiras comerciais para produtos agrícolas e têxteis por concessões na área de proteção da PI. Por fim, a rodada Uruguai do GATT deu origem à OMC – Organização Mundial do Comércio e ao TRIPS.

Ainda segundo Gandelman, ao contrário da CUP cujo propósito seria o estímulo à ciência, tecnologia e às artes, o do TRIPS é o livre comércio. Conforme o texto de abertura do acordo:

Os Membros,  
Desejando reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo;  
Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas:  
(...) (BRASIL, 1994)

O TRIPS é um acordo administrado pela OMC, que o considera o mais abrangente dos tratados multilaterais sobre propriedade intelectual<sup>75</sup>. Barbosa (2003) afirma que, graças ao TRIPS, as normas legais de propriedade intelectual ganharam relevância dentro do sistema de comércio

<sup>73</sup> BRASIL, 1994.

<sup>74</sup> *General Agreement on Tariffs and Trade* (no original, em inglês).

<sup>75</sup> Conforme sítio eletrônico da OMC, disponível em: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/trips\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm). Acesso em 05/04/2022.

internacional visto que a ratificação do acordo é requisito obrigatório para um país aderir à OMC.

O Brasil é um dos signatários do TRIPS e suas disposições foram acatadas na lei de propriedade industrial que estava em elaboração no Brasil. As principais alterações foram no capítulo de patentes, mas também houve impactos no capítulo que versa sobre marcas. Ao tema pesquisado, importa principalmente o Art. 15.1, que dispõe:

SEÇÃO 2: MARCAS

ARTIGO 15

Objeto da Proteção

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. (BRASIL, 1994) (grifo nosso)

O artigo 15.1 define o que é marca e inclui a possibilidade da aquisição da distintividade pelo uso. Contudo essa é uma faculdade e não uma obrigação. Assim, o TRIPS não pode ser invocado como previsão legal da aceitação da distintividade adquirida nos sinais marcários no Brasil.

### 2.2.2 União Européia - UE

O órgão que gere os direitos relativos às marcas, desenhos e modelos na União Europeia é o Instituto da Propriedade Intelectual da União Européia (EUIPO – *European Union Intellectual Property Office*)<sup>76</sup>, uma agência descentralizada criada em 1994 com sede na cidade de Alicante, na Espanha. O EUIPO recebe e examina anualmente cerca de 150.000 pedidos de marcas<sup>77</sup>, tendo também como função a promoção da convergência das práticas dos institutos de propriedade intelectual dos seus vinte e sete Estados-Membros, através de atividades de cooperação.

<sup>76</sup> A partir de 1º de outubro de 2017, o Regulamento (UE)2015/2024 do Parlamento Europeu alterou o nome da instituição (anteriormente “Escritório para Harmonização do Mercado Interno – OHIM”) e de como se referir às marcas passando para Marca da União Européia – MUE (anteriormente “marca comunitária”). Fonte: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/pt/eu-trade-mark-regulation>

<sup>77</sup> Dados disponíveis no sítio eletrônico: [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/euiipo\\_pt](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/euiipo_pt) Acesso em 16/03/2022.

Atualmente, a legislação europeia referente a marcas é composta por: Regulamento de Marcas da União Europeia - EUTMR (*European Union trade mark regulation*); Regulamento delegado de marcas da União Europeia - EUTMDR (*European Union trade mark delegated regulation*); Regulamento da execução da marca da União Europeia - EUTMIR (*Europeann Union trade mark implementing regulation*) e a Diretiva que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas<sup>78</sup>.

O EUIPO disponibiliza um documento intitulado “Orientações para o exame” (EUIPO, 2021)<sup>79</sup> destinado a ser utilizado tanto pelos responsáveis pelos procedimentos de trabalho no Instituto, quanto pelos usuários dos serviços. Essas orientações são revistas anualmente e, em sua introdução, consta que o documento apresenta as práticas mais frequentes, contendo “instruções de caráter geral, que devem ser adaptadas a cada caso particular.” (EUIPO, 2021, p.3). Avisa, ainda, que as Orientações “não são atos jurídicos, mas regras de conduta que impõe a si próprio, adotadas por decisão administrativa.” (EUIPO, 2021, p.3).

A seguir, são apresentados resumos das normas legais no que se refere à aquisição da distintividade pelo uso:

O Regulamento de Marcas da UE - EUTMR (UE, 2017): em suas considerações, o regulamento expõe os objetivos que se pretende alcançar com a implementação da MUE (marca da União Europeia):

Convém promover um desenvolvimento harmonioso das atividades económicas em toda a União e uma expansão contínua e equilibrada através da realização e do bom funcionamento de um mercado interno que ofereça condições análogas às existentes num mercado nacional. A realização de um mercado dessa natureza e o reforço da sua unidade implicam não só a eliminação dos obstáculos à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços e a instituição de um regime que assegure não haver falseamento da concorrência, mas também o estabelecimento de condições jurídicas que permitam às empresas adaptar à partida as suas atividades de fabrico e distribuição de bens ou de prestação de serviços à escala da União. Entre os instrumentos jurídicos de que as empresas deverão dispor para o efeito, são particularmente adequadas marcas que lhes permitam identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a União, sem atender a fronteiras. (UE, 2017, (3))

Assim, ficou explícito o princípio do caráter unitário da MUE, visto que a aquisição da marca no território da UE se dá por um procedimento único que produz efeitos em todos os Estados-

<sup>78</sup> Os arquivos referentes a essas normas encontram-se disponíveis no sítio eletrônico do EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/eu-trade-mark-legal-texts>). Na mesma página também está disponível a legislação prévia referente a marcas. Foram acessadas as versões em idioma português (PT) dos regulamentos e da diretiva.

<sup>79</sup> A versão 2021 das Orientações para o Exame do EUIPO entrou em vigor em 01/03/2021 e está disponível nas 23 línguas da União Europeia. Foi consultada a versão em português (PT). Versões anteriores das Orientações estão disponíveis em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/guidelines-repository>.

Membros. No entanto, o direito das marcas da UE não substitui nem se sobrepõe aos direitos das marcas nacionais uma vez que não pareceu razoável que empresas sejam obrigadas a depositar pedidos de MUE quando não almejem uma proteção em toda a UE ou mesmo não possam obtê-la por outras razões (no caso em que a marca já seja protegida em outro(s) Estado(s)-Membro(s), por exemplo).

A MUE obedece ao princípio atributivo e só pode ser adquirida via registro. É exigido que a marca seja provida de carácter distintivo, seja lícita e que não infrinja direitos anteriores (UE, 2017, (9)). O regulamento ainda esclarece que a proteção conferida pela marca tem o objetivo de garantir a função de origem da marca (UE, 2017, (10)). Já a consideração (21) deixa claro que mesmo uma marca registrada não poderá impedir que terceiros utilizem o sinal de forma lícita em uma série de casos:

Os direitos exclusivos conferidos por uma marca da UE não deverão conferir ao titular o direito de proibir a utilização, por terceiros, de sinais ou indicações que sejam utilizados de forma lícita, ou seja, em conformidade com práticas honestas em matéria industrial e comercial. A fim de assegurar condições de igualdade para as designações comerciais e para as marcas da UE em caso de conflito, e atendendo a que às designações comerciais é habitualmente conferida uma proteção ilimitada contra marcas posteriores, deverá considerar-se que tal utilização inclui apenas a utilização do nome pessoal do terceiro. Além disso, deverá permitir-se a utilização de sinais ou indicações descritivos ou não distintivos em geral. Acresce que o titular não deverá poder impedir a utilização leal e honesta da marca da UE para fins de identificação ou de referência dos produtos ou serviços como sendo seus. A utilização de uma marca por terceiros para chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos inicialmente vendidos pelo titular da marca da UE, ou com o seu consentimento, na União deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. A utilização de uma marca por terceiros para fins de expressão artística deverá ser considerada lícita desde que siga práticas honestas nos domínios industrial e comercial. Além disso, o presente regulamento deverá ser aplicado de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e das liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão. (UE, 2017) (grifo nosso)

O artigo 4º do EUTMR (UE, 2017) descreve em quais tipos de sinais pode consistir uma marca da UE, enumerando também condições, sendo a primeira: “distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas;”. Ou seja, impõe como condição fundamental a distintividade, que aqui, tanto pode ser a absoluta quanto a relativa, visto que o que importa é o poder de distinguir as origens. Já o artigo 7º enumera os casos em que o registro é recusado:

1. É recusado o registo:
  - a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.o;
  - b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;
  - c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a

proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;

e) De sinais exclusivamente compostos:

i) pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza dos produtos;

ii) pela forma ou por outra característica dos produtos necessária para obter um resultado técnico;

iii) por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos;

(...)

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.

Assim, ao mesmo tempo em que fica claro que sinais originalmente não distintivos não podem ser registrados, em seguida é incluída a exceção da aquisição do carácter distintivo. Desta forma, sinais que adquiram distintividade pelo uso podem ser objeto de registo. É importante notar, contudo, que o registo deste tipo de marca não confere ao seu titular o direito de proibir terceiros de utilizar o sinal no decurso de suas operações comerciais em conformidade com práticas honestas (UE, 2017, art. 14). Ainda que um sinal não originalmente distintivo tenha sido registrado contrariamente às normas do EUTMR, caso o sinal tenha adquirido a distintividade pelo uso, tal marca não poderá ser declarada nula (UE, 2017, art. 59).

O regulamento delegado – EUTDMR (UE, 2018a) estabelece regras que especificam procedimentos processuais, como deve ser feito o depósito, como é realizado o exame, alterações, extinções, etc. Já o regulamento de execução – EUTMIR (UE, 2018b) aborda o assunto da aquisição da distintividade ao determinar que o pedido pode incluir uma reivindicação de aquisição de distintividade pelo uso em conformidade com o artigo 7º (3) do EUTMR.

A Diretiva, quanto à distintividade dos sinais, apresenta disposições que foram incluídas nos regulamentos anteriormente resumidos, não sendo relevante sua mera repetição.

As Orientações para o exame da marca da UE visam aumentar a qualidade das decisões do EUIPO ao melhorar a coerência e a previsibilidade de suas decisões:

As Orientações destinam-se a reunir, de forma sistemática, os princípios da prática decorrentes da jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, da jurisprudência das Câmaras de Recurso do Instituto, das decisões do Departamento de Operações do Instituto e dos resultados dos Programas de Convergência do Instituto com os institutos de PI da UE. (EUIPO, 2021, p.6)

Assim, as Orientações apresentam o detalhamento de como se aplica a aquisição da distintividade pelo uso se baseando na convergência entre as práticas administrativas e jurisprudenciais. A seguir será apresentada uma síntese dos trechos das Orientações que tratam da distintividade e de sua aquisição pelo uso, que se concentram na Parte B, referente ao exame, nas Secções 4 (motivos absolutos de recusa), nos Capítulos 3 (Marcas não distintivas); Capítulo 4 (marcas descritivas); Capítulo 5 (Sinais ou indicações habituais) e Capítulo 14 (Caráter distintivo adquirido pela utilização – art. 7º, nº3 do EUTMR).

Quando requerer: o depositante tem o direito de reivindicar que seu sinal adquiriu caráter distintivo pelo uso nos termos do art. 7º, nº 3 do EUTMR, apresentando as provas necessárias referentes aos territórios da UE em que o sinal é considerado sem distintividade. Essa reivindicação deve ser apresentada junto com o pedido ou em resposta à primeira objeção<sup>80</sup> do EUIPO. É recusada a reivindicação que for apresentada pela primeira vez em fase recursal<sup>81</sup>. Caso não seja invocado esse direito, mesmo que provas tenham sido anexadas, o Instituto não procederá a esse exame<sup>82</sup>.

Como requerer: a reivindicação da aquisição da distintividade pelo uso deve ser apresentada a título principal ou subsidiário<sup>83</sup>, de forma clara, optando por uma das duas opções. A reivindicação a título principal resultará em uma decisão única pelo Instituto referente ao caráter distintivo inerente da marca ou, caso ausente, referente ao caráter distintivo adquirido pelo uso. Caso a reivindicação seja a título subsidiário, primeiramente o Instituto tomará uma primeira decisão referente ao caráter distintivo inerente e assim que a decisão pela ausência do caráter distintivo se tornar definitiva, o requerente poderá apresentar provas da aquisição da distintividade pelo uso. O caráter distintivo deve ter sido adquirido pelo uso antes da data de depósito do pedido da marca e os elementos de prova devem demonstrar tal fato<sup>84</sup>. Caso se trate de um registro internacional (Sistema de Madri), a data a ser considerada é aquela de registro pela Secretaria Internacional. Se houver prioridade, a data a ser considerada é a da prioridade.

A determinação de que a marca já deve ter caráter distintivo no momento do pedido de registro tem um embasamento muito lógico do ponto de vista do sistema atributivo, no qual tem

<sup>80</sup> Conforme artigo 2.º, n.º 2, do EUTMIR (UE, 2018b).

<sup>81</sup> Conforme artigo 27.º, n.º 3, alínea a, do EUTMDR (UE, 2018).

<sup>82</sup> Conforme acórdão eCopy, Inc.x OHIM (EU:T:2002:319, § 47).

<sup>83</sup> Conforme artigo 2.º, n.º 2, do EUTMIR (UE, 2018b).

<sup>84</sup> Parte da jurisprudência citada nas Orientações para exame refere-se ao seguinte acórdão: Imagination Technologies x OHIM (EU:C:2009:362) que trata da marca “PURE DIGITAL” considerada descritiva e desprovida de caráter distintivo, e que falhou em comprovar a aquisição de distintividade no momento do depósito.

prioridade de registro aquele que deposita primeiro. Digamos que um sinal foi depositado sem ter ainda adquirido distintividade e que, logo após, outro pedido idêntico ao anterior, mas de terceiro, é depositado já possuindo caráter distintivo pelo uso. Nesse exemplo, o direito deveria militar em favor do depósito posterior, pois ele sim já possui distintividade. Ainda assim, há previsão de que, em caso de que uma marca não distintiva tenha sido erroneamente registrada, há que ser verificado se houve aquisição de distintividade pelo uso caso haja requerimento pela sua anulação com base em falta de distintividade. Em caso positivo fica vedada a anulação<sup>85</sup>.

A aquisição da distintividade pelo uso, conforme a jurisprudência europeia<sup>86</sup>, torna o sinal apto a identificar os produtos e/ou serviços especificados como provenientes de uma determinada origem, distinguindo-os daqueles provenientes de outras empresas e/ou pessoas. Esse caráter distintivo deverá ser apreciado não apenas em relação aos produtos e/ou serviços identificados pela marca, mas também em relação à percepção que o público relevante tem deles.

Além dos termos genéricos e que denotam qualidades dos produtos/serviços, as Orientações dispõem que palavras com utilização muito frequente em determinados segmentos são incapazes de conferir distintividade a um sinal complexo quando combinados a outros elementos irregistráveis:

Os termos que denotam unicamente uma qualidade ou função positiva ou apelativa específica dos produtos e serviços devem ser recusados, quer sejam pedidos de forma individual, quer em combinação com termos descritivos: ECO, FLEX, GREEN, MEDI, MULTI, MINI, MEGA, PREMIUM, PRO, PLUS, SUPER, ULTRA, UNIVERSAL. (EUIPO, 2021, p. 378)

No mesmo tema, os sufixos de domínios de nível superior (*top level domains*) como “.com” são igualmente considerados incapazes de conferir cunho distintivo a um sinal descritivo por ser “um elemento técnico e genérico cujo uso é necessário na estrutura normal do endereço de um sítio na Internet de caráter comercial.” (EUIPO, 2021, p. 379). Esse entendimento foi consolidado no acórdão Getty Images (US) Inc. x OHIM (EU:T:2012:614) que tratou da

<sup>85</sup> Conforme artigo 59.º, n.º 2, do EUTMR (UE, 2017).

<sup>86</sup> Parte da jurisprudência citada nas Orientações para exame refere-se aos seguintes acórdãos: Erpo Möbelwerk GmbH x OHIM (EU:C:2004:645) e Smart Technologies ULC x OHIM (EU:C:2012:460) que tratam de ausência de caráter distintivo em um slogan publicitário; Procter & Gamble X OHIM (EU:C:2004:259) que trata da ausência de caráter distintivo de pastilhas de forma tridimensional para máquinas de lavar roupa/louça; Erpo Möbelwerk GmbH x OHIM (EU:C:2004:645); Eurohypo x OHIM (EU:C:2008:261) que trata da ausência de caráter distintivo em um expressão que junta dois termos considerados não distintivos para os serviços assinalados em um dos idiomas da UE.

ausência de distintividade do sinal PHOTOS.COM, cujo requerente apresentou provas que não comprovaram a aquisição de distintividade pelo uso<sup>87</sup>.

Sinais figurativos que sejam constituídos por representações realistas ou estilizadas de forma muito próxima aos produtos/serviços especificados também são considerados desprovidos de caráter distintivo e, portanto, só podem ser registrados perante aquisição de distintividade pelo uso.

Um sinal textual é considerado descritivo se “o seu significado for imediatamente perceptível para o público relevante enquanto sinal fornecedor de informações sobre os produtos e serviços para os quais é pedido o registo.” (EUIPO, 2021, p.452). Um sinal sem caráter distintivo tem uma relação direta e imediata com os produtos/serviços e ser compreendido sem necessidade de reflexão. Ou seja, termos sugestivos e evocativos, que ensejem reflexão para a determinação da relação com os produtos/serviços não são considerados descritivos e, portanto, possuem distintividade inerente.

A proibição de registro para sinais não distintivos, nos termos do artigo 7º, nº 1, alínea c<sup>88</sup> do EUTMR é o interesse público subjacente, no que se refere a impedir a apropriação exclusiva de termos que outros empresários possam querer ou mesmo necessitar utilizar no decurso de seus negócios:

A base de referência é o significado corrente que o público relevante atribui à palavra em questão. Tal pode ser corroborado através de definições retiradas de dicionários, de exemplos da utilização descritiva do termo encontrados em sítios Web da Internet, ou resultar de forma evidente da compreensão comum do termo. (EUIPO, 2021, p.452)

O registro pode ser recusado se for considerado descritivo em qualquer um dos idiomas oficiais da UE “independentemente da dimensão ou da população do país em causa.” (EUIPO, 2021, p. 453). A busca do significado para o termo é realizada somente nesses idiomas, sendo que os elementos de prova podem constituir do conhecimento do examinador, documentos anexados ou por busca na internet (no último caso, especialmente útil em caso de neologismos, termos técnicos e gírias, ainda que seja necessário grande cuidado visto que as informações na internet são muitas vezes não verificadas). Considerando a complexidade histórica, cultural, econômica

<sup>87</sup> Em contraponto, observa-se que a Suprema Corte dos EUA considerou que o sinal “BOOKING.COM” é registrável como marca em vista da percepção do sinal pelo público, em decisão exarada em 20 de junho de 2020. Fonte: [https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-46\\_8n59.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-46_8n59.pdf) Acesso em 22/03/2022

<sup>88</sup> 1. É recusado o registo: (...) c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

e linguística da União Europeia, o EUIPO leva em consideração o público relevante e sua compreensão dos termos de um idioma que seja diferente daquele oficial de um Estado-Membro. Isso ocorre quando o público relevante:

- possui uma **compreensão elementar** da língua em questão e o sinal consiste numa palavra elementar nessa língua — o Tribunal Geral argumentou que uma percentagem muito elevada dos consumidores e profissionais europeus tem um conhecimento elementar da língua inglesa (...);
- é composto por **especialistas** que compreendem determinados termos técnicos na língua oficial de outro Estado-Membro da UE: O Tribunal Geral argumentou que determinados termos em língua inglesa no domínio médico (...), em domínios técnicos (...) e em assuntos financeiros (...) serão compreendidos pelos profissionais relevantes em toda a União Europeia, uma vez que o inglês é a língua profissional comumente utilizada nestes domínios;
- compreende o significado nos casos em que um termo numa língua (por exemplo, inglês) **foi introduzido nos dicionários ou na fala** de outra língua (por exemplo, alemão) e adquiriu um caráter descritivo que pode ou não existir na língua original (...) (EUIPO, 2021, p.453).

Assim, termos descritivos em idiomas como chinês, árabe ou russo, poderão ter o registro recusado em vista da existência de parcela não negligenciável da população que compreenda tais idiomas em determinados Estados-Membros<sup>89</sup>. A determinação da existência ou não de tal parcela não negligenciável do público relevante é feita por meio de uma análise casuística: “(i) as circunstâncias culturais, linguísticas e históricas, (ii) a proximidade geográfica, (iii) a existência de minorias não negligenciáveis na UE, (iv) os valores ou estudos apresentados, etc.” (EUIPO, 2021, p. 454).

Da mesma forma que a ausência de caráter distintivo é verificada junto a, ao menos, parcela não negligenciável do público relevante; também a aquisição da distintividade pelo uso deve ser verificada junto a uma parte significativa do público relevante. Para essa parcela, o sinal que inicialmente não era distintivo passa a identificar os produtos/serviços no mercado em decorrência de seu uso.

Deste modo, um sinal que, à partida, por força do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), do RMUE, não poderia ser registado, pode adquirir um novo significado cuja conotação, ao deixar de ser puramente descritiva ou não distintiva, lhe permite superar estes motivos absolutos de recusa de registo como marca. (EUIPO, 2021, p.672)

<sup>89</sup> Parte da jurisprudência citada nas Orientações para exame refere-se aos seguintes acórdãos: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias x OHIM (EU:T:2012:292) que considera que o turco, apesar de não ser um idioma oficial da UE, é uma das línguas oficiais da República de Chipre, sendo compreendido por parte da população daquele Estado; BD Breyton-Design GmbH x OHIM (EU:T:2015:884) que considera que o público relevante considera a sigla GT descritiva; e Intesa Sanpaolo SpA x EUIPO (EU:T:2016:747) que considera que a expressão “STARTUP” já faz parte da linguagem corrente tanto na Itália quanto em outros Estados-Membros.

O consumidor médio é um fator essencial na averiguação da distintividade:

O caráter distintivo de um sinal, incluindo o adquirido pelo uso, deve ser avaliado à luz da percepção do consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em questão. Parte-se do pressuposto de que estes consumidores estão razoavelmente informados e são razoavelmente atentos e prudentes. A definição do público relevante está ligada ao exame dos destinatários dos produtos ou serviços em causa, dado que é em relação a estes que a marca deve realizar a sua função essencial. (EUIPO, 2021, p.674)

Além da noção do consumidor médio, existe também a do consumidor pertinente que é aquele a quem se destina o produto/serviço – um potencial comprador – e não apenas aquele que adquiriu os bens. Nesse sentido, as Orientações apontam que se os bens especificados representarem uma categoria ampla, como serviços bancários, por exemplo, é considerado irrelevante se esses serviços forem direcionados a uma parcela mínima da população, como investidores do 1% mais rico do país. O consumidor pertinente é toda a parcela da população que faz uso de serviços bancários.

Assim, na apreciação da aquisição da distintividade pelo uso, os elementos de prova apresentados devem demonstrar, não apenas a existência de uma ligação entre os sinal e bens especificados no pedido, mas também “estabelecer que a categoria pertinente de pessoas ou, pelo menos, uma fração significativa desta identifica, graças à marca, os produtos como provenientes de uma empresa determinada.” (EUIPO, 2021, p.675)<sup>90</sup>.

A marca da União Europeia tem caráter unitário, o que significa dizer que produz efeitos idênticos em todos os territórios da UE. Assim uma marca deve ter caráter distintivo (inerente ou adquirido) em todos os Estados-Membros. Se a marca requerida não possuir caráter distintivo mesmo que em apenas um membro, o registro será recusado<sup>91</sup>. Desta forma, é preciso comprovar a distintividade em qualquer Estado-Membro no qual aquela marca não fosse inerentemente distintiva. Isso é razoavelmente comum com marcas nominativas consideradas descritivas em determinado idioma. Para ser registrada, uma marca descritiva no idioma português, por exemplo, deve ter demonstrada a aquisição da distintividade em Portugal (e em

<sup>90</sup> Parte da jurisprudência citada nas Orientações para exame refere-se ao seguinte acórdão: *Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) x OHIM* (EU:T:2009:160) que considerou que o requerente foi incapaz de comprovar que o sinal CYBERGESTION adquiriu caráter distintivo junto à população francófona da EU, tendo apresentado provas parciais somente em relação à França, e não à Bélgica e a Luxemburgo.

<sup>91</sup> Parte da jurisprudência citada nas Orientações para exame refere-se aos seguintes acórdãos: *August Storck KG x OHIM* (EU:C:2006:422) que considerou que o requerente não foi capaz de comprovar que a marca em questão (marca figurativa com a representação de uma embalagem de doce dourada) adquiriu distintividade em todos os Estados-Membros.; *Société des produits Nestlé SA x Mondelez UK Holdings & Services Ltd / EUIPO* (EU:C:2018:596) que considerou que o requerente não foi capaz de comprovar que a marca em questão (marca tridimensional que representa a forma de uma tablete de chocolate de quatro barras) adquiriu distintividade em todos os Estados-Membros.

outros países nos quais, eventualmente, haja parte considerável da população que compreenda a língua portuguesa, como a Espanha talvez).

No entanto há, senão uma exceção, mas uma consideração a respeito da obrigatoriedade de comprovação do caráter distintivo em todos os Estados-Membros. Especialmente em casos em que o sinal é considerado potencialmente desprovido de caráter distintivo inerente em todo o território da UE, como marcas compostas por cores ou tridimensionais (além de outros sinais não tradicionais), a comprovação da aquisição da distintividade pode se tornar tão complexa e onerosa que inviabilize o registro.

A este respeito, o Tribunal afirmou que, apesar de o caráter distintivo adquirido dever ser demonstrado em toda a UE, seria excessivo exigir que a prova dessa aquisição fosse feita relativamente a cada Estado-Membro individualmente considerado<sup>92</sup> (...). (...)

As provas de caráter distintivo adquirido devem ser examinadas no seu conjunto, tendo em conta, nomeadamente, a quota de mercado detida pela marca e a intensidade, a frequência e a duração da utilização da marca (...). As provas devem estabelecer que uma fração significativa do público relevante é capaz, em virtude dessa marca, de identificar os produtos ou serviços em causa como sendo provenientes de uma determinada empresa. As provas de Estados não pertencentes à UE são irrelevantes, exceto na medida em que permitam retirar conclusões sobre o uso no território da UE<sup>93</sup> (...). (EUIPO, 2021, p.676)

Nesse contexto a avaliação dos elementos de provas que não inclua cada Estado-Membro individualmente pode ocorrer de duas formas:

- a) Regionalização: quando o mercado da UE é dividido em segmentos regionais. Isso pode ocorrer quando os agentes econômicos agrupem os Estado-Membros em determinadas redes de distribuição em vista de suas estratégias de marketing, tratando-os como um único mercado; ou ainda efetuar esses agrupamentos em vista de sua proximidade geográfica, cultural ou linguística. De qualquer forma as provas devem permitir perceber que a aquisição de distintividade ocorreu em todo o território;
- b) Extrapolação: quando as condições em diferentes mercados são de tal forma semelhantes que é possível presumir que os elementos de prova referentes a um

<sup>92</sup> Parte da jurisprudência citada nas Orientações para exame refere-se ao seguinte acórdão: *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG x OHIM* (EU:C:2012:307) que considerou que o requerente não comprovou de forma quantitativamente suficiente que a marca cujo registro é pedido (sinal tridimensional constituído pela forma de um coelho de chocolate com uma fita vermelha) adquiriu caráter distintivo pelo uso em todo o território da União.

<sup>93</sup> Parte da jurisprudência citada nas Orientações para exame refere-se ao seguinte acórdão: *Unister GmbH x OHIM* (EU:T:2014:568) que considerou que as provas de aquisição do caráter distintivo ocorrida na Suíça eram irrelevantes visto que a Suíça não é membro da UE.

território são aplicáveis a outros Estados-Membros desde que algumas provas de utilização tenham sido apresentadas em relação a esses últimos<sup>94</sup>.

De qualquer forma, seja no contexto de regionalização ou extrapolação, o requerente deverá demonstrar de forma convincente que as provas apresentadas são pertinentes e relevantes para a aferição da aquisição da distintividade pelo uso em outros mercados nacionais comparáveis.

Apesar dos diversos acórdãos citados nas notas de rodapé, a jurisprudência não determinou percentagens específicas de participação no mercado ou reconhecimento pelo público relevante<sup>95</sup>:

Ao invés de utilizar uma percentagem fixa do público relevante num determinado mercado, as provas devem demonstrar que uma fração significativa do público percebe a marca como identificando produtos ou serviços específicos que são provenientes de uma determinada empresa.

As provas devem estar relacionadas com cada um dos produtos e serviços reivindicados no pedido de MUE. Após uma recusa inicial com base em motivos absolutos nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), do RMUE, apenas podem ser registados os produtos e serviços reivindicados que se comprovou possuírem caráter distintivo adquirido pelo uso. (EUIPO, 2021, p. 681)

Alguns dos tipos de provas nomeados pelo EUIPO são documentos que informam: a quota de mercado detida pela marca em questão referente aos bens por ela identificados; a cobertura geográfica e a duração do uso da marca; totais de investimentos em promoção e propaganda da marca; fração do público relevante que reconhece a marca e os bens como provindos de determinada origem; assim como impressos, catálogos, relatórios, notas fiscais, anúncios, pesquisas junto aos consumidores, declarações, etc. Essas provas devem identificar as datas do uso e o território ao qual se aplicam. Provas que incluam territórios fora da UE devem conter informações que tornem possível a identificação dos dados referentes unicamente aos membros da UE. Dentre os elementos listados:

O Tribunal declarou que provas diretas como declarações das associações profissionais e estudos de mercado são normalmente os meios mais pertinentes para comprovar o caráter distintivo adquirido pelo uso. Faturas, despesas em publicidade,

<sup>94</sup> Parte da jurisprudência citada nas Orientações para exame refere-se ao seguinte acórdão: BCS SpA x OHIM (EU:T:2009:417) que considerou que a combinação das cores verde e amarela adquiriu caráter distintivo em toda a UE apesar da inexistência de dados relativos ao volume de negócios em dois Estados-Membros, mas que os elementos de prova apresentados pela interveniente eram “coerentes e se corroboravam mutuamente”.

<sup>95</sup> Parte da jurisprudência citada nas Orientações para exame refere-se ao seguinte acórdão: Oberbank AG e a. x Deutscher Sparkssen –und Giroverband eV (EU:C:2014:2012) que trata da aquisição de distintividade pelo uso de uma marca da cor vermelha sem contornos.

revistas e catálogos podem ajudar a corroborar essas provas diretas (...). (EUIPO, 2021, p.682)

Os meios de prova terão seu valor probatório avaliado, visto que sua credibilidade será verificada. Nem sempre uma declaração, por exemplo, é considerada ausente de viés. Dependendo do conteúdo, não se considera razoável aceitar declarações da própria requerente ou de entes interessados na declaração da aquisição da distintividade<sup>96</sup>. Quanto a pesquisas de opinião:

As sondagens de opinião sobre a proporção do público relevante que reconhece que o sinal indica a proveniência comercial dos produtos ou serviços podem, se realizadas corretamente, constituir um dos tipos de prova mais diretos, na medida em que podem mostrar qual é efetivamente a percepção do público relevante. Contudo, não é fácil formular e conduzir corretamente uma sondagem de opinião que possa ser considerada verdadeiramente neutra e representativa. Devem evitar-se perguntas que induzam uma resposta específica, amostras não representativas do público e edição indevida das respostas, visto que podem comprometer o valor probatório de tais sondagens. (EUIPO, 2021, p. 683)

Mesmo com pesquisas elaboradas cuidadosamente e levadas a cabo com prudência<sup>97</sup>, os dados resultantes não podem constituir o único elemento de prova. Outras provas devem ser apresentadas de forma complementar<sup>98</sup>. Dados sobre parcela de mercado detida pela marca são relevantes na apreciação da distintividade adquirida, assim como dados de investimento em publicidade e volume de negócios, os quais se constituem nas formas de prova mais acessíveis. Ainda assim, esse tipo de informação pode não ser suficiente para a comprovação da aquisição da distintividade pois é fundamental que haja uma relação evidente entre os dados, os bens, a marca e a empresa como origem.

---

<sup>96</sup> Parte da jurisprudência citada nas Orientações para exame refere-se ao seguinte acórdão: Lidl Stiftung & Co. KG x OHIM (EU:T:2005:200) que considerou não haver força probatória em declaração elaborada pela própria recorrente.

<sup>97</sup> Mais informações sobre a avaliação de pesquisas de opinião constam na seção Linhas de orientação, Parte C, Oposição, Seção 5, Marcas que gozam de prestígio (artigo 8.º, n.º 5, do EUTMR), ponto 3.1.4.4.

<sup>98</sup> Parte da jurisprudência citada nas Orientações para exame refere-se ao seguinte acórdão: Oberbank AG e a. x Deutscher Sparkassen – und Giroverband eV (EU:C:2014:2012) que considerou que, ainda que uma sondagem de opinião possa fazer parte dos elementos que permitem apreciar a aquisição da distintividade pelo uso, o resultado da sondagem não constitui o único elemento determinante de sua existência.

### 2.2.3 Estados Unidos da América - EUA

Os direitos sobre marcas nos EUA são automaticamente adquiridos pelo uso em virtude do direito consuetudinário<sup>99</sup> (também chamado de “usos e costumes”), que constitui o direito caracterizado pelo “conjunto de costumes e práticas sociais que são aceitos como norma jurídica, embora não estejam positivados”<sup>100</sup>, ou seja, não está escrito em códigos ou leis. Assim, quando um sinal é usado como marca no comércio ou em serviços passa a ter validade e força jurídica perante os tribunais do país, tanto estaduais, quanto federais. Caso o titular queira registrar a marca, o que garante maior grau de proteção em cortes federais, isso é feito junto ao *United States Patent and Trademark Office* - USPTO, uma agência federal criada em 1836 (inicialmente apenas para o registro de patentes) e que recebeu mais de um milhão de depósitos de marca em 2019<sup>101</sup>.

O principal estatuto federal<sup>102</sup> que regula as marcas é conhecido e referenciado como *Lanham Act*<sup>103</sup>, sancionado em 1946, passando a vigorar a partir de 1947. O estatuto recebeu diversas emendas nos anos seguintes e leis federais posteriores o complementaram, especialmente na caracterização de crimes em matéria de marcas<sup>104</sup>. Ainda assim, além do *Lanham Act*, a jurisprudência federal é seguida nas decisões do USPTO, sendo citada nos pareceres de exame.

<sup>99</sup> “*Common law*”, em inglês. A Constituição dos EUA autoriza o Congresso a regular patentes e direitos autorais, mas é silente a respeito de marcas (Pierce, 2007).

<sup>100</sup> Conceito disponível em: <https://www.projuris.com.br/direito-consuetudinario/>

<sup>101</sup> Fonte: <https://www.statista.com/statistics/256754/number-of-trademark-filings-in-the-united-states/> Acesso em 25/03/2022.

<sup>102</sup> Além do estatuto federal, um documento muito citado pela doutrina nos EUA é o “*Restatement of the Law (Third) – Unfair Competition*” publicado pelo The American Law Institute, que se trata de uma compilação dos entendimentos jurisprudenciais referentes ao direito de competição, publicidade enganosa, lei marcária e conceitos relacionados à propriedade intangível e direitos correlatos.

<sup>103</sup> O nome deriva do congressista Fritz G. Lanham. A autoridade do Congresso dos EUA para elaborar leis que concedam e façam valer direitos exclusivos sobre marcas deriva do poder do legislador federal de regular o comércio interestadual, e não de qualquer disposição específica da Constituição (RAMSEY, 2003). Observa-se que o Lanham Act não foi o primeiro estatuto federal de marcas, sendo precedido por leis federais de 1870, 1905 e 1920. Pierce (2007, p. 150) e Ramsey (2003, p. 1104) observam que a Suprema Corte dos EUA estabeleceu que o objetivo subjacente a qualquer estatuto de marca registrada é duplo. Um é proteger o público para que ele possa estar confiante de que, ao adquirir um produto com uma determinada marca comercial que ele conhece favoravelmente, obterá o produto que pede e quer obter. Em segundo lugar, onde o proprietário de uma marca comercial gastou energia, tempo e dinheiro para apresentar ao público o produto, ele está protegido em seu investimento contra a apropriação indevida do mesmo por piratas e trapaceiros. Esta é a regra de direito bem estabelecida que protege tanto o público quanto o proprietário de uma marca registrada (em tradução livre do inglês). Por outro lado, McKenna (2008) considera que as leis federais são pouco significativas na legislação marcária e que o Lanham Act, apesar de regular amplamente o uso das marcas, oferece pouca contribuição conceitual na definição da natureza e do escopo dos direitos marcários. A maioria desses conceitos foi elaborada por cortes judiciais antes da publicação do Lanham Act, que os codificou a partir do direito consuetudinário. Assim, a jurisprudência anterior tem relevância continuada até hoje.

<sup>104</sup> Especificamente o “*Trademark Counterfeiting Act*” (1984) que incluiu a contrafação de marcas no código penal dos EUA; “*Anticybersquatting Consumer Protection Act*” (1999) que estabeleceu uma causa de ação para o registro ou uso de um nome de domínio confusamente semelhante ou diluidor de uma marca ou nome pessoal de terceiro; e o “*Trademark Modernization Act of 2020*” que regulamentou melhorias no processamento dos pedidos e registro, como por exemplo, a exclusão de marcas registradas sem uso do USPTO.

Com base nos estatutos federais e na jurisprudência, o USPTO elaborou o *Trademark Manual of Examining Procedures* – TMEP<sup>105</sup> (Manual de Procedimentos de Exame de Marcas).

É necessário enfatizar que a aquisição de distintividade<sup>106</sup> pelo uso nos EUA não se aplica apenas a sinais considerados genéricos ou descritivos, mas também a sinais que, na legislação brasileira, são considerados registráveis (como sobrenomes e nomes geográficos) ou irregistráveis sem exceção (como, por exemplo: sons, cores, sinais com efeitos funcionais, *trade-dress*). Desta forma, tendo em vista a extensão e detalhamento da legislação e dos procedimentos nos EUA, segue um resumo dos principais pontos referentes à aquisição da distintividade pelo uso aplicada pelo USPTO e cortes federais dos EUA. Na medida do possível os parágrafos a seguir não abordarão os casos que não têm possível aplicação no Brasil.

Inicialmente é necessário esclarecer que os pedidos de marca nos EUA devem ser feitos junto a um de dois Registros (nunca a ambos no mesmo pedido): o Principal (*Principal Register*) e o Suplementar (*Supplementar Register*). Entende-se que uma marca registrada junto ao Principal é inerentemente distintiva ou comprovou a aquisição da distintividade pelo uso. No Principal, os registros conferem mais direitos, especialmente no que se refere a ações judiciais<sup>107</sup>, além de poder ser registrada junto ao *US Customs and Border Protection* (Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA) visando impedir a importação de mercadorias falsificadas. Outros pontos importantes são que apenas as marcas registradas no Principal podem se constituir como base para obter registros em outros países (via Sistema de Madri, por exemplo) e ser depositadas com base<sup>108</sup> na “intenção de uso” (*intent to use*).

O Suplementar é o registro junto ao qual são requeridas marcas incapazes de ser registradas junto ao Principal, como sinais descritivos que estão em uso no comércio, mas não

<sup>105</sup> A versão do TMEP consultada foi publicada em julho de 2021 e está disponível em:

<https://tme.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>. Versões anteriores podem ser consultadas na própria página ao se optar pela data da versão.

<sup>106</sup> Ramsey (2003) observa que, ainda que a distintividade seja um pré-requisito para o registro de uma marca nos EUA, a palavra “distintivo” ou “distintividade” não são definidas no *Lanham Act*. A conceituação da distintividade foi proposta pelo Juiz Friendly no estabelecimento de uma escala que se tornou conhecida como “Abercrombie”, devido a uma ação judicial que será referenciada ao longo do texto.

<sup>107</sup> Tanto marcas do Registro Principal quanto do Suplementar podem ser objeto de ações judiciais federais, mas o Registro Principal tem vantagens, entre as quais a marca se tornar “incontestável” em certas condições, como quando usada continuamente por cinco anos após o registro desde que não seja o nome genérico dos bens conforme o § 15 (15 U.S.C. § 1065) do Lanham Act (EUA, 1946). As disposições quanto ao Registro Principal podem ser encontradas na seção “801.02(a)” e quanto ao Suplementar, na seção “801.02(b)” do TMEP (USPTO, 2021).

<sup>108</sup> Um pedido de registro de marca junto ao USPTO tem que cumprir uma série de quesitos, e um deles é declarar em qual base o pedido é feito. Há cinco bases dispostas no Lanham Act (EUA, 1946): (1) uso de uma marca no comércio sob o §1(a); (2) intenção genuína de usar uma marca no comércio sob o §1(b); (3) reivindicação de prioridade, com base em um pedido anterior, sob o §44(d); (4) propriedade de um registro da marca no país de origem do requerente sob o §44(e); e (5) extensão da proteção de um registro internacional para os Estados Unidos, sob o §66(a).

comprovaram a aquisição da distintividade pelo uso, ainda que tenham sido consideradas capazes de distinguir os bens do requerente<sup>109</sup>. Ainda que o registro Suplementar tenha menos vantagens do que o Principal, ainda assim é melhor ter um registro no Suplementar do que nenhum e contar apenas com a proteção angariada via direito consuetudinário.

A lei determina que a nenhuma marca comercial pela qual os produtos do requerente possam ser distinguidos dos produtos de terceiros terá recusada a inscrição no Registro Principal por causa de sua natureza, a menos que, entre outras razões<sup>110</sup>: consista de uma marca que, quando usada em, ou em conexão com os bens do requerente, seja meramente descritiva ou

<sup>109</sup> § 23 (15 U.S.C. § 1091). “(a)(...) All marks capable of distinguishing applicant’s goods or services and not registrable on the principal register herein provided, except those declared to be unregistrable under subsections (a), (b), (c), (d), and (e)(3) of section 1052 of this title, which are in lawful use in commerce by the owner thereof, on or in connection with any goods or services may be registered on the supplemental register upon the payment of the prescribed fee and compliance with the provisions of subsections (a) and (e) of section 1051 of this title so far as they are applicable. Nothing in this section shall prevent the registration on the supplemental register of a mark, capable of distinguishing the applicant’s goods or services and not registrable on the principal register under this chapter, that is declared to be unregistrable under section 1052(e)(3) of this title, if such mark has been in lawful use in commerce by the owner thereof, on or in connection with any goods or services, since before December 8, 1993.

(...)

(c) For the purposes of registration on the supplemental register, a mark may consist of any trademark, symbol, label, package, configuration of goods, name, word, slogan, phrase, surname, geographical name, numeral, device, any matter that as a whole is not functional, or any combination of any of the foregoing, but such mark must be capable of distinguishing the applicant’s goods or services”. (EUA, 1946)

<sup>110</sup> As seguintes razões substantivas para a recusa do registro de marca nos EUA constam da seção 818 do TMEP (USPTO, 2021), com links para as normas legais; em tradução livre:

(1) O requerente não é o proprietário da marca ([15 U.S.C. §1051\(a\)\(1\)](#); [TMEP §1201](#));

(2) O sinal para o qual o registro é solicitado não funciona como uma ([15 U.S.C. §§1051, 1052, 1053, 1127](#)) porque, por exemplo, a marca proposta:

(a) é usada somente como um nome comercial ([TMEP §1202.01](#));

(b) é funcional, ou seja, consiste em um design ou característica de design utilitário da mercadoria ou sua embalagem ([15 U.S.C. §1052\(e\)\(5\)](#); [TMEP §§1202.02\(a\)–1202.02\(a\)\(viii\)](#));

(c) é uma configuração não-distintiva ou uma apresentação comercial da mercadoria ou de sua embalagem ([TMEP §§1202.02\(b\)–1202.02\(b\)\(ii\)](#));

(d) é mera ornamentação ([TMEP §§1202.03–1202.03\(g\)](#));

(e) é o nome genérico para os bens ou serviços ([TMEP §§1209.01\(c\)–1209.01\(c\)\(iii\)](#)); or

(f) é o título de uma única obra criativa ou o nome de um autor ou artista performático ([TMEP §§1202.08–1202.08\(f\), 1202.09–1202.09\(b\)](#)).

(3) A marca proposta compreende matéria imoral ou escandalosa ([15 U.S.C. §1052\(a\)](#); [TMEP §1203.01](#));

(4) A marca proposta é enganosa ([15 U.S.C. §1052\(a\)](#); [TMEP §§1203.02–1203.02\(g\)](#));

(5) A marca proposta compreende matéria que pode sugerir falsamente uma conexão com pessoas, instituições, crenças, ou símbolos nacionais ([15 U.S.C. §1052\(a\)](#); [TMEP §§1203.03–1203.03\(b\)\(iii\)](#));

(6) A marca proposta compreende a bandeira, brasão ou outra insígnia dos Estados Unidos ou de qualquer Estado, município ou nação estrangeira. ([15 U.S.C. §1052\(b\)](#); [TMEP §§1204–1204.05](#));

(7) O uso da marca pelo requerente é ou seria ilegal porque é proibido por lei ([TMEP §§1205–1205.02](#));

(8) A marca proposta compreende um nome, retrato ou assinatura que identifica um determinado indivíduo vivo sem o consentimento escrito do indivíduo, ou o nome, retrato ou assinatura de um presidente dos Estados Unidos falecido durante a vida de sua viúva, sem o consentimento escrito da viúva ([15 U.S.C. §1052\(c\)](#); [TMEP §§1206–1206.05](#));

(9) A marca proposta assemelha-se tanto a uma marca previamente registrada que, quando usada com os produtos e/ou serviços do requerente, pode causar confusão ou erro, ou enganar ([15 U.S.C. §1052\(d\)](#); [TMEP §§1207–1207.04\(g\)\(i\)](#));

(10) A marca proposta é meramente descritiva ou enganosamente descritiva dos produtos e/ou serviços do requerente ([15 U.S.C. §1052\(e\)\(1\)](#); [TMEP §§1209–1209.04](#));

(11) A marca proposta é principalmente descritiva geograficamente dos produtos e/ou serviços do requerente ([15 U.S.C. §1052\(e\)\(2\)](#); [TMEP §1210.01\(a\)](#));

(12) A marca proposta é principalmente enganosamente descritiva geográfica dos produtos e/ou serviços do requerente ([15 U.S.C. §1052\(e\)\(3\)](#); [TMEP §1210.01\(b\)](#));

(13) A marca proposta é principalmente um mero sobrenome ([15 U.S.C. §1052\(e\)\(4\)](#); [TMEP §§1211–1211.02\(b\)\(vii\)](#)); or

(14) A marca proposta apenas identifica um personagem em um trabalho criativo ([TMEP §1202.10](#)).

erroneamente descritiva deles<sup>111</sup>. Mas a seguir determina que, exceto em determinados casos, a marca que se tornou distintiva dos bens do requerente deverá ser registrada<sup>112</sup>.

O TMEP (USPTO, 2021) descreve os procedimentos em matéria marcaria de forma abrangente e detalhada. Uma das características do processamento do pedido de marca é a frequente possibilidade de solicitação de correções e recursos administrativos. Uma das mais comuns é a reivindicação de aquisição da distintividade (tanto junto ao Registro Principal quanto ao Suplementar) quando uma das razões para a recusa do pedido é a sua falta. Outra característica própria dos EUA é a exigência de comprovação do uso no comércio<sup>113</sup> com a apresentação de provas de como a marca é utilizada para identificar os produtos e serviços especificados na data do depósito. Quando o pedido de registro se baseia na intenção de uso, o requerente deve apresentar as provas de uso antes do sinal se tornar registro<sup>114</sup>.

Pedidos de marca feitos com base em pedido ou registro estrangeiro podem conter declaração de que a marca adquiriu distintividade pelo uso, nos mesmos moldes daqueles requeridos nos EUA, contudo as provas apresentadas devem se referir ao uso regulado pelo Congresso dos EUA e não ao uso feito em outros países ou entre outros países.

O TMEP dispõe de uma seção dedicada à distintividade adquirida<sup>115</sup>, a qual apresenta um extenso e cuidadoso detalhamento. Uma marca que não é considerada inerentemente distintiva pode ser inscrita no Registro Principal se comprovar a aquisição da distintividade nos termos do §2(f) do Lanham Act, 15 U.S.C. §1052(f). Em tradução livre: “Nenhuma marca comercial pela qual os produtos do requerente possam ser distinguidos dos produtos de terceiros será recusada a inscrição no registro principal por causa de sua natureza, a menos que... (...) (f) Exceto conforme expressamente excluído nas subseções (a), (b), (c), (d), (e)(3), e (e)(5) desta seção, nada neste item impedirá o registro de uma marca utilizada pelo requerente que

<sup>111</sup> § 2 (15 U.S.C. § 1052). “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—  
(...)”

(e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (...)” (EUA, 1946)

<sup>112</sup> § 2 (15 U.S.C. § 1052) “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—

(...) (f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.” (EUA, 1946)

<sup>113</sup> O TMEP (USPTO, 2021) define o que é uso no comércio baseado em jurisprudência, informando que o significado de "uso no curso normal do comércio" varia de acordo com o segmento de mercado.

<sup>114</sup> Nos casos em que a base para o depósito foi a existência de pedido ou registro de marca estrangeiro, o requerente terá prazos específicos para comprovar o uso (ou não uso justificado) conforme disposto na seção 901 do TMEP (USPTO, 2021).

<sup>115</sup> Seção 1212 *Acquired Distinctiveness or Secondary Meaning* (TMEP, 2021)

tenha se tornado distintiva dos produtos do requerente no comércio. O Diretor pode aceitar como prova *prima facie* de que a marca se tornou distintiva, como usada em ou em conexão com os produtos do requerente no comércio, prova de uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca pelo requerente no comércio durante os cinco anos anteriores à data em que a reivindicação de distintividade é feita"<sup>116</sup>.

A distintividade adquirida, ou “*secondary meaning*”, tem sua finalidade e conceito definidos da seguinte maneira no TMEP, em tradução livre: “Um termo que é descritivo e, portanto, parte do domínio público pode, através do uso por um produtor com referência a seu produto, adquirir um significado especial para que, para o público consumidor, a palavra tenha chegado a significar que o produto é produzido por aquele fabricante em particular. (...). Isto é o que é conhecido como significado secundário. O cerne da doutrina do significado secundário é que a marca vem para identificar não apenas os produtos, mas a origem desses produtos. Para estabelecer o significado secundário, deve ser demonstrado que o significado primário do termo na mente do público consumidor não é o produto, mas o produtor (...). Este pode ser um produtor anônimo, já que os consumidores frequentemente compram mercadorias sem conhecer a identidade pessoal ou o nome real do fabricante”.<sup>117</sup> (USPTO, 2021, seção 1212)

Para a comprovação da aquisição da distintividade nos termos do §2(f) do Lanham Act, tanto para a marca como um todo, quanto para parte da marca, três tipos de evidências podem ser utilizados:

- a) Registros anteriores: a reivindicação de propriedade de um ou mais registros anteriores ativos no Registro Principal da mesma marca para bens que sejam suficientemente similares àqueles identificados no pedido pendente;
- b) Cinco anos de uso: declarações verificadas de que a marca se tornou distintiva dos bens do requerente em razão do uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca no comércio do país durante os cinco anos anteriores à data em que a reivindicação de

---

<sup>116</sup> Ver original em inglês na nota 112.

<sup>117</sup> Essas finalidades e conceito foram definidos na ação “*Ralston Purina Company v. Thomas J. Lipton, Inc.*, 341 F. Supp. 129 (S.D.N.Y. 1972)”: “A term which is descriptive and therefore part of the public domain may, through usage by one producer with reference to his product, acquire a special significance so that to the consuming public the word has come to mean that the product is produced by that particular manufacturer. The crux of the secondary meaning doctrine is that the mark comes to identify not only the goods but the source of those goods. To establish secondary meaning, it must be shown that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer (...). This may be an anonymous producer, since consumers often buy goods without knowing the personal identity or actual name of the manufacturer.” (USPTO, 2021, seção 1212)

distintividade é feita. Observa-se que apesar da relevância dessas declarações, seu valor depende do conteúdo e na identidade dos declarantes<sup>118</sup>; e

- c) Outras provas: quaisquer evidências competentes a comprovar a distintividade adquirida, como gastos em propaganda, declarações, pesquisas de mercado e de opinião, etc.

A jurisprudência consolidou uma série de entendimentos no que se refere à comprovação da distintividade adquirida:

- O ônus da comprovação é do requerente;
- As provas apresentadas podem ser submetidas independentemente do período de tempo em que a marca foi utilizada;
- A quantidade e o tipo de provas necessárias para estabelecer o caráter distintivo adquirido dependem de cada caso, especialmente da natureza da marca requerida. Um exemplo é quando o sinal é considerado tão descritivo que os consumidores normalmente não relacionam o sinal a uma origem determinada<sup>119</sup>, enquanto para sobrenomes as provas referentes aos cinco anos de uso costumam ser suficientes;
- O examinador pode considerar como evidência probatória marcas anteriores do requerente registradas no USPTO com base na distintividade adquirida (§2(f) do Lanham Act) com apresentação diferente (nominativa x mista) ou uma parte da marca proposta para os mesmos bens<sup>120</sup>;

<sup>118</sup> Parte da jurisprudência citada refere-se aos seguintes casos: *In re Chem. Dynamics Inc.*, 839 F.2d 1569, 1571, 5 USPQ2d 1828, 1830 (Fed. Cir. 1988), que considerou insuficiente a declaração do vice-presidente da empresa requerente desacompanhada de bases factuais para a crença do declarante de que o sinal se tornara distintivo; *In re The Paint Prods. Co.*, 8 USPQ2d 1863, 1866 (TTAB 1988), que considerou insuficientes as declarações de dez clientes que trataram com o requerente por muitos anos, uma vez que as evidências não eram persuasivas no sentido de como o consumidor médio de tintas percebe a expressão "PAINT PRODUCTS CO" em relação a tintas e vernizes.

<sup>119</sup> Parte da jurisprudência citada refere-se à ação : *Real Foods Pty. v. Frito-Lay N. Am.*, 128 USPQ2d 1370, 1378 (Fed. Cir. 2018), na qual a empresa "Real Foods Pty" requereu o registro das marcas "CORN THINS" e "RICE THINS" para "fatias de pão crocante feitas principalmente de milho/arroz, ou seja, bolos de milho/arroz". A empresa "Frito-LAY N.Am" se opôs ao registro alegando que as marcas deveriam ser negadas por serem genéricas ou descritivas sem aquisição de distintividade. O USPTO recusou os registros declarando que as marcas eram meramente descritivas e que não tinham adquirido distintividade". A Real Foods se defendeu alegando que as marcas não eram descritivas, mas sugestivas, pois exigiriam alguma imaginação para o consumidor chegar a uma conclusão sobre a natureza do produto. Alternativamente alegou que, ainda que fossem descritivas, elas teriam adquirido distintividade. Contudo o USPTO não considerou que as evidências que comprovaram cinco anos de uso substancialmente exclusivo e contínuo fossem suficientes para comprovar a aquisição da distintividade para expressões altamente descritivas.

<sup>120</sup> Parte da jurisprudência citada refere-se ao recurso: *In re Thomas Nelson, Inc.*, 97 USPQ2d 1712, 1713 (TTAB 2011), na qual a expressão NKJV seria meramente descritiva para bíblias por ser a abreviação de "New King James Version" (Nova versão do Rei James). Contudo a decisão foi reformada à luz do uso contínuo e prolongado da marca, assim como a existência de dois registros incontestáveis contendo a sigla com declaração de aquisição de distintividade.

- O USPTO poderá considerar fatos decorrentes de acontecimentos ocorridos após a data de depósito do pedido, visto que a aquisição da distintividade é estabelecida no momento em que o exame da registrabilidade é efetuado.

Quando a reivindicação de distintividade adquirida é para parte da marca, essa informação deve ser fornecida pelo requerente e as provas apresentadas devem se referir a essa parte e não ao todo. Normalmente a reivindicação de distintividade parcial ocorre em marcas compostas por diversos elementos (como uma imagem e uma parte textual, ou duas partes textuais distintas, sendo uma inerentemente distintiva). Também é possível reivindicar a aquisição de distintividade para parte do sinal e requerer uma observação de não distintividade de outra parte do sinal<sup>121</sup> (essa observação é chamada de “*disclaimer*”).

O momento de reivindicar a distintividade adquirida é, geralmente, em resposta a uma recusa ao registro pelo USPTO, ou em antecipação a ela. É possível reivindicar a aquisição de distintividade no momento do depósito. Essa reivindicação, nos termos do §2(f) do Lanham Act, é considerada uma admissão de que o sinal para o qual se requiere registro não é inerentemente distintivo e, portanto, é obrigatória a comprovação da aquisição da distintividade. Contudo, o requerente pode, em resposta a uma recusa, contestar a decisão do examinador e, como alternativa, reivindicar que o sinal adquiriu distintividade. Nesse caso, a reivindicação como alternativa não é considerada uma admissão de que o sinal não é inerentemente distintivo. Assim, ao se analisar a resposta, as duas questões serão examinadas: a razão para a recusa e se o sinal adquiriu distintividade.

Caso o pleito de aquisição de distintividade seja recusado, o examinador deverá, em sua decisão, além de recusar com base na falta de distintividade, explicar as razões pelas quais as provas foram consideradas insuficientes, podendo sugerir a apresentação de evidências complementares.

Quanto à distintividade, há sinais que são irregistráveis sem possibilidade de registro, tais como termos e imagens genéricas, funcionais ou puramente ornamentais, ou que sejam incapazes de funcionar como marca, ou seja, incapazes de distinguir produtos e serviços de um fornecedor daqueles de outros. Assim, uma alegação de aquisição de distintividade para esses sinais não é capaz de reverter a recusa. Contudo, se houver tal alegação, o examinador deverá analisar as evidências para o caso da decisão, quanto à registrabilidade, ser revertida.

---

<sup>121</sup> O exemplo dado no TMEP é o da marca “NATIONAL CAR RENTAL” cujo registro seria requerido nos termos do §2(f) do Lanham Act, com um “*disclaimer*” da expressão CAR RENTAL (aluguel de carros, no original em inglês).

Considerando que determinado sinal pode ser considerado inerentemente distintivo para alguns bens e não distintivo para outros no mesmo pedido, o requerente pode reivindicar distintividade adquirida apenas para algumas classes no caso de pedido multiclasse, ou para parte dos itens de um pedido com uma classe só.

Ao final, para determinar se o sinal adquiriu distintividade, o examinador analisará a documentação com o objetivo de determinar como o sinal está sendo usado e sua respectiva impressão comercial junto aos consumidores. O TMEP apresenta diversos casos em que os requerentes falharam em comprovar a aquisição da distintividade<sup>122</sup>.

## 2.3 Questões recorrentes na doutrina

### 2.3.1 O uso justo (*fair use*)

A doutrina do uso justo é tão importante no tema da aquisição da distintividade pelo uso que é previsto nas legislações da UE e dos EUA<sup>123</sup>. É previsto que os concorrentes podem usar expressões descritivas que tenham sido apropriadas como marcas registradas com *secondary meaning*, em seu sentido não comercial para descrever as características ou qualidades de seus bens. O uso justo impediria que um titular se apropriasse de um termo descritivo para seu uso, excluindo outros do direito de descrever seus bens.

Dogan e Lemley (2008) apontam a defesa do uso justo descrito na ação *Zatarain's, Inc. v Oak Grove Smokehouse, Inc.*<sup>124</sup> a qual determina que não deveria fazer diferença que a marca do autor seja descritiva, mas sim se o réu está usando o sinal descritivamente em boa fé, e não como marca. Os autores consideram que uma doutrina jurídica concebida para minimizar os custos de busca do consumidor deve levar em consideração a complexidade dos interesses dos

<sup>122</sup> Alguns dos exemplos são: *In re Redken Labs., Inc.*, 170 USPQ 526, 529 (TTAB 1971): as provas apresentadas nos termos do §2(f) foram consideradas insuficientes para estabelecer a distintividade adquirida do sinal "THE SCIENTIFIC APPROACH", para palestras sobre tratamento de cabelo e pele, não obstante dez anos de uso, mais de \$500.000 em despesas de promoção e patrocínio, e a apresentação de mais de 300 eventos por ano); *Nextel Commc'ns, Inc. v. Motorola, Inc.*, 91 USPQ2d 1393, 1408 (TTAB 2009): concordou com as alegações da oposição com base no fato de que a marca sonora não adquiriu distintividade em parte porque o requerente não forneceu provas que corroborassem que a marca foi usada em anúncios de tal forma que seria reconhecida como identificador de fonte para telefones celulares; *In re E.I. Kane, Inc.*, 221 USPQ 1203, 1206 (TTAB 1984) confirmou a recusa de registro do sinal OFFICE MOVERS, INC., para serviços de mudança, não obstante a alegação baseada no §2(f), em provas de despesas substanciais com publicidade pois considerou que não havia evidência de que qualquer atividade publicitária tenha sido direcionada para criar um significado secundário no nome comercial altamente descritivo do requerente.

<sup>123</sup> Artigos 6 e 12 do CTMR (EU) e § 1115(b)(4) do *Lanham Act* (EUA).

<sup>124</sup> 698 F.2d 786, 790 (5th Cir. 1983)

consumidores nos dois lados de casos envolvendo expressões descritivas, de forma a se direcionar mais à adoção de diretrizes do que a normas absolutas.

Os autores ainda argumentam que a permissão para esse uso justo também dependeria da força da marca original (pois, se a marca for forte demais haveria um maior risco de confusão); da natureza do uso e dos bens que serão identificados; pelo uso, pelo réu, de uma marca separada para identificar e distinguir seus próprios produtos e de outros fatores. Tribunais que aplicaram a doutrina consideraram que alguma confusão é tolerável com o objetivo de que os clientes do réu possam encontrar facilmente os produtos que procuram. Mas o fato é que a extensão de tal confusão é relevante na hora de decidir se o uso descritivo pode ser permitido.

### **2.3.2 Distintividade x força da marca**

Beebe (2008) crê que a jurisprudência dos EUA confunde rotineiramente a elegibilidade de uma marca, no aspecto distintivo, com sua força (e grau de proteção concedido), citando o juiz Friendly, em sua decisão na ação *Abercrombie & Fitch x Hunting World, Inc.*<sup>125</sup>. Há uma diferença entre a relação semiótica de significação e de valor. A elegibilidade é uma questão binária que leva em conta se uma parcela suficiente dos consumidores relevantes percebe ou não uma relação de significação entre o significante da marca e o significado. O que significa que uma marca se qualifica como objeto de proteção se o significante da marca for percebido como distintivo de sua fonte significada.

O autor considera que a opinião dada no caso *Abercrombie*, de que uma marca é mais merecedora de proteção do que outra por ser mais distintiva de origem, não faz sentido. Se a marca é distintiva, ela merece proteção. Já a questão de escopo é mais complexa pois considera o valor diferencial (relativamente distintivo) frente à multiplicidade de outras marcas no mercado. Existe uma maior propensão, por parte dos consumidores, de se confundirem caso uma nova marca se assemelhe a uma marca fortemente distintiva e já estabelecida. É mais fácil alguém se confundir com uma marca semelhante à NIKE, do que com uma marca JOÃO. Ele considera que a distinção entre as marcas que são ou não distintivas originalmente é apenas a

---

<sup>125</sup> 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976). Essa é uma ação sempre citada por sua influência em toda a doutrina, pois nela foi descrita a escala de distintividade intrínseca amplamente adotada não só naquele país, mas no Brasil.

primeira de um contínuo de distinções de grau do ponto de vista relativo. Ou seja, se uma marca é forte, ela é elegível para proteção; já uma marca elegível nem sempre é forte.

Os tribunais e doutrinadores dos EUA muitas vezes utilizem as expressões “*secondary meaning*” e “força” de forma intercambiável. Beebe (2008), no entanto, enfatiza a diferença entre eles: o “*secondary meaning*” trata da elegibilidade, visto que o sinal que não é inerentemente distintivo só passa a ser elegível para proteção se tiver angariado um significado secundário. Mas não faria sentido perguntar se determinado sinal tem maior ou menor significação secundária. O autor faz uma analogia deste questionamento usando a pergunta “o quanto o seu nome se refere a você”. Um nome pode se referir a outras pessoas também, mas para determinar quem é quem, é necessário olhar para o contexto no qual o nome é usado, comparando-o com os outros ao seu redor medindo sua força em relação a esses sinais no entorno. Desta forma, a análise da força da marca seria, na verdade, a análise da extensão da diferença, da distintividade; enquanto a análise do *secondary meaning* seria a análise da existência dessa identidade da distintividade. “*Differential distinctiveness necessarily incorporates source distinctiveness.*” (BEEBE, 2008, p.55)<sup>126</sup>.

No final, tudo o que importa é se, para uma fração suficiente dos consumidores relevantes, a marca é ou não distintiva de origem. Há uma relação de significação ou não. Se a marca é inerentemente distintiva, essa relação é presumida, já se não for inerentemente distintiva, o titular deve comprovar a existência da relação (BEEBE, 2008).

### 2.3.3 Abrangência geográfica da comprovação na UE

Como já visto na parte sobre a MUE, a distintividade adquirida deve ser comprovada em qualquer território no qual o sinal não seja inerentemente distintivo. Quando se tratam de sinais textuais, a aplicação da regra é bastante clara: é suficiente provar que a marca adquiriu distintividade pelo uso apenas nos territórios em que o idioma da marca é compreendido. No entanto, quando a marca é constituída por cores, sons ou formas tridimensionais, por exemplo, a comprovação se torna mais onerosa. Porangaba (2019) advoga que as avaliações sobre a distintividade adquirida não se reduzem a um exercício puramente empírico e estatístico e que a exigência do sinal ter se tornado distintivo em todas as partes da UE ser tão rigorosa parece

---

<sup>126</sup>“A distintividade diferencial incorpora necessariamente a distintividade de origem.” (em tradução livre)

ter sido projetada para limitar o registro de marcas não tradicionais, já que dificilmente seriam consideradas inerentemente distintivas em qualquer dos países membros.

O autor explica que a Primeira Câmara de Recursos do EUIPO tem aplicado a exigência de conhecimento de parte substancial do público, tendo rejeitado explicitamente uma abordagem que exigia a comprovação nos mercados individuais de cada país da EU. Contudo o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJEU) não tem acatado esse entendimento<sup>127</sup>, penalizando os titulares de marcas não tradicionais.

Em outro caso emblemático, Porangaba (2019) cita que a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO considerou que, no caso de uma marca tridimensional que carece de distintividade inerente, a objeção não se limitará ao território de um determinado Estado-membro, mas se estenderá a toda a Comunidade. Nesse caso, não seria apropriado, na opinião da Câmara, exigir prova de uso em todos os Estados-Membros. Em vez disso, o que deve ser demonstrado é que a marca adquiriu um caráter distintivo no mercado comum como um todo. A questão que deve ser colocada é se uma proporção substancial de consumidores na Comunidade como um todo foi exposta à marca e, como resultado dessa exposição, passou a reconhecer a marca como um sinal de que os produtos em que ela parece emanar de uma fonte comercial específica<sup>128</sup>.

Assim, o autor critica o TJEU no sentido de que estaria criando doutrinas como resposta a disputas específicas, sem consideração pelos procedimentos de exame e, principalmente, ignorando o objetivo de mercado único almejados pela UE, ao fragmentar o mercado e estimular a proliferação de registros nacionais em casos de marcas não tradicionais.

---

<sup>127</sup> O principal caso da jurisprudência citado, não apenas por Porangaba (2019) mas por outros autores a respeito da abrangência da comprovação geográfica (assim como de marcas não tradicionais), trata-se de: *Société des Produits Nestlé S.A. v. Mondelez UK Holdings & Services Ltd and EUIPO*, EU:C:2018:596, que trata do pedido de registro de marca tridimensional de chocolate (as quatro barras conectadas da marca Kit-Kat). Como foi considerado sem distintividade inerente, a Nestlé precisou comprovar a distintividade adquirida, apresentando uma quantidade considerável de provas, que, no entanto, não contemplou todos os países da UE, deixando de fora alguns que perfaziam cerca de 10% da população da UE. A Câmara de Apelações do EUIPO considerou suficiente a comprovação da distintividade adquirida em parte substancial da União, argumentando que exigir a produção de provas em cada país-membro seria um fardo muito pesado e sem benefício proporcional. Contudo, o Tribunal de Justiça da União Europeia - TJEU (também denominado CJEU – *Court of Justice of the European Union*) considerou que a abordagem da EUIPO era inconsistente com a jurisprudência de marcas registradas da UE, e terminou por reverter a decisão alegando que as provas não haviam sido fornecidas ou examinadas para todos os Estados-Membros.

<sup>128</sup> *“In the case of a three-dimensional mark that lacks inherent distinctiveness the objection will not be confined to the territory of any particular Member State but will extend to the entire Community. In such a case it would not in the Board’s opinion be appropriate to require proof of use in every Member State. Instead, what must be shown is that the mark has acquired distinctiveness in the common market as a whole. The question that must be asked is whether a substantial proportion of consumers in the Community as a whole have been exposed to the mark and have, as a result of that exposure, come to recognise the mark as a sign that the products on which it appears emanate from a specific commercial source.”* (Porangaba, 2019, p. 6) Em tradução livre. O texto se refere ao Caso “PILLOW PACK” - R 381/2000-1, para. 18 (OHIM First Board of Appeal, Dec. 20, 2000).

### 2.3.4 O idioma da marca

A análise da distintividade de um termo ou expressão em relação aos produtos/serviços que identifica é feita de diferentes formas: na UE, conforme descrito anteriormente, leva em conta em quais países-membros há compreensão, por fração relevante do público consumidor, do idioma da marca. Nos países em que haja compreensão, é exigida a comprovação da aquisição da distintividade pelo uso, enquanto nos outros não.

A EU segue, portanto, a norma determinada no artigo 6 *Quinquies* (B) da CUP, que prevê que a distintividade deve ser apurada segundo a linguagem corrente do país no qual se busca a proteção marcaria:

Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

(...)

(2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida; (grifo nosso)

Contudo, nos EUA, apesar de o idioma oficial ser o inglês, existe o reconhecimento de que, até por haver parcela considerável de imigrantes e seus descendentes, os consumidores falam ou compreendem mais de um idioma. Assim é aplicada a doutrina dos “equivalentes estrangeiros”<sup>129</sup> que exige a tradução de palavras estrangeiras para o inglês antes de determinar se o sinal é descritivo ou não. Contudo essa tradução só é efetuada para vocábulos estrangeiros dos principais idiomas ou daqueles falados por grupos de consumidores dos bens/serviços com os quais tem relação. Além desse caso, palavras estrangeiras só serão consideradas descritivas se forem semelhantes às suas traduções para o inglês que sejam descritivas. Por fim, os EUA consideram a combinação de termos em línguas diferentes como arbitrária, sugestiva ou fantasiosa<sup>130</sup> e, portanto, registrável (BOWMAN, 2003).

<sup>129</sup> “foreign equivalents” no original em inglês.

<sup>130</sup> Alguns dos casos judiciais apontados por Bowman (2003, p 538) são: Otokoyama Co. LTD., v. Wine of Japan Import, Inc., 7 Fed. Appx. 112 (2d Cir. 2001) no qual o autor era titular da marca OTOKOYAMA e processou o réu por uso da marca, contudo o réu alegou que o termo é genérico para um tipo de saquê e o registro foi anulado; Enrique Bemat F., S.A. v. Guadalajara, Inc., 210 F.3d 439, (5th Cir. 2000) no qual o autor processou o réu em vista da semelhança entre as marcas CHUPA GURTS x CHUPA CHUPS para pirulitos. A corte de recursos examinou o uso da palavra “chupa” em diversos países de idioma espanhol e considerou o termo genérico e assim considerou que as marcas poderiam conviver pois a comparação deveria ser entre GURTS e CHUPS, como as partes não genéricas das marcas; e French Transit, Ltd. v. Modern Coupon Systems, Inc., 818 F. Supp. 635, 636 (S.D.N.Y. 1993) no qual o autor pediu a anulação da

No Brasil, por exemplo, Barbosa *et al.* (2006) questionam qual grupo de pessoas (público em geral ou especializado) deve ser consultado no caso de marcas formadas por vocábulos estrangeiros com o intuito de determinar se um termo é genérico, descritivo ou técnico. De acordo com os autores, o público especializado tem sido o escolhido tanto por tribunais quanto pela doutrina uma vez que são aqueles a quem os bens são destinados. Um bom exemplo no Brasil seria a sigla DNA, que, de termo técnico passou a ser um sinal difundido e que a maioria da população tem ideia atualmente do que seja e o correlaciona a exames genéticos. Imagine se o termo DNA fosse depositado como marca na década de 1960<sup>131</sup> para um serviço de medicina?

O uso de sinais verbais em idioma estrangeiro como marca também levanta uma questão marginal apontada por Barbosa *et al.* no que se refere ao risco de falsa indicação de procedência:

A utilização de nomes estrangeiros como marca é proibida em alguns países como Portugal, Espanha, Argentina México e China. Esses países acreditam que o uso de nomes estrangeiros como marca para produtos nacionais passa uma falsa impressão sobre a origem do produto, induz os consumidores daquele produto a acreditarem que eles, por terem nomes estrangeiros são produtos importados, quando na verdade se trata de um produto nacional (2006, p.12).

### 2.3.5 Doutrina da incapacidade marcária

Também conhecida como Princípio do *de facto secondary meaning*; a doutrina determina que não serão garantidos direitos exclusivos ao titular de uma marca composta por um sinal genérico ou funcional, mesmo que tenha adquirido distintividade pelo uso e sirva como identificação de origem comercial. O interesse público se sobrepõe à proteção marcartaria, visto que interessa a todos que os competidores possam usar as palavras que informem sobre a natureza dos bens<sup>132</sup>. A razão para isso foi bem estabelecida na ação *Abercrombie & Fitch Co. v Hunting World, Inc.*: “[N]o matter how much money and effort the user of a generic term has poured into promoting the sale of its merchandise and what success it has achieved in

---

marca LE CRYSTAL NATUREL por ser descritiva, o que foi negado pois a marca é constituída de uma palavra em inglês e duas em francês.

<sup>131</sup> Ainda que Rosalind Franklin (1920-1958) tenha descoberto a molécula do DNA na década de 1950, James Watson e Francis Crick receberam o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1962 por demonstrarem o funcionamento e a estrutura em dupla hélice. O nome de Rosalind Franklin foi sugerido para o recebimento do Nobel de Química, mas o Comitê responsável não faz indicações póstumas.

<sup>132</sup> A definição do *De Facto Secondary Meaning* foi consultado o site <https://definitions.uslegal.com/> em 25/04/2022

*securing public identification, it cannot deprive competing manufacturers of the product the right to call an article by its name.*”<sup>133</sup>

Linford (2015a), no entanto, considera que aqueles que defendem essa doutrina em vista de uma hipotética imutabilidade do caráter genérico dos sinais não compreendem o fenômeno do deslocamento semântico<sup>134</sup> (“*semantic shift*” no original em inglês). Além disso o autor chama a atenção para casos em que os tribunais dos EUA avaliaram a distintividade da marca ao “dissecá-la” em partes. Assim casos como CHOCOLATE FUDGE (para bebidas sabor chocolate) e TURBODIESEL (para motores a diesel) tiveram a proteção negada pois os termos foram considerados genéricos individualmente, ainda que nunca tenham sido usados juntos por competidores no mercado.

O autor acredita que a doutrina da incapacidade marcaria deve ser “aposentada” e que a lei deveria aplicar um teste de significado primário. Se houver evidências de que a maioria dos consumidores passaram a encarar o sinal como identificador de origem comercial, então ele deixou de ser designador do produto/serviço e merece ser protegido como qualquer outra marca.

### 2.3.6 O consumidor médio

A aquisição da distintividade pelo uso é sempre oriunda da percepção do público relevante. Contudo o que seria esse público relevante? A jurisprudência considera que consiste em consumidores médios dos bens em questão que estariam razoavelmente bem informados e atentos. Esse é um conceito de difícil mensuração e objetivamente abstrato. Como toda a média, ele não existe na realidade e tem que ser inferido, ou mesmo imaginado. O TJEU já se pronunciou sobre a questão do consumidor médio<sup>135</sup>:

Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio da categoria de produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e advertido (...). No entanto, há que tomar em conta a circunstância de que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na

<sup>133</sup> Em tradução livre do inglês: “Não importa quanto dinheiro e esforço o usuário de um termo genérico tenha investido na promoção da venda de sua mercadoria e que sucesso tenha alcançado em garantir a identificação pública, ele não pode privar os fabricantes concorrentes do produto do direito de chamar um artigo pelo seu nome.”. Vide nota nº48.

<sup>134</sup> O deslocamento semântico é um dos fenômenos da mudança semântica que é classificado em pelo menos quatro tipos distintos: extensão (os sentidos lexicais aumentam com o tempo); estreitamento (o sentido lexical é estreitado ou restringido); uso figurativo (deslocamento, geralmente intencional, do sentido original de uma palavra por meio de processos como metáfora, metonímia, etc) e desvio (o sentido lexical continua a existir, apesar de seu significado mudar sem grandes mudanças no seu campo semântico original) (MUSSALIM; BENTES, 2009).

<sup>135</sup> Acórdão, versão em português (PT), Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV (C-342/97), parágrafo 26.

memória. Importa igualmente tomar em consideração o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa.

Os tribunais, quando tratam de assuntos referentes ao direito marcário, normalmente tratam a percepção e o entendimento dos consumidores como fatos pré-determinados, razoavelmente fixos, de tal forma que as respostas para questões jurídicas como significados, associação e confusão entre marcas são facilmente fornecidas dentro de um modelo de presunção de proteção ao consumidor (DINWOODIE, 2006).

A figura do consumidor médio tem a obrigação de se informar, de não ser passivo. Isso não significa possuir determinado nível educacional ou cultural, mas que o consumidor seja típico e com conduta previsível, perceba a marca como um todo indivisível e que conte com experiência e capacidade de prestar certa atenção e de interpretar as informações a respeito dos produtos e serviços e como estes são comercializados e/ou fornecidos, mas que não detenha conhecimentos especializados (GONZALEZ-VAQUÉ, 2004; DURANT e DAVIS, 2018).

Burrell e Weatherall (2018) consideram que o consumidor médio, ou típico, abordado pela doutrina, é uma construção legal criada com uma série de objetivos políticos em mente. Assim como o sistema de registro de marcas também é construído com base em uma abstração legal, visto que o objeto protegido não é o sinal que aparece em um produto ou em uma propaganda, mas sim o sinal que consta do registro de marcas, sendo que no dia a dia, o contexto altera a percepção da marca.

A psicologia pode fornecer noções de como os consumidores reagirão ao que veem e ouvem e os estados mentais desencadeados (pensativo, confuso, enganado, interessado) e qual destes é o mais provável de ocorrer. Geralmente a psicologia tem sido usada de forma estreita, limitada ao valor probatório dado ao levantamento de provas oferecidas em processos judiciais, com vistas a provar ou refutar uma alegação (de probabilidade de confusão, ou de falta de distintividade, etc.).

### 2.3.7 A limitação na quantidade de “boas” marcas

Qualquer profissional de marketing afirmará que a escolha de uma boa marca faz muita diferença para um negócio que lide com o público e que poderá se tornar o ativo mais precioso da empresa. Há diversos livros disponíveis que tratam do assunto<sup>136</sup>. Contudo, desde a publicação do artigo “*Are we running out of trademarks? An empirical study of trademark depletion and congestion*”<sup>137</sup> em 2018, de Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, o assunto do fim do estoque de boas marcas se tornou um tópico em discussão. É inegável que a quantidade de produtos e serviços disponível no mercado se multiplicou a uma taxa impensável há meros 20 anos atrás. Não apenas contamos com mais versões do mesmo produto fabricado por diferentes fornecedores, como também contamos com produtos importados do mundo inteiro.

Carter, em 1990, já chamava a atenção de que empresas atuam de forma racional e é do interesse delas escolher uma boa marca que vai facilitar a atuação no mercado e a lembrança pelo consumidor diminuindo os custos de publicidade. Isso explica porque as empresas e o pessoal do marketing preferem marcas que descrevam ou chamem a atenção para algum atributo do produto/serviço, pois acreditam que o consumidor vai associar a marca mais facilmente ao produto. As marcas que descrevem seriam as “descritivas” e as que chamam atenção seriam as “sugestivas”. Landes e Posner (1987) já advertiam, no entanto, que as marcas descritivas são limitadas visto que não há tantos atributos assim que descrevam determinado produto ou serviço.

Beebe e Fromer (2018), no entanto, contrariam o senso comum corrente nos tribunais dos EUA, que, desde o século XIX até os tempos atuais, acreditam que exista uma quantidade infinita e inexaurível de sinais aptos a funcionar como marcas<sup>138</sup>. Muito pelo contrário, eles afirmam que existe um universo bastante finito de boas marcas. Ainda que o número de palavras formadas pelo ajuntamento aleatório de letras seja bastante grande, marcas que sejam curtas, pouco complexas, familiares, facilmente pronunciadas e até, por que não, com algum nível de sugestão, é bem mais limitado. Ainda mais se for considerado que é preciso evitar a escolha de marcas semelhantes a outras já no mercado. São essas marcas que são desejadas pelas empresas

<sup>136</sup> Uma rápida busca no sítio [www.google.com.br](http://www.google.com.br) da expressão “livros como construir marcas fortes” traz uma seleção bastante ampla de opções.

<sup>137</sup> Em tradução livre: “Estamos ficando sem marcas? Um estudo empírico sobre o esgotamento e o congestionamento de marcas”.

<sup>138</sup> (BEEBER e FROMER, 2018, P. 962) A nota de rodapé 82 do livro dos autores apresenta diversos casos judiciais nos quais tal crença é afirmada sem qualquer evidência.

por contarem com uma vantagem competitiva em relação a empresas que utilizem marcas menos eficientes.

A citada literatura de marketing que trata de como criar uma boa marca apresenta uma série de recomendações mais ou menos semelhantes sobre quais atributos tornam uma marca mais efetiva do que outra. Beebe e Fromer (2018) os agruparam em cinco princípios básicos: o primeiro princípio é de que marcas que são únicas são mais efetivas do que aquelas que não o são. Únicas no sentido de que ninguém mais as usa, nem mesmo em outro ramo de negócios; ou única no sentido de ser muito diferente de qualquer outra coisa. O segundo princípio é o de que marcas arbitrárias, ou seja, formadas por termo dicionarizado sem relação com os produtos/serviços, são mais efetivas do que as fantasiosas, uma vez que já são familiares aos olhos do consumidor.

O terceiro princípio é o de que marcas mais curtas são mais efetivas do que as longas. O quarto princípio é o de que certos fonemas são mais eficientes do que outros dependendo das circunstâncias (os autores indicam pesquisas que mostram que existe um simbolismo sonoro que indica que sons transmitem a impressão de propriedades como peso, velocidade, atividade, largura, feminilidade, simpatia, etc...). O quinto princípio é o de que a marca escolhida deve ser, se possível, capaz de ser registrada como um nome de domínio. Obviamente existem marcas bem-sucedidas que não obedecem a um ou mesmo a todos esses princípios, visto que são generalizações.

Contudo, ainda que os times jurídicos, e até alguns da área de marketing, aconselhem contra a escolha de marcas descritivas, um estudo de Keller *et al.* de 1998<sup>139</sup> indica que as marcas descritivas resultam em maior lembrança pelos consumidores.

Países que não permitem o registro de marcas que adquiriram distintividade pelo uso se vêm com um estoque menor ainda de marcas eficientes.

Vale mencionar um relatório comissionado pelo Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido sobre “*Trade mark cluttering*” (GRAEVNITZ *et. al.*, 2012) que poderia ser traduzido como “entulhamento de marcas”, que é o que acontece quando os bancos de dados dos escritórios de PI passam a contar com uma quantidade muito grande de marcas não usadas ou que apresentam um escopo de proteção muito grande, aumentando os custos de criação e

---

<sup>139</sup> Kevin Lane Keller, Susan E. Heckler & Michael J. Houston, *The Effects of Brand Name Suggestiveness on Advertising Recall*, J. MARKETING, Jan. 1998, at 48, 48. (apud BARTON e FROMER, 2018, p.969)

registro de novas marcas para os concorrentes, ou até mesmo estimulando estratégias de depósito que contribuam para o problema. A situação decorre de três principais mecanismos: as empresas depositam para mais classes e produtos necessários para a sua atuação (a política de taxas de determinado escritório pode contribuir para isso)<sup>140</sup>; as empresas depositam diversas marcas para o mesmo produto em vista de alguma regulação do segmento (como na indústria farmacêutica que pode rejeitar opções de marcas com base em regras próprias); e empresas que têm interesse em ampliar sua linha de produtos/serviços e se antecipam ao registrar marcas que possam significar uma extensão lógica das marcas já utilizadas por elas no segmento. O escritório sugere três políticas para evitar o “entulhamento”: alterar a política de taxas de depósito, aumentando de acordo com o número de classes; exigir comprovação de uso de marcas com mais de cinco anos de concessão que sejam a razão para oposições (se a marca não estiver sendo usada, as alegações passam a ser improcedentes); e aumentar o estímulo à venda e licenciamento de marcas se os produtos identificados estejam em mercados não conflitantes.

### **2.3.8 A doutrina da funcionalidade**

As marcas, além de distintivas, devem ser capazes de identificar produtos e serviços, e não podem ser funcionais. A abordagem sobre a funcionalidade da marca é tradicionalmente limitada a certos tipos, como aquelas constituídas exclusivamente por cores e pelo formato de embalagens, não sendo, geralmente, aplicada à proteção marcaria de expressões textuais visto que objetiva a impedir que um fornecedor tenha a exclusividade de um atributo útil do bem e venha a prejudicar a competição (Pierce, 2007). Um exemplo prático é o do formato de um produto patenteado, que não pode ser registrado como marca pois impediria terceiros de usar o formato após a expiração da patente.

No entanto, os testes aplicados para verificar se um atributo do produto é funcional<sup>141</sup> podem ser aplicados a expressões textuais. Pierce aponta que foi negada proteção à expressão “YOU HAVE MAIL” parcialmente baseada em considerações de funcionalidade<sup>142</sup>. É importante

<sup>140</sup> Alguns escritórios cobram o mesmo valor para 1, 2 ou 3 classes, estimulando os depositantes a usar o máximo de classes pelo valor único, ainda que não venham a utilizar a marca para tudo o que for especificado.

<sup>141</sup> O atributo é essencial ao uso ou objetivo do bem? O atributo afeta o custo ou qualidade do bem? O uso exclusivo do atributo colocaria os competidores em significativa desvantagem não relacionada à reputação?

<sup>142</sup> YOU HAVE MAIL = Você tem correspondência (do original em inglês). Ação “Am. Online, Inc. v. AT&T Corp., 243 F.3d 812, 822 (4th Cir. 2001)”.

observar que razões funcionais para impedir direitos exclusivos para palavras e expressões não dependem da classificação da marca na escala da distintividade.

### **2.3.9 A difícil categorização do sinal na escala de distintividade**

As categorias “fantasiosa”, “arbitrária”, “sugestiva”, “descritiva”, “genérica” e suas descrições parecem bastante claras à primeira vista, especialmente para aqueles que não lidam com o exame de marcas. Contudo, não apenas os examinadores, como todos aqueles que lidam com o sistema legal de marcas sabem que não é bem assim. Não apenas a linguagem é viva e dinâmica com a criação de novas palavras e mudanças de significado das já existentes, mas também existe uma ampla área cinzenta entre essas categorias. Uma escala de distintividade está mais para uma nuvem tridimensional do que para uma régua bidimensional.

São diversos os autores (Pierce, 2007; Ramsey, 2003) que apontam para essa dificuldade em classificar um sinal nessa escala de distintividade e os potenciais e efetivos prejuízos quando um sinal não é corretamente classificado.

Países que admitem o registro de marcas que adquiriram distintividade pelo uso utilizam um espectro de distintividade no qual os sinais são posicionados: os sinais fantasiosos, arbitrários e sugestivos são declarados inerentemente distintivos e têm automaticamente direito à proteção como marca registrada (considerando que não haja outros obstáculos legais); os sinais descritivos passam por uma análise de “o quão descritivos são” na qual sinais meramente descritivos podem adquirir *secondary meaning*, mas sinais extremamente descritivos praticamente se equiparam aos sinais genéricos na avaliação de que não há investimento ou uso que lhes angarie o direito ao registro como marca (PIERCE, 2007).

Pierce (2007) explora, em seu artigo, as fronteiras entre os termos meramente descritivos e aqueles genéricos. O autor enfatiza que o *secondary meaning* é uma questão de fato. Ele existe no mercado restando ao titular a tarefa de comprová-lo por um número de meios já descritos nas seções anteriores desse capítulo. Contudo, como sinais genéricos não podem, em hipótese alguma, ser apropriados como marca, a diferença entre sinais meramente descritivos e genéricos pode ser sutil, mas com um impacto imenso, visto que os primeiros podem ser registrados (com provas de *secondary meaning*) enquanto os segundos não. Na própria ação Abercrombie, o juiz

concordou que os limites entre as categorias nem sempre são claros<sup>143</sup>. O autor ressalta que nem as cortes, nem o USPTO, oferecem uma clara demarcação entre genérico e descritivo.

Se o público considera que um termo do domínio público distingue produtos/serviços, assim como identifica a origem comercial, então se trataria de uma marca não importando o rótulo ontológico que se queira dar, seja descritivo, seja genérico (PIERCE, 2007). Ainda assim o autor ressalta que não está defendendo a apropriação de um termo verdadeiramente genérico incapaz de ser considerado identificador de origem. Ele na verdade advoga que um termo capaz de distinguir produtos e identificar origem não é um termo verdadeiramente genérico. Além disso, a evolução na linguagem, com a criação de novas palavras pode tornar antigas denominações obsoletas, tornando-as apropriáveis<sup>144</sup>. Recapturar uma marca que se tornou genérica, ainda que raro, demonstraria que uma marca deve ser definida pelas suas funções e não por uma alocação anterior na escala de distintividade. O caráter genérico de uma palavra não pode ser imutável visto que a linguagem, na qual a determinação desse caráter é baseada, tampouco o é<sup>145</sup>.

A consideração, pelas cortes, se determinadas palavras e expressões são de uso necessário pela competição, se constituiria um paralelo à doutrina da funcionalidade quanto à atributos essenciais no uso de certos produtos (PIERCE, 2007). O autor advoga que, em vez de considerar que o caráter genérico do sinal é determinado pelo significado do termo, a avaliação se determinado sinal pode ser protegido ou não como marca poderia ser simplificada por meio de uma determinação objetiva que corresponda a uma análise da funcionalidade: o termo é essencial na identificação do uso, propósito, custo ou qualidade do produto; ou se o eventual uso exclusivo do termo pelo titular colocaria os competidores em desvantagem. Se o termo não é necessário para que os concorrentes compitam eficientemente, então o termo não é funcional. Observa-se que essa avaliação não é abstrata, dependendo do contexto dos bens e serviços, assim como na existência de alternativas eficazes.

---

<sup>143</sup> *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4,9 (2d Cir. 1976. “*The lines of demarcation, however, are not always bright*”.

<sup>144</sup> Pierce (2007, p. 176) dá exemplos de que termos distintivos que se tornaram genéricos podem ser “recapturados” do domínio público voltando a ser registrados, como SINGER para máquinas de costura. Na ação *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U.S. 169 (1896), a Suprema Corte dos EUA determinou que o termo SINGER, durante o prazo de vigência da patente, se tornou o termo genérico identificador para a máquina de costura patenteada. Assim que a patente expirou o termo passou para o domínio público. Após 11 anos, a empresa conseguiu o registro (nº 64,950, registrada em 1907). Observa-se, por exemplo, que há alguns anos a DuPont passou a fazer campanha mundial para que o termo LYCRA não se tornasse genérico para um tipo de tecido elástico, atuando assim no sentido de reverter a tendência à degenerescência da palavra.

<sup>145</sup> LEVY *apud* PIERCE, 2007, p. 178, nota 254. “*Genericness cannot be an immutable quality because actual language use, on which a determination of genericness should be based, is not immutable.*”

Ramsey (2003) afirma que, apesar de *trade dress* e marcas que consistem de embalagem de produtos e cores não descreverem atributos do produto, é aplicada uma analogia às palavras descritivas e a proteção é dada se houver *secondary meaning*.

E assim como há dificuldades em determinar se um sinal é genérico ou meramente descritivo, a mesma dificuldade ocorre na categorização entre descritivo e sugestivo. A categoria na qual o sinal se encaixará na escala altera o escopo da proteção garantida à marca. Um sinal descritivo só será protegido caso se torne distintivo pelo uso, o que acarreta a obrigatoriedade de comprovação da existência de *secondary meaning*. Já para uma marca sugestiva, que evoca atributos do produto/serviço indiretamente, a proteção é garantida sem necessidade de comprovar que o consumidor a percebe como identificadora de origem comercial. Linford (2015b) relata que as cortes do EUA sempre encontram dificuldades em categorizar os sinais entre descritivos e sugestivos, e que isso não seria uma questão tão grande caso o tratamento jurídico não fosse tão distinto; contudo o autor acredita que as diferenças entre sinais descritivos e sugestivos não justificam essa diferenciação substancial no tratamento jurídico.

### **2.3.9.1 A “mudança ou alteração semântica”**

Mudança ou alteração semântica se refere ao processo pelo qual as palavras ganham, perdem ou têm seus significados alterados no decorrer do tempo. Linford (2015b) acredita que a análise linguística revela a existência de inconsistências entre a forma como a doutrina trata marcas descritivas e genéricas, e a forma como o consumidor as percebe, a qual seria basicamente igual. Desta forma as normas marcárias deveriam tratar marcas sugestivas da mesma forma que as descritivas, ou seja, só garantindo a proteção em caso de aquisição de distintividade. A doutrina em geral considera que marcas sugestivas são inerentemente distintivas pois a conexão entre o sinal e os produtos/serviços seria fraca fazendo com que o consumidor tenha que usar sua imaginação para conectar a marca com o bem por ela identificado.

Como referenciado no início do capítulo, o *secondary meaning* não é exclusividade das marcas que não são inerentemente distintivas. Sinais originalmente distintivos também adquirem um novo significado e é esperado, desejado e planejado que isso ocorra. Assim, a criação de significado em uma marca sempre envolve a adição de um novo sentido para uma palavra existente (Linford, 2015b).

Haveria evidências de que a conexão entre uma marca sugestiva e o bem é muito mais próxima do que a lei e a doutrina admitem e que a literatura quanto às alterações semânticas indicaria que a lei superestima a capacidade de uma marca sugestiva de ser reconhecida como identificadora de origem e subestimaria as vantagens para uma empresa que a seleciona para identificar seus produtos/serviços (Linford, 2015b). Para o autor, tanto uma relação metonímica (quando uma característica do objeto é usada para substituir a coisa, emprestando seu sentido, como em “Capacetes Azuis” para se referir às tropas da Organização das Nações Unidas - ONU) quanto uma metafórica (quando uma coisa substitui outra com qualidades similares, como chamar uma pessoa de palhaça para dizer que ela é engraçada) são cognitivamente eficientes pois orientam o leitor a passar de um significado a outro. A mudança semântica tende a seguir esse caminho cognitivo e a conexão metafórica entre a marca sugestiva e o bem por ela identificado tende a ser tão eficiente quanto a conexão metonímica e o bem descrito (muito comum em marcas que indicam a matéria-prima, o propósito ou o uso do bem).

Quadro 1. Como o judiciário e a doutrina encaram cada categoria Abercrombie.

<b>Categorias Abercrombie</b>	<b>Relação</b>	<b>Opções de substituição presumidas</b>	<b>Risco presumido de diminuição de opções no idioma</b>	<b>Vantagem presumida no entendimento do sinal</b>	<b>Proibição da proteção</b>
<b>Descritivo</b>	Direta	Poucas	Significante	Conexão imediata	Alta, obrigatoriedade de comprovação de <i>secondary meaning</i>
<b>Sugestivo</b>	Indireta	Muitas	Insignificante	Conexão indireta; necessidade de imaginação	Nenhuma, distintividade inerente no primeiro uso
<b>Arbitrário</b>	Nenhuma	Qualquer palavra	Nenhum	Não aplicável	

Fonte: Linford, 2015b, p.1383. Tradução livre.

Uma das principais razões para as cortes tomarem cuidado em separar o que é descritivo do que é sugestivo é que as cortes devem julgar a necessidade que um competidor tem de usar determinado termo, pois sua apropriação poderia significar o monopólio de uma palavra que os competidores possam precisar usar no decurso dos negócios. Mas quanta imaginação é necessária para diferenciar uma marca sugestiva da descritiva? Linford (2015b) lista os diversos testes para fazer essa diferenciação: a marca descreve ingredientes, qualidades ou características? Transmite informações referentes a uma função, propósito ou uso dos bens?

Descreve um atributo ou parte dos bens? Transmite informação sobre qualquer propriedade dos bens?

Como provas de *secondary meaning* são obrigatórias para a proteção de marcas descritivas, a corte sempre tenta avaliar a percepção do consumidor sem, no entanto, saber como os consumidores percebem a marca. Observa que a estrutura do idioma pode ter um impacto bastante grande na definição das categorias “descritiva” e “sugestiva”, como a forma em que funcionam metáforas e trocadilhos.

Otamendi (2010) diferencia os sinais evocativos dos descritivos nos seguintes termos: o sinal evocativo dá uma ideia do que é o bem enquanto o descritivo, apesar de designar as mesmas características, se constitui em uma designação necessária ou costumeira para o bem descrito. O sinal evocativo sempre tem uma conformação fantasiosa em certo grau, e sua apropriação como marca não remove do domínio público palavras necessárias ou úteis na descrição do bem.

### **2.3.9.2 Como avaliar a distintividade na prática**

A avaliação da distintividade não é tarefa simples, pois muitas vezes se baseia em avaliações subjetivas. Lisa Ouellette propôs, em 2013, o uso de uma ferramenta para avaliar a distintividade na prática: o sítio de buscas Google<sup>146</sup>. A autora acredita que o uso do Google seja a forma mais simples e confiável de determinar se os consumidores associam um termo ou expressão com um certo produto/serviço. Em seu estudo, Ouellette cruzou casos judiciais de marca com resultados de busca e considerou que o Google foi capaz de identificar se a marca é identificadora da origem comercial e inclusive se há risco de confusão com outras marcas. A autora considera, inclusive, que nos casos em que os tribunais e o Google divergem, o último refletiria com mais precisão como os consumidores percebem determinada marca.

A distintividade de um sinal é uma questão binária: ou é ou não é distintivo. Os tribunais procederiam a uma análise em duas etapas: a primeira sobre a posição do sinal na escala de distintividade e a segunda sobre a distintividade adquirida no mercado para determinar a força comercial da marca. Mas como dito no início, não se trata de tarefa simples, e o próprio

---

<sup>146</sup> A autora comenta que, na prática, outros mecanismos de busca poderiam ter o mesmo papel, contudo o Google foi escolhido por ser o sítio dominante no mercado de buscas na internet.

*Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB) do USPTO já declarou que essa determinação é muitas vezes feita em uma base intuitiva e não como resultado de uma análise lógica precisa<sup>147</sup>.

Como Barton Beebe (2006) já descreveu em um estudo empírico, as cortes dos EUA costumeiramente não aplicam corretamente a escala de distintividade, quando o fazem. Isso porque faltam evidências uma vez que pesquisas de opinião são caras e nem sempre confiáveis e dados apresentados à guisa de comprovação do *secondary meaning* (gastos com publicidade, vendas) nem sempre se correlacionam objetivamente à percepção pelo consumidor (OUELLETTE, 2013). Então a questão da percepção do público se resumiria à necessidade de uma forma simples, confiável e direta de saber se os consumidores associam uma marca a um certo produto/serviço.

A autora dá o exemplo da marca PAYLESS SHOES, que é uma marca não distintiva, pois significa “sapatos paguemenos”, que se tornou distintiva e forte pelo uso comercial. Em uma busca no Google, todos os links (não patrocinados) da primeira página do resultado da busca são relacionados à marca. O algoritmo de busca do Google<sup>148</sup> é um segredo industrial e é assim descrito pela própria empresa:

Com a quantidade de informações disponíveis na Web, encontrar o que você precisa seria quase impossível sem nenhuma ajuda para classificá-las. Os sistemas de classificação do Google organizam centenas de bilhões de páginas da Web no índice da Pesquisa para fornecer os resultados mais úteis e relevantes em uma fração de segundo e apresentá-los de uma maneira que ajude você a encontrar o que está procurando.

Esses sistemas de classificação são compostos não por um, mas por uma série de algoritmos. Para fornecer as informações mais úteis, os algoritmos da Pesquisa analisam vários fatores, inclusive palavras da consulta, relevância e usabilidade das páginas, conhecimento das fontes, bem como seu local e configurações. O peso aplicado a cada fator varia de acordo com a natureza da consulta. Por exemplo, a atualização do conteúdo desempenha um papel mais importante na resposta a consultas sobre tópicos de notícias atuais do que sobre definições de dicionário.

Para ajudar a garantir que os algoritmos da Pesquisa atendam a altos padrões de relevância e qualidade, temos um processo rigoroso que envolve testes em tempo real e milhares de avaliadores externos de qualidade da Pesquisa treinados no mundo todo. Esses avaliadores de qualidade seguem as rígidas diretrizes que definem nossas metas para algoritmos da Pesquisa e estão disponíveis publicamente para qualquer pessoa<sup>149</sup>.

<sup>147</sup> (OUELLETTE, 2013, p.353) “(...) and the Trademark Trial and Appeal Board (“TTAB”) says this determination is “often made on an intuitive basis rather than as a result of precisely logical analysis.”

<sup>148</sup> Ouellette (2013) oferece em seu artigo uma explicação de como funciona o algoritmo do Google e entra em detalhes em como os anunciantes têm interesse de que o sistema de busca continue trazendo os resultados mais relevantes, sem viés. Um artigo especializado a ser consultado é “Exclusive: How Google’s Algorithm Rules the Web” de Steven Levy, publicado na revista Wired (22/02/2010), disponível em: [http://www.wired.com/magazine/2010/02/ff\\_google\\_algorithm/all](http://www.wired.com/magazine/2010/02/ff_google_algorithm/all).

<sup>149</sup> Disponível em: <https://www.google.com/intl/pt-BR/search/howsearchworks/algorithms/>

A principal vantagem do mecanismo de busca do Google é o ranking dos resultados por relevância para o usuário. É possível para qualquer um ver que ao se buscar “PAYLESS SHOES” os resultados se relacionam à empresa de calçados, direta ou indiretamente, e não a sítios que falam sobre como pagar menos em sapatos, o que, por consequência, indica que a expressão adquiriu distintividade junto ao público. Supõe-se que a lei de marcas apresente certo nível de subjetividade uma vez que é aplicada com base em opiniões pessoais; contudo com o uso do Google, a opinião relevante é a do consumidor médio (que a empresa tenta captar e adivinhar o que quer) e não a do juiz médio. Isto não quer dizer que o Google seja perfeito - é simplesmente melhor do que o que os tribunais fazem agora<sup>150</sup> (OUELLETTE, 2013). Ainda que evidência oriunda da internet seja admissível, os resultados dos mecanismos de busca podem não ser suficientes para determinar como o público usa o termo em vista da falta de contexto, especialmente em países em que o acesso à internet não seja tão disseminado.

Em seu artigo, Ouellette (2013) compara oitenta e oito casos judiciais com trânsito em julgado com os resultados de busca do Google chegando a conclusões interessantes: 1ª - que o Google erra quando se trata de marcas iguais ou semelhantes, deixando claro que a autoridade especializada de juízes continua necessária para interpretar os resultados da busca; 2ª - que a realidade da internet exige uma reinterpretação da ideia de mercados “geograficamente distintos” visto que a localização do fornecedor e dos consumidores é basicamente irrelevante; 3ª - que o Google faz um trabalho melhor em avaliar marcas, em geral, do que a intuição de juízes. E apesar de admitir que o Google tenha limitações, a autora argumenta que, no mínimo, os resultados de busca online podem servir a uma função semelhante à de pesquisas, com a vantagem de ser menos manipuláveis e passíveis de repetição.

### 2.3.10 Distintividade de sinais não verbais

Rebecca Tushnet (2011) é uma estudiosa da propriedade intelectual que aborda marcas constituídas por imagens e observa que “as palavras são os assuntos regulatórios prototípicos para a lei de marcas e publicidade, apesar de nossa economia cada vez mais audiovisual<sup>151</sup>”. A determinação de que sinais genéricos não podem ser apropriados como marca funciona bem

---

<sup>150</sup> “Yet trademark law is supposed to be subjective in the sense of being based on personal opinions; it is just that the relevant opinion is that of the average consumer (which Google attempts to capture), not that of the average judge. This is not to say that Google is perfect—it is simply better than what courts do now” (p. 368)

<sup>151</sup> Words are the prototypical regulatory subjects for trademark and advertising law, despite our increasingly audiovisual economy. (TUSHNET, 2011, p. 862) Em tradução livre.

com sinais textuais uma vez que palavras contam com significados conhecidos e as cortes costumeiramente são capazes de determinar se as palavras mantêm relação com os produtos/serviços com os quais são usados (MCKENNA, 2008). Contudo quando se trata de marcas constituídas por figuras (imagens, *trade-dress*, embalagem), a escala de distintividade nem sempre é aplicável<sup>152</sup>. Nos EUA, algumas cortes se baseiam no teste Seabrook<sup>153</sup>. Esse teste auxilia a determinar se uma imagem é distintiva ou não ao analisar os seguintes fatores: se é uma forma ou desenho básico comum; se é único ou incomum em certo segmento; se é uma mera melhoria de uma forma de ornamentação comumente adotada e bem conhecida para uma classe particular de mercadorias encaradas pelo público como mera identidade visual ou decoração para as mercadorias; se é capaz de criar uma impressão comercial diferente das palavras que a acompanhem. Esses fatores são analisados de acordo com uma presumida percepção do consumidor e se a imagem foi usada por terceiros (MIRELES, 2012).

Dustin Marlan (2018) observa que a prática marcária carece de um mecanismo coerente e uniforme para analisar a distintividade de sinais constituídos por imagens, o que acaba resultando em testes subjetivos na base da mera “visão”<sup>154</sup> no mais legítimo ânimo “Eu sei o que é quando vejo”<sup>155</sup>. Ele propõe um teste de metáfora visual, uma vez que imagens também carregam informação, e se é necessária alguma imaginação para entender a metáfora do sinal com os produtos/serviços, então o sinal mantém uma conexão simbólica e é sugestivo e inerentemente distintivo. Mas caso não seja possível aplicar uma metáfora, então o sinal deve comprovar a aquisição da distintividade para se diferenciar da simples função de ornamentação.

## 2.4 Críticas à aquisição da distintividade pelo uso

### 2.4.1 O “assalto” ao domínio público

Parte considerável dos autores estrangeiros parece aprovar, ou se limita a descrever, o registro de marcas que adquiriram distintividade pelo uso. Contudo há vozes dissonantes, como Lotte

<sup>152</sup> Dustin Marlan (2018, p. 6) dá exemplos de ações judiciais dos EUA nas quais a escala Abercrombie foi aplicada a marcas figurativas.

<sup>153</sup> *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*, 568 F.2d 1342, 1344, 196 USPQ 289, 291 (C.C.P.A. 1977), que envolveu a aparência da embalagem de um produto.

<sup>154</sup> A doutrina dos EUA chama esse tipo de verificação de “*eyeball test*”, literalmente “teste de olho”.

<sup>155</sup> “*I know it when I see it*”. Essa frase se tornou conhecida no mundo jurídico ao ser usada pelo Juiz do Supremo Tribunal Federal dos EUA Potter Stewart no contexto de descrever um teste para determinar o que era obsceno ou não. A partir de então ela passou a ser usada para classificar um fato observável em uma categoria subjetiva sem limites definidos.

Anemaet (2016) que critica o assunto ao considerar que os critérios de concessão de registros que adquiriram distintividade não são suficientemente restritos. O estudo da autora foca na União Europeia e no domínio público e como uma excessiva permissibilidade no quesito da distintividade pode estar criando incentivos para que os titulares invistam em sinais descritivos, assim como em sinais culturais<sup>156</sup>, de tal forma a se tornarem seus proprietários. Do ponto de vista jurídico, domínio público é “Condição daquilo que é de todos e não é de ninguém em particular; bens que pertencem à pessoa de direito público, à União, Estados ou Municípios. (Lei n. 5.988/73, arts. 32 e 42 a 44).” (SANTOS, 2001, p. 86). Já no que se refere à lei marcaria:

(...) the public domain can be understood to consist of all signs that are ineligible for, or excluded from, trademark protection. Moreover, the public domain can be understood to comprise forms of using trademarked signs that remain unaffected by the exclusive rights of the trademark owner. This notion is examined with reference to the appropriation of signs that should remain freely available to the public, and to the misappropriation of signs owned by specific collectivities. (WIPO, 2012, p.2)

A autora propõe que deve haver um equilíbrio entre a necessidade de proteger a propriedade intelectual e o domínio público: “Afinal, o domínio público é essencial para assegurar a livre e justa concorrência, a liberdade de expressão e a liberdade política e artística de expressão”<sup>157</sup>. Essas considerações se coadunam com o debate sobre o movimento de expansão gradual dos direitos de marca que levanta uma série de questões, entre as quais se a exigência da aquisição da distintividade pelo uso nos negócios é suficientemente restrita para impedir que os requerentes invistam em sinais que pertencem ao domínio público.

Anemaet considera que o domínio público vem sendo tomado de assalto visto que o limite para a aceitação da distintividade adquirida é imprevisível. Ela se baseia em decisões do TJUE, as quais considera que avaliam de forma errônea a forma como se dá a percepção do consumidor e que os esforços em publicidade dos proprietários das marcas seriam suficientes para que os consumidores sejam capazes de reconhecer sem problemas um sinal descritivo, uma cor abstrata ou uma forma como identificadores de origem comercial. Assim os titulares conseguem comprovar a aquisição da distintividade pelo uso e obter direitos exclusivos sobre um sinal descritivo de conotação positiva, sendo, portanto, recompensados ao obter uma vantagem econômica sobre os competidores.

<sup>156</sup> Anemaet (2016) dá o exemplo da marca NIKE, que assegurou direitos sobre o nome da deusa grega da vitória (Niké). Até mesmo a marca figurativa faz alusão às asas de sua representação na escultura.

<sup>157</sup> “After all, the public domain is essential to ensure free and fair competition, freedom of speech and political and artistic freedom of expression.”. (ANEMAET, 2016, p. 303) Em tradução livre.

A autora argumenta ainda que, em razão do interesse público em permitir aos agentes econômicos um acesso igual aos meios de informar características dos bens aos consumidores promovendo uma justa competição, sinais descritivos, culturais e não tradicionais devem permanecer em domínio público, evitando assim a restrição indevida da disponibilidade desses sinais a terceiros. Ela advoga em prol da exclusão desses sinais da proteção marcária ainda que tenham se tornado distintivos pelo uso.

#### **2.4.2 Incentivo disfuncional e o enfraquecimento do requisito da distintividade**

Outra crítica se refere ao fato de que a existência, em diversos países, da exceção da aquisição da distintividade pelo uso por sinais não distintivos e descritivos reduz consideravelmente a força do requisito de distintividade, o qual se torna contornável mediante certo esforço e investimento.

A lógica da existência dessa exceção é de que efetivamente há sinais não inerentemente distintivos que adquiriram distintividade pelo uso no mercado, e caso esses sinais não sejam protegidos, haverá risco de confusão entre os consumidores, além da possibilidade de concorrência desleal e prejuízos ao titular. Anemaet (2016) dá o exemplo do chocolate MILKA: caso os consumidores sejam confrontados com qualquer chocolate que use a cor lilás em sua embalagem, eles serão levados a pensar que se trata de um produto proveniente dos mesmos produtores da marca MILKA. Assim, os interesses do titular da marca deveriam prevalecer sobre os interesses do domínio público visto que a concessão de direitos exclusivos sobre a cor evitaria a confusão dos consumidores e possíveis prejuízos ao titular.

No mesmo sentido, Lisa Ramsey (2003) aponta que a possibilidade de conceder proteção a sinais não distintivos pode criar incentivos disfuncionais visto que a base legal para isso seria inválida em vista do argumento de que o uso confuso de um termo descritivo como marca seria enganoso e, portanto, deveria ser restrito para proteger os consumidores. Assim, ao conceder e fazer valer direitos exclusivos em marcas descritivas, os governos ajudam a tornar essas marcas identificadoras de origem, o que acabaria levando ao risco de confusão do consumidor em primeiro lugar.

Contudo, consumidores não ficariam confusos sobre a origem comercial dos bens se as empresas não pudessem investir em marcas constituídas por sinais não distintivos. Se esses

sinais fossem definitivamente excluídos da proteção marcária, as empresas não se preocupariam em criar e investir em campanhas de marketing com o objetivo de educar e informar os consumidores sobre o papel desses sinais como identificadores de origem comercial. E como consequência, isso reduziria a necessidade de proteger os consumidores de uma potencial confusão oriunda da proteção marcária de sinais não distintivos.

McKenna (2007) concorda que o requisito da significação secundária pode encorajar as partes a adotar marcas não distintivas. A lei de marcas deveria encorajar os requerentes a depositar marcas distintivas porque esses sinais têm a capacidade de informar imediatamente ao consumidor que o termo em questão se refere a uma marca e não a um atributo do bem.

### **2.4.3 Aumento dos custos para consumidores, titulares e concorrentes**

Apesar de as leis sobre marcas, em suas origens, não objetivarem a proteção do consumidor, mas sim a dos produtores, a proibição do registro de sinais não inerentemente distintivos também seria vantajosa para os titulares, que não precisariam investir tão pesadamente em sinais descritivos, nem usar recursos para angariar a comprovação da aquisição da distintividade e também, por outro lado, não correriam o risco de enfrentar ações judiciais de terceiros na utilização desses sinais descritivos na caracterização dos seus próprios bens.

Conforme citado anteriormente, a aquisição da distintividade pelo uso é uma face da apropriação de sinais e símbolos, característica da expansão gradual dos direitos marcários, tendo como “explicação” a proteção contra diluição e a concorrência desleal. Essa expansão dos direitos marcários é objeto de estudo de diversos acadêmicos como McKenna (2007), que descreve como os tribunais passaram a ampliar os direitos dos titulares de marcas no início do século XX, o que foi reforçado pelo trabalho dos profissionais de marketing, levando a mais ampliação de direitos e assim por diante.

De uma perspectiva econômica, o registro de marcas não inerentemente distintivas e que angariaram a distintividade pelo uso aumenta os custos de busca pelo consumidor, além de prejudicar os competidores que passam a se ver impossibilitados de usarem certas expressões, cores e formatos. Novamente voltado ao chocolate MILKA: se o titular possui a exclusividade da cor lilás para esses produtos (e similares), os concorrentes não podem utilizar essa cor ou cores semelhantes nos seus produtos, especialmente se a marca em questão é famosa, o que

aumenta os limites de proteção. Imagine-se que paulatinamente outros titulares consigam a exclusividade de outras cores? Os concorrentes se verão com cada vez menos opções e talvez se sintam estimulados a investir na aquisição da distintividade de sua própria cor.

As marcas descritivas, por definição, descrevem os atributos do bem à venda sob essa marca. Ao transmitir informações sobre as qualidades e características de um produto e/ou serviço, as marcas descritivas podem encorajar um membro do público consumidor a adquirir aquele bem. Desta forma, as marcas descritivas servem como mini propagandas (Ramsey, 2003). Ao escolher e usar sinais descritivos como marca, o titular está, na verdade, se aproveitando do seu poder de identificar atributos, proibindo, na prática outros agentes econômicos de os utilizarem.

Apesar da aquisição da distintividade pelo uso, a marca descritiva retém seu significado original e é, portanto, não apenas passível de causar confusão entre os consumidores, como também de ferir a liberdade de expressão comercial, visto que os competidores se veem limitados nas expressões que podem usar para anunciar ou fazer propaganda de seus produtos/serviços.

E como os consumidores não esquecem o significado original de marcas descritivas, essas não seriam tão eficientes em identificar a origem do produto/serviço quanto marcas inerentemente distintivas, Lisa Ramsey (2003) argumenta que as marcas descritivas não deveriam sequer contar com proteção marcária.

Empresas não precisam possuir direitos exclusivos sobre marcas descritivas para competir de forma eficiente no mercado. Marcas inerentemente distintivas compostas por termos fantasiosos e arbitrários podem ser fortes sem descrever os produtos/serviços (Ramsey, 2003). Uma consulta à lista<sup>158</sup> de marcas declaradas como de alto renome no Brasil, mostra que, em uma lista de 146 reconhecidas como de alto renome, cerca de 50% são constituídas por sinais fantasiosos, e os outros 50% estão mais ou menos divididos igualmente entre sinais arbitrários e sugestivos.

Apesar da doutrina do uso justo, Anemaet (2016) chama a atenção de que pequenas empresas seriam desencorajadas a usar tais sinais descritivos em sua significação primária, mesmo que de boa-fé e no decurso normal do comércio com práticas comerciais honestas, para evitarem o risco de ações judiciais. Pois mesmo que tenham razão em suas defesas, uma ação judicial, mesmo que tenha sucesso, custa dinheiro, podendo ser proibitiva. Assim, é mais barato escolher

---

<sup>158</sup> A lista de marcas declaradas como de Alto Renome no INPI é atualizada frequentemente e pode ser consultada em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/marcas-de-alto-renome-no-brasil>

descrições diferentes, ainda que com menor eficiência informativa. Um exemplo apontado pela autora é o que envolveu a marca KINDER<sup>159</sup> (“criança” em alemão) registrada para chocolates, em que terceiros foram obrigados a recorrer ao tribunal superior alemão para terem permissão de usar a palavra em seu sentido primário em relação a seus bens, ilustrando que, mesmo com salvaguardas de uso justo previstas na legislação, um terceiro encontrará dificuldades em usar o sinal descritivo que tenha sido previamente protegido como marca via aquisição da distintividade pelo uso.

Entre os autores nacionais que criticam o *secondary meaning*, temos o próprio Gama Cerqueira que já advogava contra a apropriação dos termos descritivos:

As denominações necessárias ou vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam vestir-se de forma distinta. Milita aqui o mesmo motivo a que aludimos ao tratar de ‘nomes’. Como estes, as denominações necessárias ou vulgares dos produtos carecem de cunho distintivo, pois que se aplicam a todos os produtos do mesmo gênero. Por outro lado, não se pode permitir que um comerciante ou industrial se aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus concorrentes exerçam o direito de se servirem deles. (CERQUEIRA, 1946, p.403)

O uso exclusivo dessas denominações violaria, sem duvida, a liberdade de comercio, estabelecendo o monopólio indireto da venda ou fabricação de toda uma espécie de produtos, uma vez que fosse lícito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominação empregada, de modo corrente, pelo publico e pelo comercio para designá-los (CERQUEIRA, 1946, p.406)

Pontes de Miranda considera que um sinal genérico, “por se constituir *res extra commercium*, jamais poderia funcionar como marca e, portanto, qualquer registro que a ele se refira se ressentiria de eficácia, tornando-se ôco.” (MIRANDA, 2022, p. 117).

Ramsey (2003) comenta que os titulares de marcas do registro Suplementar do USPTO têm permissão de usar o símbolo (®), apesar de essas marcas serem consideradas não distintivas (mas capazes de se tornarem distintivas). Esse uso desencoraja outros a utilizarem os mesmos sinais, ainda que de forma justa, frente à mera possibilidade de que se tornem marcas distintivas.

As formas de adquirir distintividade pelo uso já foram abordadas anteriormente: uso contínuo e prolongado, e especialmente propaganda. Contudo, uma das ferramentas utilizadas é tomar medidas para que terceiros não usem o sinal nem como marca nem para descrever seus produtos/serviços. Ao detectar o uso por terceiros, a empresa, mesmo que ainda não conte com proteção legal, pode recorrer ao envio de notificações extrajudiciais de forma a desencorajar o

---

<sup>159</sup> German Federal Supreme Court, September 20, 2007, GRUR 2007, 1066, 1071, (Kinder II)

uso por terceiros; e assim, contribuir para que a empresa estabeleça direitos sobre a marca (MIRELES, 2012).

#### 2.4.4 Maior risco de nulidade judicial

Barton Beebe publicou um artigo em 2006<sup>160</sup> que contém dados sobre os resultados de conflitos marcários no judiciário dos EUA. É interessante notar que em um teste com múltiplos fatores, as marcas inerentemente distintivas tiveram um resultado superior às daquelas compostas por elementos não distintivos. Em noventa decisões nas quais a marca do autor foi posicionada em uma das categorias da escala Abercrombie, o número de vitórias diminuiu constantemente juntamente com a distintividade do sinal. Marcas fantasiosas foram mais vitoriosas do que as arbitrárias, as quais foram mais vitoriosas do que as sugestivas, que foram mais vitoriosas do que as descritivas que foram mais vitoriosas do que as genéricas.

Os dados, para o autor, apoiam duas constatações recorrentes: a primeira referente ao conselho dos advogados de PI que sempre aconselham, do ponto de vista jurídico, a escolha de marcas inerentemente distintivas, e, se possível, fantasiosas, ainda que do ponto de vista do marketing, a escolha seja sempre por marcas sugestivas e, se possível, descritivas; a segunda referente aos estudiosos do tema que apontam que os tribunais muitas vezes consideram marcas fantasiosas e arbitrárias como pertencentes à mesma categoria, mas que na verdade seriam bem diferentes, pois as fantasiosas mereceriam um grau mais elevado de proteção do que as arbitrárias. Contudo Beebe (2006) observa que apesar dos dados sugerirem que marcas fantasiosas obtenham resultados melhores nos tribunais, o sucesso desse tipo de marca em conflitos judiciais “não se deve simplesmente à sua capacidade de satisfazer alguma categoria da doutrina de marcas - os dados mostram que os tribunais atribuem pouco peso à doutrina da força inerente. Ao contrário, seu relativo sucesso parece ser devido ao grau em que sua força inerente se manifesta na forma de força real do mercado.”<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> *Multifactor Tests for Trademark Infringement* (BEEBE, 2006). Os dados do teste estão descritos na Tabela 7, página 1638 do artigo.

<sup>161</sup> Em tradução livre de: “*But we should be clear that the relative success of fanciful marks in trademark infringement litigation is not due simply to their ability to satisfy some category of trademark doctrine-the data show that courts place little weight on the doctrine of inherent strength. Rather, their relative success appears to be due to the degree to which their inherent strength manifests itself in the form of actual marketplace strength.*” (Beebe, 2006, p. 1639)

Neste capítulo foram abordados o conceito de *secondary meaning* e aquisição da distintividade pelo uso e a diferença entre ambos e sua previsão legal em tratados internacionais como CUP e TRIPS, assim como nos EUA e na União Europeia. Foram objeto de análise mais detalhada as legislações dos dois últimos, assim como seus manuais de procedimentos e orientações, de forma a melhor compreender as práticas de ambos no exame de marcas originalmente isentas de distintividade e que alegam tê-la adquirido pelo uso. A partir da leitura da bibliografia foi possível uma sistematização das questões recorrentes na doutrina sobre o assunto, sempre fazendo uma ligação com a prática nos EUA e na UE. Além dessas questões recorrentes, que foram descritas sem julgamento de valor, foram abordadas também as críticas à aquisição da distintividade pelo uso, até como forma de expor as deficiências e fragilidades de como o assunto é, ou pode ser tratado.

A partir desse material é possível ter o embasamento para criar procedimentos, a partir da experiência de outros países, com descrição de quais documentos comprobatórios deveriam ser apresentados numa solicitação de reconhecimento da distintividade adquirida. É interessante notar que mesmo dentro do escopo de sinais não distintivos, há uma escala do quão não distintivo um sinal é. Para além do binômio ser/não ser distintivo, existe, tal como nos sinais distintivos, escalas: sendo o termo genérico/necessário o mais não distintivo dos sinais, seguido pelas expressões descritivas e qualificativas, cujo nível de “não distintividade” depende do quão imediata é sua associação com os produtos e serviços e também o quão necessária e importante pode ser aquela expressão para os competidores. O nível de não distintividade das expressões descritivas vai se esvaindo até a fronteira nada clara com as expressões distintivas por serem evocativas. O nível de dificuldade de comprovação do *secondary meaning* vai aumentando proporcionalmente ao nível de não distintividade do sinal. Tanto é assim que nomes de lugares geográficos e patronímicos (que no Brasil são considerados inerentemente distintivos) são as expressões não distintivas, nos EUA e UE, cuja comprovação da aquisição da distintividade é a mais fácil nessas jurisdições.

### 3 AQUISIÇÃO DA DISTINTIVIDADE PELO USO NO BRASIL

#### 3.1 Na esfera administrativa

O INPI não examina pleitos baseados na aquisição da distintividade pelo uso, e, durante muito tempo, caso surgisse alguma solicitação nesse sentido, os responsáveis pelas análises dos requerimentos se limitavam a informar que não havia previsão legal na LPI para tal. Contudo, nos últimos anos a resposta foi alterada para algo no sentido de que a Diretoria de Marcas não possui parâmetros administrativos para julgar casos com alegação de distintividade adquirida ou *secondary meaning*. Embora sejam poucas as demandas, um dos servidores responsáveis pela elaboração de pareceres técnicos para instrução judicial, em vista de sua experiência no EUIPO, realiza uma análise das provas apresentadas a título de fornecer mais subsídios para o juízo<sup>162</sup>. Maiores detalhes a esse respeito serão fornecidos na seção 5.2 do capítulo 5.

Da mesma forma, a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI - PFE<sup>163</sup>, ao defender o Instituto em ações judiciais que o envolvam, se pronuncia com entendimento similar. Contudo, como será abordado no Capítulo 4, ainda que não haja essa previsão expressa, na prática pode ser verificado que o INPI efetivamente já concedeu diversos registros nos quais a parte textual é composta exclusivamente por elementos genéricos e descritivos. Carvalho (2020), no entanto, informa que uma das entidades predecessoras do INPI, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, por meio de seu Conselho de Recursos, teria concedido as marcas GEMADO<sup>164</sup> e VOLKSWAGEN<sup>165</sup> aplicando o Art. 6, *quinquies* C.1 da CUP na década de 1950.

---

<sup>162</sup> Em entrevista, Christiano Timbó (TIMBÓ, 2023), que se encontra lotado na unidade da Diretoria de Marcas responsável pela elaboração de pareceres técnicos para instrução judicial dos casos envolvendo marcas, declarou que demandas judiciais envolvendo *secondary meaning* e aquisição da distintividade pelo uso são poucas, de 2 a 3 por ano.

<sup>163</sup> A Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI (PFE-INPI) é um órgão integrante da Procuradoria-Geral Federal, responsável pela consultoria jurídica, representação judicial e extrajudicial do INPI, sendo o atual órgão de execução vinculada à Advocacia-Geral da União junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Fonte: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/estrutura/procuradoria>. Acesso em 04/04/2022.

<sup>164</sup> GEMADO seria um tipo de bebida conforme Carvalho (2020), mas não foi encontrada definição atual para o termo. Além disso não foi encontrada a expressão no banco de dados de marcas o que significa que o registro foi extinto antes da migração de dados para um sistema informatizado. Assim, a única forma de encontrar tal registro seria consultando o “livro preto” (coleção de cadernos em que se anotava a trajetória processual de marcas antes da existência de sistemas informatizados).

<sup>165</sup> VOLKSWAGEN significa “carro do povo” em alemão, e, portanto, seria inapropriável à título exclusivo. No banco de dados do INPI o registro mais antigo do sinal VOLKSWAGEN é o de nº 002171511, apresentação mista, depositado em 1959 e em vigor até hoje.

### 3.2 Na esfera judicial

Barbosa, Porto e Prado (2006) informam que não há competência do órgão registrador Brasileiro para examinar a aquisição da distintividade pelo uso, mas que há elaboração judicial relevante que se baseia no art. 6 *quinquies* C da CUP, por ser norma de aplicação direta, dando amparo à pretensão por via judicial. Eles descrevem decisão de 1985 do Tribunal Federal de Recursos na Apelação Cível Nº 102.635 - RJ (Registro nº 5.796J56) referente à marca POLVILHO ANTISSEPTICO, na qual:

A autora comprovou que vem usando a marca Polvilho Antisséptico desde o início do século, ou seja, desde o ano de 1903, quando o produto correspondente foi licenciado pela Saúde Pública (fls. 26). Além disso, também vem sendo usada em Portugal, onde está devidamente registrada (fls. .12/11). A declarações de fls. 28/31, passadas por firmas tradicionais do ramo, assim como os depoimentos de fls. 62/64, prestados por dirigentes de antigas firmas do setor farmacêutico, demonstram a veracidade das afirmações da autora nesse respeito. Como se isso não bastasse, difícil que haja alguém, no Brasil, com mais de cinquenta anos de idade, que não se lembre que desde sua infância o Polvilho Antisséptico, da Casa Granado, era o produto sempre usado para curar frieiras e brotoejas. (BARBOSA, PORTO e PRADO, 2006, p.19)

Interessante notar que a decisão foi prolatada antes da Revisão de Estocolmo da CUP ser adotada pelo Brasil, e, assim sendo, o juízo aplicou a revisão de Haia:

Embora inaplicável ao caso o art. 6º *quinquies* da Convenção de Paris, na versão citada pela autora (decorrente da Revisão de Estocolmo, a que o Brasil não aderiu), certo é que o Item 2º do referido artigo, na revisão de Haia (fl. 44), estabelece que na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração do uso da marca. Este dispositivo se toma aplicável à espécie, por força do art. 64 do Código da Propriedade Industrial. Não ficou demonstrado o argumento do réu, no sentido de que tal ressalva só prevalecia nos países em que a propriedade da marca se adquire por mera ocupação uma vez que não foi citado e parece inexistir qualquer dispositivo convencional ou legal que estabeleça tal restrição, quanto à aplicação do citado texto da Convenção de Paris. (BARBOSA, PORTO e PRADO, 2006, p.19)

Para verificar como o judiciário trata atualmente<sup>166</sup> as alegações de *secondary meaning*, foram feitas buscas por ações que tratam do assunto na esfera federal, que é composta por tribunais regionais federais e juízes federais, sendo de sua competência julgar ações nas quais a União, as autarquias (como o INPI) e as empresas públicas federais forem interessadas. Ainda que possam existir conflitos judiciais sobre o tema na esfera estadual, o que nos interessa são

<sup>166</sup> A doutrina nacional aponta diversos casos mais antigos em que a aquisição da distintividade pelo uso e o *secondary meaning* foram aplicados pelo judiciário, como os casos: VECAMBRÁS, POLVILHO ANTISSEPTICO, ALPARGATS, ULTRAGAZ, BRILHOCERÂMICA e GASTHAUS. Esses casos podem ser apreciados no artigo de Antônio Ricci (RICCI, 2006) e no livro de Carlos Eduardo Neves de Carvalho (CARVALHO, 2020).

aqueles que envolvem o exame administrativo, e, portanto, obrigatoriamente têm o INPI como parte.

Cabe aqui uma síntese do funcionamento do judiciário federal<sup>167</sup>: como regra, a primeira instância judicial é constituída pelo órgão que analisará e julgará inicialmente a ação apresentada ao Poder Judiciário. São as Varas Federais (VFs). As decisões proferidas pela primeira instância podem ser submetidas à apreciação de instância superior, composta por órgãos colegiados. Esses órgãos são os Tribunais Regionais Federais (TRFs) e acima, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), e por fim, o Supremo Tribunal Federal (STF) caso a questão a ser discutida envolva assunto constitucional. Dessa forma as partes conflitantes têm a oportunidade de solicitarem o reexame da matéria, garantindo o duplo grau de jurisdição.

Ações envolvendo o INPI são normalmente ajuizadas na localidade da sede do INPI<sup>168</sup>, ou seja, no Rio de Janeiro. Assim, as ações são inicialmente apresentadas junto a uma das Varas Federais do RJ. Caso não se concorde com a decisão, é possível apelar ao TRF da 2ª Região (TRF2) e, a seguir, ao STJ e, se for o caso, o STF.

Para realizar as buscas, foi consultado inicialmente o sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro<sup>169</sup>, o qual, no entanto, não permite a busca por palavras chave. A busca por jurisprudência encaminha para a página do TRF2<sup>170</sup>. Assim, foram feitas buscas no sítio do TRF2 pelas seguintes expressões<sup>171</sup>: “*secondary meaning*”, “significação secundária”, “significado secundário” e “distintividade pelo uso”. Observa-se, portanto, que é possível que existam decisões referentes ao tema que tenham tido seu trânsito em julgado em primeira instância, e, assim, não estarão listadas na busca.

Optou-se pelo acesso ao “inteiro teor” das apelações e embargos (que incluem ementa, relatório, voto e acórdão), que resultaram nos seguintes quantitativos: 84 para *secondary meaning*, 20 para significação secundária, 40 para significado secundário e dois para distintividade pelo uso. Como é razoável supor que as ações poderiam incorporar mais de uma das expressões buscadas,

<sup>167</sup> Dados obtidos do sítio eletrônico <https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=265255>

<sup>168</sup> De acordo com Carvalho (2020), é possível para o titular, em conformidade com o parágrafo 2º do art. 109 da Constituição Federal, interpor a ação de nulidade de ato administrativo do INPI no foro de seu domicílio e não no da sede do INPI (equiparando as Autarquias Federais à União). Tratar-se-ia de estratégia processual com vistas à procedência do pedido visto que em sua região as marcas seriam mais conhecidas pelo mercado consumidor. Tanto é assim que foram encontrados casos no STJ que não passaram pelo TRF da 2ª Região referente ao Rio de Janeiro. Outros casos julgados pelo TRF da 3ª Região referem-se aos casos EXTRA, TUPI e SAFRA, cuja análise quanto ao *secondary meaning* está disponível em Carvalho (2020, p. 121- 123).

<sup>169</sup> <https://www.jftrj.jus.br/>

<sup>170</sup> <https://www10.trf2.jus.br/portal/>

<sup>171</sup> Foram usadas aspas de forma a excluir resultados que não tivessem relação com o tema.

os 146 documentos foram classificados por número da ação para excluir repetições. Observa-se que apenas os documentos com decisão a partir de 2015 tinham disponíveis os documentos para baixar, os outros foram consultados a partir da ferramenta de “pré-visualização” disponível.

Os documentos disponíveis se referiam a 66 marcas, algumas com múltiplas ações pela mesma autora. Todos os documentos foram lidos e foram excluídos os casos em que a distintividade pelo uso não foi alegada pela autora ou ré, constando apenas de observações do relator ou de título de obra citada pelo relator. Chegou-se ao número de 34 marcas.

A lista completa das marcas cujos documentos foram analisados contendo os dados das ações judiciais e números dos processos administrativos arrolados, está disponível no Anexo 1. A seguir apresentamos os resultados, agrupados de acordo com a decisão:

- a) Marcas em que o *secondary meaning* foi descartado pois a marca era constituída de termo ou expressão considerada irregistrável<sup>172</sup>:

ACESSÓRIOS MODERNOS

ATHLETIC

BIOKIT

BOUTIQUE DOS RELÓGIOS

COMPREBEM

DIET SHAKE

MASSALEVE

NANO TITANIUM

NORWEGIAN

VALOR CONTÁBIL

---

<sup>172</sup> Por princípio, os sinais serem compostos por sinais irregistráveis não impediria o reconhecimento do *secondary meaning*. Contudo, nesses casos, não ficou claro que o juízo os considerou genéricos ou necessários e portanto, incabível o reconhecimento da distintividade adquirida.

b) Marcas em que o *secondary meaning* foi descartado por inexistência de comprovação:

SALON LINE

SPEEDY

STAFF

TURBO SILENCE

c) Marcas em que o *secondary meaning* foi descartado porque a expressão nominativa foi considerada registrável em seu conjunto, sendo determinada a apostila dos elementos textuais isoladamente (comumente denominada “no conjunto”<sup>173</sup>):

BRASIL BROKERS

FITA MÁGICA

MERCADO LIVRE

MOROCCANOIL

d) Marca em que a alegação de *secondary meaning* foi acolhida:

BELEZA NATURAL

CHINA IN BOX (em conflito com ASIA IN BOX)

IPHONE (no conflito com a marca GRADIENTE IPHONE)

e) Casos em que a autora alegou *secondary meaning* em um conflito com marca de terceiros, mas o juízo descartou a alegação e julgou a possibilidade de convívio entre os conjuntos:

---

<sup>173</sup> Mais informações sobre apostila no Capítulo 4, seção 4.2.3.

Pela possibilidade de convívio:

AMERICAN AIRLINES x AMÉRICA AIR

CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO x CIA DO ALUMÍNIO

CULTURA INGLESA x CASA CULTURAL INGLESA

CULTURA INGLESA<sup>174</sup> x PRÊMIO CULTURA INGLESA DE TEATRO BRITÂNICO /  
CIBS – CULTURA INGLESA BUSINESS STUDIES

NATURA ERVA DOCE x JEQUITI ERVA DOCE MAIS

ROCK IN RIO x DANCE IN RIO

CHINA IN BOX x BRAZIL IN BOX

CHINA IN BOX x ITALIAN BOX

EXTRA x E EXTRA FÓRMULAS

EXTRA x EXTRA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO /EXTRA LOG

EXTRA x EXTRA COMUNICAÇÃO

EXTRA x EXTRA INFORMÁTICA

Pela impossibilidade de convívio

Diversos registros contendo o elemento FOLHA x FOLHA BOM NEGÓCIO (em vista da imitação do conjunto gráfico e possibilidade de confusão, mas não do elemento FOLHA, considerado irregistrável)

---

<sup>174</sup> Nos Embargos de Declaração em Apelação Civil 2001.51.01.524645-2, o relator André Fontes menciona que a Desembargadora Liliane Roriz reconheceu a incidência no presente caso da Teoria do Significado Secundário, já posteriormente ela reviu seu posicionamento e, em voto final pronunciou-se no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido de nulidade dos registros da ré. O relator também menciona que a embargante invocou precedente no qual o Superior Tribunal de Justiça teria se pronunciado no sentido de que a marca Cultura Inglesa é passível de registro, sendo possível que o órgão colegiado do TRF decida de maneira diferente. Não foi encontrada essa decisão do STJ.

MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO x MARATONA DO RIO  
/MARATONA DO RIO DE JANEIRO

M MULTICOISAS x MULTICOISAS

SUPER BONDER x SUPRABOND

- f) Ainda ocorreram casos específicos, que não se encaixaram nas categorias acima, descritos a seguir:

PREMIUM OUTLETS / OUTLET PREMIUM – no qual a autora requereu a nulidade e/ou adjudicação dos registros da ré no Brasil (os quais se encontram apostilados) alegando ser a titular no exterior e haver *secondary meaning* nas expressões. Não há trânsito em julgado ainda, mas em apelação o juízo já considerou as alegações improcedentes, e após embargo no sentido de que a ré teria agido de má-fé, o juízo declarou não haver comprovação de tal fato.

CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO – no qual a autora requereu a anulação do registro em que o *secondary meaning* foi alegado como uma das razões para permanecer vigente. No entanto o registro foi anulado com base no inciso XIII do art. 124 da LPI por ser nome de evento esportivo oficialmente reconhecido na cidade do Rio de Janeiro, e não em vista do inciso VI.

KITCHENS – no qual a autora requereu a nulidade/indeferimento dos registros/pedidos da marca KITCHENWARE e KITCHEN BAZAR com base nos seus registros sem apostila (inclusive registros nominativos). Inicialmente as alegações foram consideradas procedentes, mas em apelação o requerimento foi negado, pois se considerou que os registros da autora eram antigos (depositados na década de 1960) e que o INPI não indeferiu os registros nominativos apesar da relação direta do sinal com os produtos assinalados e, apesar da obrigação legal de proteger os registros, não se poderia negar aos concorrentes o uso de termo que passou a ser corriqueiro no segmento.

Após a busca no sítio do TRF2, foi feita busca no sítio do STJ com as mesmas expressões na consulta por jurisprudência. Os resultados foram: 43 resultados para “*secondary meaning*” (três acórdãos e 40 decisões monocráticas); 18 para “significação secundária” (um acórdão e 17

decisões monocráticas); 19 para “significado secundário” (um acórdão e 18 decisões monocráticas) e nenhum resultado para “distintividade pelo uso”. Como é razoável supor que as ações poderiam incorporar mais de uma das expressões buscadas, os 80 documentos foram classificados por número da ação para excluir repetições. Observou-se que a grande maioria apenas referenciava decisões anteriores cuja ementa continha as expressões, mas que não tratava do tema ou apenas tratava do não cabimento do instrumento jurídico em questão, sem tratar de mérito. Sobraram 17 decisões, agrupadas da seguinte forma:

- a) Confirmação das decisões em que o *secondary meaning* foi descartado pois a marca era constituída de termo ou expressão considerada irregistrável:

BOUTIQUE DOS RELÓGIOS

CARBONO NEUTRO

DIET SHAKE

FRESH

MASSALEVE

- b) Confirmação da decisão em que o *secondary meaning* foi descartado por inexistência de comprovação:

SALON LINE

SPEEDY

DEPIL HOUSE

- c) Marca em que a alegação de *secondary meaning* foi acolhida:

Marca figurativa de águia bicéfala de asas abertas.

IPHONE (em conflito com a marca GRADIENTE IPHONE) – no qual o juízo reconheceu o *secondary meaning* de IPHONE da Apple pelo uso e investimentos, mas ordenou o apostilamento do temo IPHONE da Gradiente, que, afinal, tinha o registro antes, e, ao mesmo tempo, proibiu que qualquer um o usasse por causa da marca da APPLE.

CHINA IN BOX (em conflito com a marca ASIA IN BOX) – no qual o juízo reconheceu o *secondary meaning* da marca e decidiu pela impossibilidade da convivência com a marca da ré pela semelhança ideológica do conjunto.

- d) Confirmação das decisões em que a autora alegou *secondary meaning* em um conflito com marca de terceiros, mas o juízo descartou a alegação e julgou possível o convívio entre os conjuntos:

AMERICAN AIRLINES x AMÉRICA AIR

CULTURA INGLESA x CASA CULTURAL INGLESA

EXTRA x BARBOSÃO EXTRA SUPERMERCADOS

NATURA ERVA DOCE x JEQUITI ERVA DOCE MAIS

CHINA IN BOX x BRAZIL IN BOX

CHINA IN BOX x MAKEINBOX TEMAKERIA MÓVEL

Por fim, foi realizada a mesma busca no sítio do STF com as mesmas expressões na consulta por jurisprudência tendo apenas um resultado para “*secondary meaning*” referente à marca IPHONE.

Observa-se inicialmente que nem todos os casos listados já tiveram o trânsito em julgado. É necessário também ressaltar que a busca empreendida não tem como abarcar todos os casos judiciais sobre o assunto, visto que os sítios eletrônicos do TRF e do STJ só disponibilizam documentos a partir de certa data, e mesmo assim, sempre existe a possibilidade de que o “*secondary meaning*” tenha sido alegado inicialmente, e que o trânsito em julgado tenha ocorrido na primeira instância. Mesmo nas instâncias superiores, os termos usados podem ter

sido diferentes daqueles buscados em se tratando de distintividade pelo uso. No entanto, o objetivo era levantar o máximo possível de decisões para se obter um panorama do tratamento do tema pelo judiciário.

Assim, observa-se que das 34 marcas, em um total de 39 casos analisados pelo TRF2 (visto que há ações distintas ajuizadas pelas titulares das marcas CHINA IN BOX e EXTRA), temos que apenas três tiveram reconhecido o “*secondary meaning*”. Voltaremos a esses casos mais à frente. Passaremos a uma análise dos 37 restantes:

Em 10 casos, o elemento foi considerado irregistrável e, portanto, a possibilidade de *secondary meaning* sequer foi aventada. A maioria desses casos constitui-se de ações em que os autores requerem que o INPI exclua ou altere a ressalva “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativo” ou texto correspondente, do registro da marca. No entanto os relatores desses casos negaram a possibilidade, como nos exemplos abaixo:

O elemento nominativo da marca mista ACESSÓRIO MODERNO é descritivo dos produtos para os quais foi registrado (artigos de vestuário, calçados, chapalaria e bijuteria), motivo porque não se cogita da apropriação dessa expressão de uso comum e apenas é possível o deferimento da exclusividade em função do conjunto formado pela disposição figurativa diferenciada, inexistindo qualquer ilegalidade na restrição feita no certificado de registro quanto ao uso exclusivo do elemento nominativo, de forma a impedir a concessão de uso exclusivo a sinais genéricos e designativos de qualidade. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2007)

*In casu*, tal restrição objetiva evitar que palavras de uso comum no mercado específico, como é o caso da expressão “VALOR CONTÁBIL” - termo de contabilidade, que significa, a grosso modo, o patrimônio líquido de uma empresa -, fique atrelada exclusivamente a uma única empresa do segmento de mercado relativo à área de contabilidade, área de atuação da empresa autora/apelante. Logo, não há que se perquirir acerca da incidência do artigo 124, V, da LPI, em favor da empresa autora. Desta forma, correto o apostilamento procedido pelo INPI no registro que se busca anular, tendo em vista não ser o referido sinal apropriável, de forma exclusiva, por quem quer que seja, para distinguir serviços de contabilidade. Logo, considerando a ausência de exclusividade do referido signo VALOR CONTÁBIL, não há óbice que a empresa autora busque a proteção de marca contendo o referido termo, que faz parte de seu nome empresarial, desde que na forma da ressalva do artigo 124, VI, da LPI e demais dispositivos da legislação de propriedade industrial. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2015a)

À evidência que a expressão "compre bem" qualifica o ato de comprar indistintamente qualquer produto e/ou serviço, podendo ser utilizada em todos os tipos de mercado por propagar a ideia mais desejada pelo consumidor, que não é só comprar - mas, COMPRAR BEM!

Podendo-se afirmar que a expressão COMPREBEM diretamente vinculada a um produto e/ou serviço é percebida pelo consumidor como REALIZAÇÃO DE BOM NEGÓCIO, amoldando-se com perfeição aos ditames do artigo em referência, configurando-se em sinal desprovido de inovação, de caráter genérico e, sem nenhuma distintividade, fato que, registre-se, restou observado na sentença, verbis:.. (...)

Ora, se a expressão em tela não possui a distinguibilidade necessária, como determina o dispositivo de lei, forçoso reconhecer que o procedimento em tais casos, capitaneado pelo próprio INPI, é deferir o registro com inserção da ressalva de uso não exclusivo dos elementos em questão, salvaguardando a ratio do dispositivo, que não se coaduna com exercício de privilégio ou abuso de direito. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2014)

De todo modo, para a incidência da proibição do art. 124, VI, da LPI, não é necessário que termo registrado corresponda diretamente ao nome técnico, mas que essa seja a impressão deixada na mente do consumidor. Em outras palavras, se o público consumidor acredita que as pranchas alisadoras das apelantes fazem uso da tecnologia de nano titânio, essa expressão não pode ser apropriada exclusivamente.

Nesse contexto, irretocável a sentença quando declarou a não exclusividade do uso da expressão “NANO TITANIUM” no registro impugnado “NANO TITANIUM BY CONAIRPRO” e determinou a inclusão da apostila “*sem direito ao uso exclusivo da expressão NANO TITANIUM*”. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2016b)

Já os quatro casos em que o *secondary meaning* foi afastado por falta de comprovação também se referem à irregistrabilidade dos elementos textuais.

O inciso VI, do art. 124, da Lei 9.279/96 deixa claro que não deve ser dada exclusividade ao uso de expressões genéricas, qualificativas da natureza de um determinado serviço, vulgares e de uso comum.

- As palavras “salon” e “line” advêm de origens distintas, sendo a primeira francesa e a segunda, inglesa. A conjugação de ambas cria uma identificação própria, que merece proteção, a fim de evitar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros.

- No que diz respeito à Teoria do Significado Secundário, não se verificou, de acordo com os elementos trazidos aos autos, que o público consumidor associa os produtos à marca, independente do conteúdo semântico de que se reveste o elemento distintivo. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2012a)

A pesquisa apresentada, além de se referir ao período de 2004/2005 (portanto, já antiga na ocasião do ajuizamento da presente ação, em 26/07/2012 – termo de autuação de fl. 227), teve como foco a análise da eficiência e qualidade do serviço/produto da empresa, contendo apenas alguns dados, constantes à fl. 68, que demonstram o nível de conhecimento do público em comparação com o produto de outra empresa (“VIRTUA”). Ora, tais dados não têm o condão de caracterizar o *secondary meaning*. Nessa linha de raciocínio, para que fosse possível comprovar que o sinal da apelante adquiriu distintividade, deveria a mesma trazer aos autos documentos que comprovassem que o signo “*speedy*” efetivamente destaca-se dos demais já existentes; **deveria ser demonstrada que, na verdade, a marca se confunde com a própria empresa perante o público consumidor, fato que não se verificou.** (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2017b)

3. A apelada não conseguiu comprovar que a marca “ARNO TURBO SILENCE” é dotada de notoriedade setorial, assim, não cumpriu os requisitos para a caracterização do fenômeno denominado *secondary meaning*.

4. A peculiaridade que ocorre no presente caso é que, apesar de a marca “ARNO TURBO SILENCE” ser nominativa, ela é registrável - unicamente por ter adquirido suficiente distintividade pelo signo “ARNO”. Entretanto, é de fundamental importância que fique expressa a impossibilidade de apropriação exclusiva da composição “turbo silence”, em razão do seu significado, sendo de uso comum para

o produto comercializado (ventiladores em geral). O termo é genérico, comum, indicativo do segmento comercial no qual está inserido. Seus elementos remontam às características que se espera de um ventilador que promete ser mais potente e, ainda assim, mais silencioso que os comuns. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2017d)

Há também os casos em que o *secondary meaning* foi afastado porque o juízo considerou que, a despeito do uso de elementos irregistráveis, o conjunto formado por essas palavras possuiria distintividade, tornando o sinal meramente evocativo e não descritivo ou genérico. Os casos em que os autores pedem a alteração da ressalva são bastante comuns, visto que o texto “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos” permitiria, a princípio, que qualquer um registrasse marcas com as mesmas palavras, desde que com elementos figurativos distintos<sup>175</sup>. No entanto, os casos de BRASIL BROKERS, FITA MÁGICA e MOROCCANOIL são diferentes pois os autores alegam que a distintividade se deu pelo uso e não que era originária. De qualquer forma, os autores conseguiram que seus sinais passassem a ter seus conjuntos protegidos, ao contrário dos 12 primeiros enumerados no item a).

Os casos da letra e) foram analisados com base no inciso XIX, ou seja, a colidência ou não dos conjuntos em conflito. A alegação de *secondary meaning* foi descartada ou porque o elemento em conflito era considerado irregistrável nos termos do inciso VI, ou porque os conjuntos eram distintos/semelhantes.

De qualquer forma, é interessante observar alguns trechos das decisões referentes a determinadas questões. No trecho a seguir, o relator rechaça o *secondary meaning* com base no caráter descritivo dos elementos que compõem o sinal. Ainda que o juiz aponte a norma legal da CUP que reconhece tal fenômeno, ele indica que as vedações da LPI seriam supervenientes e que a “forma distintiva” contida na exceção existente no inciso VI do art. 124 da LPI se referiria unicamente aos elementos figurativos:

É inegável o caráter descritivo do elemento nominativo da marca mista ACESSÓRIO MODERNO (fls. 24-26) para assinalar os produtos reivindicados (artigos de vestuário, calçados, chapelaria e bijuteria), motivo porque não se pode cogitar da sua apropriação exclusiva, mesmo que a referida expressão, notadamente de uso comum, tenha alcançado incomum projeção no mercado, a ponto de remeter intuitivamente o consumidor aos produtos comercializados pela recorrente e se inserir na chamada teoria da “significação secundária”, ou, em sua denominação anglófona, *secondary meaning*.

Não obstante, de fato, o artigo 6 quinquies, item C-1, da Convenção União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial disponha que “para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”, não se pode ignorar os requisitos e

<sup>175</sup> Eventualmente esse entendimento foi alterado, como será abordado no próximo capítulo.

vedações impostas pela legislação brasileira para o deferimento do registro dos signos distintivos.

E, diversamente do que sustenta a recorrente, o inciso VI do artigo 124 da Lei n.º 9.279-96, que considera como insuscetível o registro de “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”, ao ressaltar dessa proibição os sinais “revestidos de suficiente forma distintiva”, não autorizou a apropriação dos elementos nominativos das marcas mistas que ostentem considerável originalidade em sua formatação visual, mas apenas permitiu que o registro de tais signos se restringissem aos seus elementos figurativos. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2007)

Aliás, é comum a orientação de que é possível o registro de marcas mesmo que compostas unicamente por elementos textuais irregistráveis em virtude da distintividade conferida pelos elementos gráficos, e, no caso do terceiro trecho, o conjunto textual formado.

II - O termo ATHLETIC, no seu aspecto nominativo, não poderá ser objeto de apropriação exclusiva por apenas um titular, já que é descritivo de produtos do segmento mercadológico de artigos esportivos, muito embora não haja qualquer vedação a que se proteja o conjunto marcário (termos e signos), no caso, vislumbrado a partir da estilização da fonte utilizada. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2016c)

Como se vê, o eventual registro de expressão descritiva do produto que pretende identificar pode se dar sob forma mista, caso em que apenas será objeto de proteção o elemento figurativo do signo. Por tal razão, nesses casos, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI deve ressaltar no Certificado do Registro de Marca que o titular não tem “direito ao uso exclusivo do elemento nominativo” (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2009)

Outrossim, deverá a Autarquia, findados os respectivos processos administrativos de registros das autoras, **quando da eventual concessão**, observar a necessidade do apostilamento nas marcas em questão no sentido da não exclusividade dos termos "MERCADO" e "LIVRE" de forma isolada. Releve-se que os referidos termos ("MERCADO", "LIVRE") devem estar disponíveis, na medida em que a distintividade do sinal em questão (MERCADO LIVRE ou MERCADOLIVRE), adquirida pelo fenômeno conhecido como *secondary meaning*, não recai sobre os termos "MERCADO" e "LIVRE" de forma isolada, pois tais termos, em regra, devem estar disponíveis para compor outras marcas conforme o caso. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2016a) Tem que copiar outro trecho do mercado livre

Observa-se que a maioria dos documentos não trazia qualquer referência à questão da distintividade de elementos gráficos. Os trechos acima se referem às seguintes marcas:

Figura 9: Marcas referente aos processos nº 827961251 (Athletic), processos nº 815182490 e 200054481 (Acesssórios Modernos) e processos nº 821711148, 821711156 e 821711164 (Mercado Livre).



Fonte: Banco de dados do INPI.

Do documento referente à marca ATHLETIC consta o trecho abaixo que traz citação da defesa do INPI no sentido de que o mero uso de tipologia banal não conferiria suficiente forma distintiva para que fosse possível o registro do sinal com ressalva. Ainda assim, a alegação foi descartada e o registro foi considerado distintivo, contrariando os procedimentos de exame adotados na Diretoria de Marcas:

Noutra perspectiva, salienta-se que, em "relação ao deferimento da marca mista "ATHLETIC" com a apostila do elemento figurativo, também merece reforma a r. sentença, visto que o elemento figurativo da marca da Autora apelada é simplesmente a reprodução de seu elemento nominativo, transcrito em uma tipografia banal e, portanto, desprovida de qualquer conteúdo fantasioso que confira distintividade. Assim, o modelo ressalva proposto na r. sentença não se coaduna com o caso em tela, vez que a expressão "ATHLETIC" designa uma característica e uma finalidade do produto, tratando-se, portanto, de um sinal genérico no âmbito dos produtos que o pedido visa identificar e distinguir. Portanto, associada à característica de irregistrabilidade absoluta da parte nominativa da marca, há ainda um elemento figurativo de tipografia banal, o qual é igualmente incapaz de conferir distintividade." (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2016c)

Os trechos abaixo demonstram que há juízes que não admitem o fenômeno do *secondary meaning*, ou que, na verdade, ele não deveria ser reconhecido. A primeira citação aponta a não existência da previsão da aquisição da distintividade pelo uso na legislação brasileira, ignorando a aplicação da CUP. A segunda aponta que o fenômeno não deveria ser objeto de sentença judicial:

Nas razões do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (fls. 3955-3960), argumenta-se que, "em que pese compreensível reconhecer os danos ao mercado e à concorrência na hipótese da concessão com exclusividade da expressão "athletic", o reconhecimento do *secondary meaning*, com a ressalva da irregistrabilidade da marca a título exclusivo é equivocado. Apesar do entendimento doutrinários e jurisprudencial afirmando que sinais considerados não registráveis no momento do exame podem, posteriormente, adquirir distintividade pelo uso contínuo, levando o público consumidor a identificar a origem dos produtos ou serviços além

da acepção original do sinal, a legislação pátria não acolhe o *secondary meaning* ou a distintividade adquirida. Não há, portanto, critérios para aferir e conferir proteção na esfera administrativa." (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2016c)

A única utilidade do reconhecimento do segundo significado é permitir o registro de termo de baixa distintividade. Além disso, o referido fenômeno é dinâmico e sua declaração em dispositivo de sentença faria com que fosse alcançado inadequadamente pela imutabilidade da coisa julgada. Por esse motivo, o pedido de declaração de ocorrência de segundo significado em dispositivo de sentença deve ser afastado, sem embargo de o tema poder ser enfrentado na fundamentação do provimento judicial." (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2016c)

Assim como apontado na doutrina, percebe-se certa dificuldade ou desinteresse dos juízos na diferenciação do caráter distintivo dos sinais: se são genéricos, comuns, descritivos ou simplesmente evocativos. Os trechos abaixo exemplificam essa percepção. O primeiro trecho equipara sinais evocativos com sinais de uso comum. O segundo e o terceiro trechos equiparam sinais descritivos com evocativos. O quarto trecho chega a citar “termos evocativos não registráveis” como se descritivo ou genérico fossem.

Trata-se de embargos de declaração opostos às fls.1357/1359 pela empresa AMERICAN AIRLINES INC., em face do acórdão de fls. 1352/1354, exarado por esta Primeira Turma Especializada, no qual deu provimento às apelações da empresa AMÉRICA AIR TÁXI AÉREO e do INPI e julgou prejudicado o recurso da empresa embargante, tendo consagrado o entendimento de que as marcas objeto do pedido de nulidade são claramente evocativas, de uso comum, não podendo servir individualmente como marca, sob pena de que se exclua o uso do sinal franqueado a todos, o que constituiria abuso. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2014b)

Constata-se dos autos que, apesar das atividades das empresas litigantes serem afins, os signos em questão não se confundem, tendo em vista as marcas em questão apresentarem suficiente grau de distinção, o que afasta o risco de confusão e/ou associação indevida, consequentemente qualquer poder de diluição da marca da autora, não havendo que se falar em *secondary meaning*, tendo em vista a configuração da natureza descritiva e evocativa da expressão. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2017a)

Portanto, a natureza descritiva e também evocativa do termo “MASSA LEVE” é extraída da análise em conjunto do tipo de serviço prestado pela apelada com o próprio termo em si, ou seja, em se tratando de empresa que atua no comércio de massas alimentícias em geral, resta claro que a expressão “MASSA LEVE” atuará na mente do consumidor de forma a identificar e fixar de pronto o tipo de produto que é comercializado pela apelada, razão pela qual correto foi o apostilamento efetuado pelo INPI quando da concessão dos referidos registros, ante a impossibilidade de apropriação exclusiva do termo “MASSA LEVE”, situação que constituiria um monopólio ilegal, consoante preceito estabelecido no inciso VI do art. 124 da Lei 9.279/96, in verbis: (...) (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2012b)

Com efeito, o acórdão embargado expressamente enfrentou as questões aduzidas pela ora embargante tendo se manifestado às fls. 1327 no sentido de que empresas que

optam por registrar a sua marca com sinais de caráter genérico, comum, vulgar ou simplesmente descritivo do tipo de produto que comercializa, traz para si a possibilidade de arcar com a convivência com outras marcas assemelhadas, *in verbis*: "O que é preciso compreender, é que marcas com essas expressões evocativas, sequer deveriam ser registradas, e se o foram, em condições que não se coadunam com o exato texto legal, ensejam mesmo a possibilidade de que tenham que conviver com outras semelhantes, que também usam termos evocativos não registráveis. É o ônus que pagam pela falta de criatividade na escolha da composição marcária". (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2014b)

Outra expressão comumente usada pelos juízos é o das “marcas fracas”, que, ora são descritas como aquelas constituídas por elementos evocativos, ora por aquelas constituídas por elementos irregistráveis.

Assim, o artigo 124, VI, da Lei 9.279/96, não autoriza o registro como marca de sinais com caráter genérico ou comum, normalmente empregados para designar uma característica do produto ou serviço quanto à natureza, nacionalidade, peso, qualidade etc. Todavia, determinadas marcas, são perfeitamente registráveis, embora não contenham grande criatividade, são as chamadas marcas fracas ou evocativas. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2016a)

Note-se que o inciso VI não veda o registro de todo sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo, mas tão-somente quando tais signos possuírem relação direta com o produto ou serviço que visam assinalar. (...) Entretanto, algumas marcas, apesar de não se enquadrarem nessa proibição, associam-se e fazem referência de forma indireta ao produto ou serviço que pretendem assinalar, possuindo reduzido grau de distintividade ou originalidade. É o que a doutrina e jurisprudência chamam de marcas fracas, evocativas ou sugestivas, que, por também possuírem diminuta densidade criativa, gozam de proteção limitada e restrita, suportando o ônus de convivência com marcas semelhantes que utilizam o mesmo radical. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2015b)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento acerca da limitada proteção dispensada às marcas fracas, devendo-se destacar, por todos, o REsp 1.166.498/RJ, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, a seguir transcrito: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do *patent misuse*.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ. REsp 1.166.498/RJ. DJe 30.03.2011 *apud* BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2015b)

A preocupação com a concorrência e com o prejuízo a terceiros em vista da exclusividade do sinal também foi tratado no trecho a seguir:

Destaca, ademais que "neste feito, a autora dá sinais claros de pretender bloquear a utilização do termo ATHLETIC em sua acepção primária por concorrentes, o que vai originar dificuldades comerciais e prejudicar os consumidores, tendo potencial para gerar diversas demandas na Justiça estadual. A intenção da demandante fica exposta: (i) pelo estilo de formulação do pedido nesta ação, em que se sublinhou a intenção de obtenção do registro sem qualquer ressalva ou restrição (fl. 27), (ii) pelo histórico da evolução de seus signos, ao perseguir agora registro para o termo isolado ATHLETIC quando seu grupo empresarial já é detentor de várias marcas em que figura o signo em conjunto com outras palavras, e (iii) pela baixa caracterização do elemento figurativo do pedido 827.961.251, tornando sua marca quase nominativa.". (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2016c)

Em alguns dos casos, os autores se baseavam na alegação de *secondary meaning* com o intuito de impedir que terceiros registrassem marcas que contivessem algum termo em comum com os seus registros anteriores. Contudo, os juízos, conhecendo a doutrina, apontaram que o *secondary meaning* não pode ser justificativa para a apropriação exclusiva de sinais:

Desse modo, o reconhecimento da incidência da Teoria do Significado Secundário, em determinado caso, não pode importar, de igual modo, o deferimento da exclusividade do uso de um signo por uma só pessoa, sob pena de se conferir ao titular desse registro não apenas a propriedade sobre o significado secundário, mas também o monopólio sobre o significado primário.

(...)

Ainda dentro desse contexto, convém ressaltar que não se está aqui a sustentar a plena desconsideração do fenômeno do significado secundário, claramente perceptível no âmbito marcário, mas tão somente trazendo a lume a constatação de que tal fenômeno não pode fundamentar o uso exclusivo de determinado signo por alguém. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2016c)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCAS PELO INPI COM APOSTILAMENTO - LEGALIDADE - REGISTRO DE MARCA FORMADA POR TERMO DESCRITIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA - FINALIDADE DE IMPEDIR QUE SE PERPETUE UM MONOPÓLIO DE UM SINAL QUE DEVE SER FRANQUEADO A TODOS (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2012a)

II - O reconhecimento da incidência no caso concreto da Teoria do Significado Secundário, conhecida na sua versão anglófona como *Secondary Meaning*, deve encontrar base em elementos probatórios que demonstrem a projeção desse novo significado perante o mercado e nunca pode implicar a apropriação do significado primário do sinal marcário. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2013b)

O fenômeno, no entanto, tem seu cabimento reconhecido assim como há disposições no sentido de qual seria o conjunto probatório necessário:

I - O sentido secundário ("*secondary meaning*") pode ser usado como base para registro de termo genérico, se a palavra ou frase que se usou, por tanto tempo e de forma exclusiva pelo produtor de algum artigo ou produto, sob o enfoque do público

consumidor, traga consigo a identificação objetiva do artigo ou produto em questão. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2016c)

A apelada menciona a ocorrência do fenômeno conhecido como *secondary meaning*, alegadamente adquirida por sua marca. Tal fenômeno contempla as raras ocasiões em que um signo comum, originariamente desprovido de distintividade, adquire pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca. Destarte, é preciso aferir das provas dos autos se os seguintes pressupostos do sentido secundário estão presentes no signo em questão: a) a percepção no mercado consumidor como marca atrelada a determinada empresa e b) o emprego do conjunto marcário como uma função de identificação específica.

**Na análise dos documentos juntados aos autos, não se verifica que a empresa apelada tenha logrado êxito em comprovar a alegada ocorrência do *secondary meaning*; não há provas de que a marca “MULTICOISAS” é dotada de notoriedade setorial.**

Nessa linha de raciocínio, para que fosse possível comprovar que o sinal da apelada adquiriu o sentido secundário, deveria a mesma ter trazido aos autos documentos que comprovassem que o signo “*MULTICOISAS*” efetivamente destaca-se dos demais já existentes; deveria ter sido demonstrado que, na verdade, a marca se confunde com a própria empresa perante o público consumidor, fato que não se verificou. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2019)

No trecho abaixo, no entanto, o juízo parece confundir o *secondary meaning* com a distintividade original postulada nos dois primeiros parágrafos. Após declarar que a expressão FITA MÁGICA é distintiva por não descrever os produtos, afirma que a expressão adquiriu distintividade.

A expressão "FITA MÁGICA", ainda que seja composta pelo termo "FITA", possui suficiente distintividade para ser registrada dentro do ramo de mercado de materiais de escritório, material didático e de desenho, uma vez que não se presta para assinalar uma característica ou qualidade do produto que visa distinguir, porquanto a qualidade de ser transparente ou invisível, da fita em questão, obviamente não a torna mágica.

Torno a salientar que a referida expressão não faz alusão a qualquer tipo de produto distinguido pelos registros em tela, a não ser que o segmento mercadológico considerado fosse o de materiais voltados para a prática de magia ou ilusionismo, o que à toda evidência não é o caso dos autos.

Por outro lado, não há como deixar de se reconhecer, tanto em face da robusta prova acostada aos autos, quanto da minha própria experiência obtida ao longo da vida, que a famosa marca "FITA MÁGICA", de propriedade da não menos renomada empresa 3M, adquiriu incontestável notoriedade, ante a continuada divulgação e comercialização de sua fita adesiva por várias décadas, não só aqui no Brasil, como também em várias outras partes do Mundo. Trata-se aqui de típico caso de distintividade adquirida, fenômeno denominado de *secondary meaning* pela doutrina internacional, ou significado secundário, de acordo com o vernáculo.

Por fim, anoto que este Tribunal já decidiu que a supracitada expressão possui suficiente distintividade para ser registrada, e que seu registro não causa afronta às disposições da LPI, conforme se observa do julgamento do pedido de nulidade do registro nº 820.307.971, referente à marca nominativa "FITA MÁGICA" (processo nº 2007.51.01.808550-0 - fls. 675/684). (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2014a)

Por fim uma observação interessante acerca do caso envolvendo a marca BRASIL BROKERS: a sentença determinou a alteração da ressalva de “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos” para “sem direito ao uso exclusivo das expressões BRASIL e BROKERS isoladamente”, o que garante ao titular a exclusividade da expressão, uma vez que a autora apresentou uma pesquisa:

III – Entendimento fortalecido pelo fato de que a palavra “BROKERS” isoladamente é desconhecida de 95% da população brasileira, conforme apontado por pesquisas de mercado realizadas pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Opinião (IBOPE), a requerimento da apelante. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2015b)

Esse não é procedimento de exame da Diretoria de Marcas, que considera um termo em idioma estrangeiro tão irregistrável quanto sua tradução para o português. O Des. André Fontes teve voto vencido neste acórdão, pois declarou que o fato de 95% da população não conhecer a tradução, não tornaria o termo intrinsecamente distintivo, em consenso com a opinião do INPI.

Dos casos verificados na documentação do STJ, nos interessa principalmente o caso oriundo de São Paulo que teve o *secondary meaning* reconhecido em marca figurativa, que será analisado a seguir, juntamente com os três encontrados em busca no TRF2 e STJ.

### **3.2.1 Casos em que aquisição da distintividade pelo uso foi reconhecida**

Serão examinados a seguir os quatro casos em que o TRF2 e o STJ reconheceram o *secondary meaning* das marcas BELEZA NATURAL, CHINA IN BOX (em conflito com ASIA IN BOX), marca figurativa de uma águia bicéfala de asas abertas e do IPHONE (em conflito com a marca GRADIENTE IPHONE).

#### **BELEZA NATURAL**

A empresa Beleza Natural Cabeleireiros Ltda depositou seu pedido da marca, abaixo representado, BELEZA NATURAL ZICA & EQUIPE (processo nº 819.969.826) e teve seu registro concedido em 1999 com a ressalva “Sem direito ao uso exclusivo da expressão “Beleza Natural” e da palavra “Equipe””. Em 2013 ajuizou ação ordinária<sup>176</sup> em face do INPI

---

<sup>176</sup> Ação Ordinária 13ª VF/RJ N.º 0009502-37.2013.4.02.5101

objetivando a revogação da ressalva que incide sobre a expressão BELEZA NATURAL e a declaração de que o registro lhe confere a propriedade e uso exclusivo sobre essa expressão.

Figura 10: Marca referente ao registro nº 819.969.826.



Fonte: banco de dados do INPI.

A primeira observação a respeito dessa ação é que ela foi ajuizada cerca de 14 anos depois da concessão, e ações de nulidade só podem ser ajuizadas no prazo de cinco anos após a concessão<sup>177</sup>. O INPI alegou que o prazo prescricional havia transcorrido a que a autora alegou que não pretendia anular o registro, mas sim reconhecer fato superveniente: a distintividade adquirida no decorrer dos anos. O juízo acolheu a alegação da autora.

Inicialmente a autora teria anexado diversos documentos comprovando sua expansão, mas a juíza considerou que tais documentos não seriam capazes de comprovar o *secondary meaning* da marca, solicitando mais provas. Na sentença tipo A que contém um resumo das alegações, consta que o INPI alegou que a expressão BELEZA NATURAL enquadra-se na vedação contida no inciso VI do art. 124 da LPI por ter caráter comum, mantendo relação direta com os serviços (de beleza) que visa assinalar. Alegou também que o fenômeno da distintividade adquirida não encontra previsão na LPI, não havendo parâmetros legais ou administrativos para julgar o fenômeno.

Em sua decisão a juíza considerou que havia elementos de prova suficientes para comprovar a aquisição da distintividade pelo uso: adquiriu notoriedade com a prestação de seus serviços, utiliza a marca há mais de 14 anos; declarações de clientes; dados financeiros; etc. Mas que a melhor solução seria alterar a ressalva imposta para “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos isoladamente”. O INPI apresentou recurso à decisão, o qual foi desprovido, conforme ementa abaixo:

---

<sup>177</sup> Exceto em casos de má-fé.

APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 174 DA LPI - MODIFICAÇÃO DE APOSTILAMENTO DE REGISTRO MARCÁRIO – DISTINTIVIDADE DO CONJUNTO “BELEZA NATURAL” – APLICAÇÃO DA TEORIA DO *SECONDARY MEANING* – VEDAÇÃO DO REGISTRO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS DE FORMA ISOLADA.

I - Deve ser rejeitada a alegação de prescrição, tendo em vista que o art. 174 da Lei de Propriedade Industrial estabelece o prazo de 5 anos para *declarar a nulidade do registro*, porém, nesta ação, não se almeja a declaração de nulidade, mas apenas a modificação do apostilamento do registro, razão pela qual não se aplica o dispositivo legal mencionado.

II - A marca “BELEZA NATURAL, ZICA & EQUIPE” é composta por sinais de uso comum e evocativo do segmento mercadológico ao qual pertencem, quais sejam, BELEZA e NATURAL, que de acordo com o disposto no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96, seriam defesos de serem registrados de forma isolada.

III – Atualmente, observa-se que a expressão BELEZA NATURAL apresenta suficiente distintividade quando analisada no conjunto, até porque tornou-se conhecida no mercado de cabeleireiros como serviços e produtos especializados em cabelos crespos e cacheados, conforme demonstra a farta prova documental trazida aos autos, podendo ser adotada, na hipótese, a teoria do *secondary meaning*.

IV - Assiste parcial razão à autora na pretensão de modificação da apostila, restringindo a exclusividade de uso da referida marca ao conjunto dos elementos nominativos que a compõem, o que equivale a dizer, sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos de forma isolada, tal como decidido na sentença recorrida.

V - Apelação desprovida. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2017c)

## CHINA IN BOX

A empresa titular da marca CHINA IN BOX entrou com ação ordinária<sup>178</sup> com o intuito de tornar nula a concessão da marca ASIA IN BOX. Infelizmente a ação original não estava disponível no sítio da Justiça Federal do RJ. Assim, só foi possível verificar os documentos referentes à apelação, embargos e ao recurso especial. Contudo a sentença da ação ordinária (julgando procedente o pedido autoral) consta da análise das apelações cíveis interpostas pelas empresas ré e autora. O resultado das apelações foi o de dar provimento à apelação da ré e considerar os conjuntos CHINA IN BOX e ASIA IN BOX suficientemente distintos, conforme a ementa abaixo:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. “CHINA IN BOX” E “ASIA IN BOX”.- NÃO OCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA. LEI Nº 9.279/96.

I - ÁSIA é continente. CHINA é País.

II - “IN BOX” é expressão comum tal como “DELIVERY”, e tantas outras utilizadas em nosso país, irregistráveis, art. 124, da LPI.

<sup>178</sup> 31ª Vara Federal RJ 200851015236180

III.- Impossibilidade de confusão.

V - Pedido formulado na inicial deferido na sentença, sem ofensa à coisa julgada decorrente de decisão proferida em agravo, eis que restou extinto sem julgamento do mérito.

VI - Apelação da ré provida. Improvida a Remessa Necessária e a Apelação da autora. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2012c)

A autora entrou com embargos infringentes:

Através dos presentes embargos infringentes, postula a parte autora, ora embargante, o provimento do recurso, "para que prevaleça o voto vencido, mantendo-se a sentença em que se declarou a nulidade do registro marcário nº 825.691.257 da Embargada ASIA IN BOX" (fl. 1456), por entender que "há clara e frontal colidência entre CHINA IN BOX e ASIA IN BOX", sendo evidente a possibilidade de confusão entre as marcas e que, "em que pese eventual vulgaridade inicial dos vocábulos componentes do signo CHINA IN BOX, após 21 anos de intenso trabalho e investimento, a marca tornou-se um todo distintivo". Por fim, aduziu que o termo "IN BOX" já se encontra consagrado através do registro de sua marca e permitir que a parte embargada (Karen Regina Alcon - ME) se utilize do conceito criado pela parte embargante acaba diminuindo o poder de distintividade de sua marca. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2013)

O exmo. Desembargador Marcelo Pereira da Silva analisa a questão sobre o *secondary meaning*, votando pelo provimento dos embargos infringentes mantendo a sentença do Magistrado de Primeiro Grau.

Entretanto, em que pese o entendimento acima exposto, ou seja, apesar dos termos registrados pela autora ("CHINA" e "IN BOX") serem de origem comum e evocativos do produto, não se pode olvidar que, atualmente, junto ao público consumidor, os signos em comento, utilizados de forma conjunta, estão diretamente associados ao serviço de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora, o que traduz a ocorrência do fenômeno do *secondary meaning* (Teoria do Significado Secundário), restando caracterizada a originalidade do termo em relação à espécie de serviço oferecido.

Segundo a doutrina conceitua, o *secondary meaning* traduz um fenômeno lingüístico e psicológico através do qual determinados sinais ou palavras, embora originariamente descritivos, passam a ter um novo sentido ou conceito, identificando determinado produto ou serviço de certa procedência.

(...)

Na verdade, analisando o caso concreto, é possível inferir que a parte ré, ora embargada, ao adotar o termo IN BOX em seu registro, procurou se beneficiar da fama alcançada pela empresa autora, que atua há anos no mercado de alimentação, tentando, de certo modo, associar seus produtos àqueles oferecidos pela CHINA IN BOX.

Outrossim, a proximidade dos signos pode ensejar confusão mercadológica, eis que o consumidor pode imaginar que a marca "ASIA IN BOX" seja uma nova modalidade de alimentação/refeição oferecida pela "CHINA IN BOX", com o propósito de oferecer itens diferenciados de alimentação, levando o consumidor a crer que está adquirindo aquele produto/serviço já conhecido. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2013)

A ré entrou com recurso especial junto ao STJ, que não foi conhecido, sendo mantida a sentença e anulado o registro da ré.

### **Marca figurativa de águia bicéfala de asas abertas**

O caso foi encontrado na busca pela jurisprudência do STJ. Assim, de posse do número da ação original, foi consultado o sítio da Justiça Federal de São Paulo, sem, no entanto, trazer resultados. Assim, foi utilizado o resumo disponível no relatório do Recurso Especial. Tratou-se de ação ordinária que visava a nulidade do registro da marca figurativa abaixo representada baseada no art. 124, inciso I, por reproduzir símbolo nacional que identifica a bandeira da República da Albânia (alegação a qual o INPI acatou).

Figura 11 : Marca referente ao registro nº 822011999.



Fonte: banco de dados do INPI.

A defesa das rés se baseou em que a marca é passível de registro pela interpretação conjunta da LPI e da CUP; que não reproduz a bandeira da Albânia e que conquistou sentido secundário no segmento de moda no Brasil. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de anulação. O TRF da 3ª Região concluiu por negar a anulação da marca visto que, após trabalho de perícia técnica, considerou que o símbolo que constitui a marca das recorridas não se trata de patrimônio ou criação exclusiva da Albânia por estar amplamente disseminada na heráldica de várias culturas. O TRF3 considerou também que o uso prolongado e ininterrupto da marca desde 1995 conferiu significação secundária no segmento em que atua. Da decisão do STJ, observamos o parágrafo 9 da Ementa:

9. Vale destacar que o Tribunal regional assentou, após análise das circunstâncias fáticas da hipótese, que a marca impugnada satisfaz os requisitos que autorizam a incidência do fenômeno mercadológico da distintividade adquirida (*secondary*

*meaning*), pois vem sendo utilizada, a fim de identificar os artigos de vestuário comercializados pelas recorridas, há mais de 22 anos, tendo sido objeto de grande investimento econômico. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 2019)

Portanto, esse caso é o do *secondary meaning* reconhecido junto a um sinal que é inerentemente distintivo. A imagem da águia bicéfala não se encaixa em nenhuma das hipóteses de falta de distintividade do Manual de Marcas (2019). Tanto que a alegação que baseou o pedido de anulação da concessão foi o da infringência do inciso I do art. 124 da LPI, que é uma questão de liceidade e não distintividade.

## IPHONE

Mundialmente celebrado como o smartphone da empresa Apple Inc., o Iphone sem dúvida é um dos mais famosos, se não o mais famoso. Contudo a marca tem encontrado uma trajetória conturbada no Brasil. E isso se deve a uma série de razões: uma empresa falimentar, o *backlog* no exame de marcas e a um sistema antigo e ineficiente usado pelo INPI, assim como um comportamento pouco usual para uma empresa do porte da Apple. A trajetória administrativa que levou ao conflito judicial está descrita no Anexo 2 uma vez que o assunto em discussão é como foi reconhecido o *secondary meaning* da marca.

De posse do número da ação ordinária original, foi possível baixar o PDF do sítio da justiça federal do RJ, o qual era constituído de 33 documentos naquele momento<sup>179</sup>, visto que a ação ainda não tem o trânsito em julgado. O PDF analisado não contém alegações da autora e dos réus, contudo, na Sentença Tipo A, o juiz apresenta um resumo:

Trata-se de ação proposta por APPLE INC, em face de IGB ELETRÔNICA S.A do INPI – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, segundo o rito ordinário, em que a parte autora objetiva, em síntese, seja declarada a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista “GRADIENTE IPHONE”, de propriedade da empresa Ré, condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, §2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “iphone” isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”. (BRASIL. 25ª Vara Federal RJ, 2013)

O juiz passa a uma síntese das alegações da autora no sentido de que o referido registro foi concedido equivocadamente pelo INPI visto que o termo “iphone” não teria força distintiva no

---

<sup>179</sup> Até o dia 04/04/2022.

conjunto requerido e que teria caráter meramente acessório, descritivo da categoria dos produtos da empresa ré, e, portanto, o termo deveria ser apostilado (em consonância com o disposto no artigo 124, inciso VI da LPI) uma vez que seria meramente indicativo de um telefone com acesso à internet pertencente à Gradiente (atual IGB). Por outro lado, o sinal “iphone” é percebido pelos consumidores como designativo do produto da autora em vista do uso feito pela Apple desde 2007, o que significaria a aplicação da teoria do *secondary meaning*.

A ré, IGB Eletrônica, por seu lado, alegara que apesar da autora descrever o termo “iphone” como descritivo, o que o tornaria inapropriável para telefones com acesso à internet, comportasse de forma a se apropriar do termo no mundo inteiro depositando-o como marca, inclusive no Brasil e na forma nominativa e isolado. Afirmara que a expressão IPHONE nada teria de descritiva ou genérica, pois telefones celulares com acesso à internet são denominados de “*smartphones*” e não de “iphones” e assim, a aplicação do *secondary meaning* não seria confirmada pelos fatos. Além disso, sua marca fora depositada sete anos antes do lançamento do produto pela autora, sendo seu registro concedido pelo INPI sem qualquer restrição em 2008, antes do lançamento do produto da autora no mercado brasileiro. Ainda, como descrito pelo juiz, a ré:

Defende que o direito de exclusividade da empresa Ré sobre o termo IPHONE no Brasil é incontestado, nos termos do art. 129, da Lei nº. 9.279/96. Aduz, portanto, que inexistente “abusiva pretensão da Ré no mercado” (fl. 11), havendo, segundo a Ré, exercício regular de um direito de propriedade.

Alega, no entanto, que, em 2007, como é público e notório, a empresa Ré passou por uma grave crise financeira, a qual culminou não só na paralisação de suas fábricas, mas também na interrupção da comercialização de produtos GRADIENTE no mercado nacional. Afirmar que, nesse mesmo ano, mais precisamente no mês de junho, a APPLE lançou no mercado mundial um aparelho de grande sucesso, coincidentemente, com a marca “IPHONE”.

(...)

Assevera que o fato da marca IPHONE ser o resultado da aglutinação fantasiosa das palavras inglesas “Internet” e “Phone” em nada altera a validade do registro marcário concedido pelo INPI, haja vista que a empresa Ré não pretende (e jamais pretendeu) apropriar-se das expressões “INTERNET” e “PHONE”, isoladamente, mas sim do sinal distintivo “IPHONE”, no conjunto e nessa ordem. (BRASIL. 25ª Vara Federal RJ, 2013)

Quanto ao INPI, o juiz informa que a autarquia concluiu que não assistiria razão à autora visto que o termo “iphone” não se encaixa na descrição da proibição do art. 124, inciso VI da LPI, sendo meramente expressão evocativa/sugestiva não se confundindo com denominações de uso comum.

No entanto, o juiz decidiu pela procedência do pleito da autora considerando que se deve examinar questões relativas a marcas em um contexto de mercado, levando-se em consideração a clientela, o consumidor e a concorrência:

A discussão da matéria fática do processo é bastante interessante, apesar de permitir poucas conclusões, sendo certo que, um processo desta magnitude não pode simplesmente ser resolvido pela interpretação que o julgador fizer das versões apresentadas pelas partes. A mesma conclusão vale para as sugestões de condutas imorais e ilícitas de ambas.

A Autora fundamenta seu pedido no fato de estar usando produtos da “família de marcas” identificadas pelo sinal “I-” desde 1998, como IMAC e IBOOK, o que justificaria a criação do IPHONE como evolução da telefonia celular, enquanto a empresa Ré defende que fez o pedido de depósito em 2000 da marca “GRADIENTE IPHONE”, não podendo, assim, ser acusada de pretender utilizar nome de produto que só veio a ser lançado em 2007.

Analisando as duas versões, percebe-se que as duas empresas estão certas, pois enquanto a APPLE pode considerar a criação do IPHONE como uma consequência de uma linha de produtos ou “família de marcas” nascida em 1998, a GRADIENTE, por sua vez, pode defender que efetuou um registro de marca que não era proibido e tampouco copiava qualquer concorrente no mercado. Assim, em uma primeira análise, considero oportuna a crítica pela demora do INPI em analisar o pedido de registro da marca pleiteada pela empresa Ré, afinal o depósito foi feito em 29/03/2000 e o registro concedido tão somente em 02/01/2008.

Não há como desprezar, em qualquer situação, tão longo transcurso de tempo como este. É certo que houve pedido de oposição da marca da empresa Ré, afastado pelo INPI, porém, o mercado envolvendo o IPHONE sofreu significativa alteração entre os anos de 2000 e 2008, portanto, tal realidade não poderia ser desprezada pela Autarquia, como também não será pelo Judiciário.

Conforme dito anteriormente, devido ao tempo decorrido entre o registro da empresa Ré (2000) e o lançamento do IPHONE pela Autora (2007), não há que se falar em má-fé por parte daquela. Da mesma forma, o fato de a Ré não ter usado a marca “GRADIENTE IPHONE”, logo após o seu deferimento, também não indica nenhum tipo de conduta ilícita ou imoral. Ora, tinha a empresa Ré o registro da marca e, se pretendeu não utilizá-la, é uma questão de discricionariedade desta, não podendo o Judiciário adentrar, desse modo, nas escolhas feitas pelas empresas, sob pena de violação do princípio da Livre Iniciativa que norteia nossa ordem econômica, na forma do Artigo 170 da Constituição Federal.

Outrossim, é extremamente notório que a Autora consagrou o nome IPHONE, como seu celular com acesso à internet, hoje mundialmente conhecido. A tese exposta pela APPLE de que este nome não seria passível de registro, por já ter sido concedido em outros países para a própria, parece um pouco contraditória. Entretanto, é indubitável que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE, estão tratando do aparelho da APPLE.

(...)

É certo que a empresa Ré não usou de má-fé para efetuar o registro da sua marca “GRADIENTE IPHONE”, porém não lançou smartphone com tal nome durante um bom período, mesmo após a concessão de seu registro em 2008. Também não discuto se a recuperação judicial pela qual passou, a impediu, na prática, da utilização desta marca ou não. Todavia, a verdade é que o mercado do IPHONE entre o depósito (2000) e a concessão (2008) do registro era um, e hoje é outro, completamente distinto.

(...)

Logo, a Autarquia-ré ao analisar o pedido de registro da empresa Ré, jamais poderia ter desprezado a dimensão que o “mercado” do IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008. O fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o processo administrativo, não lhe permite retroagir a situação fática da época do depósito, criando uma insegurança total para os envolvidos. A proteção à propriedade intelectual é importantíssima, mas não é um fim em si mesmo, principalmente quando tratamos de produtos e mercados “aquecidos”.

Em suma, o deferimento do registro à empresa Ré tinha de ter observado a existência de concorrente no mercado, a inexistência do produto desta e, por fim, a evolução do “mercado” do IPHONE.

Finalmente, como a Autora, não pretende a nulidade da marca “GRADIENTE IPHONE”, mas apenas que a empresa Ré seja obrigada a não utilizar a expressão IPHONE isoladamente, entendendo que a mesma está requerendo o que já existe atualmente no mercado, sem trazer prejuízos a nenhuma das envolvidas, protegendo a sua conquista, assim como o registro concedido pelo INPI, para que a Ré possa comercializar o seu smartphone com o nome de “GRADIENTE IPHONE”.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, declarando a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista “GRADIENTE IPHONE”, de propriedade da empresa Ré, condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, §2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “iphone” isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”. (BRASIL. 25ª Vara Federal RJ, 2013)

Mediante a decisão de primeira instância, a IGB Eletrônica e o INPI recorreram enviando apelações ao TRF da 2ª Região nos seguintes termos:

Em razões de recurso, alega a empresa ré IGB Apelante, em síntese, que a sentença merece reforma, uma vez que fundamentada no extemporâneo sucesso do produto da APPLE, com única razão de decidir, em afronta às garantias da segurança jurídica e motivação das decisões judiciais.

Alega a apelante que a tese esposada pela Apelada, com base no artigo 124, VI, da LPI, que veda o registro de termo de uso comum, mostra-se contraditória, uma vez que ao mesmo tempo em que alega ser o termo IPHONE descritivo, e por isto, inapropriável, o comportamento da APPLE mostra exatamente o contrário, na medida que o teria depositado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, isoladamente, e na forma nominativa.

Argumenta que o parecer do INPI reconheceu a regularidade na apropriação pela Apelante do termo IPHONE, a título exclusivo, muito antes, de a Apelada sequer cogitar tal iniciativa.

Sustenta que os requisitos de registrabilidade devem ser analisados no momento do depósito da marca, e nunca no momento da concessão do registro, muito menos quando da prolação da sentença. Mesmo porque nada ocorreu entre a data do depósito da marca da apelante, em 2000, e o deferimento do pedido de registro, 21/11/2007, e 02/01/2008, data da sua concessão, uma vez que o produto da apelada foi lançado no Brasil em 26/09/2008.

(...)

O INPI, em suas razões de apelo, alega, em suma, que a sentença deve ser reformada, eis que equivocada, porquanto subverter totalmente o regime atributivo do direito, característico da lei marcária, visto que estaria privilegiando quem usa a marca sem a outorga desse direito pelo órgão competente, bem como retirando o direito real de quem primeiro procurou proteger seu signo.

Assevera, ainda, que sendo a denominação IPHONE, a junção da letra "I" com o radical PHONE, que significa fone, uma nova denominação com características próprias suficientes para merecer uma proteção exclusiva, pois considerada dentro dos critérios de análise evocativa/sugestiva no segmento mercadológico que atua.

Afirma o INPI, assim, a inexistência de ilegalidade na concessão da marca GRADIENTE IPHONE, juntando parecer técnico da Direção de Marcas do Instituto, requerendo a reforma da sentença. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2014d)

O relator votou pelo improvido dos recursos visto que:

Com efeito, não há que se falar em "inovação" ou "subversão" do sistema atributivo do direito, uma vez que o apostilamento de elemento marcário deve ser utilizado relativamente àqueles elementos nominativos que seriam, isoladamente, irregistráveis, na medida em que guardam relação direta e/ou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir.

No caso concreto, a expressão IPHONE guarda relação direta com os produtos da parte autora, conseqüentemente, a utilização do termo, isoladamente, por parte da Apelante, estaria induzindo o consumidor em erro sobre a natureza dos seus produtos, em desconformidade com a *mens legis* que rege a Lei 9.279/96.

Assim, o apostilamento determinado na sentença, diz respeito tão somente à proibição pela empresa apelante de se valer do termo "IPHONE", de forma isolada, uma vez que este encontra-se estritamente vinculado, tanto no mercado nacional como no internacional, aos produtos da ora apelada APPLE. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2014d)

Já o Exm. Desembargador Federal Abel Gomes apresentou seu voto, ressaltando a demora do INPI no exame do processo:

Com efeito, a sentença recorrida contém uma consideração bastante procedente, à qual adiro: a de que a demora do INPI em apreciar o pedido de registro da empresa ré em nada contribuiu para amparar de segurança jurídica uma situação de fato e de direito, que carecia de sua atuação eficiente no sistema atributivo de propriedade industrial, sendo certo que, por outro lado, num ambiente social e tecnológico atual em que nos encontramos, os fatos não podem esperar o "tempo demorado" dos órgãos públicos, e por isso, no caso em questão, tais fatos acabaram se sobrepondo à inércia da autarquia, trazendo agora esta lide bastante peculiar ao Judiciário.

Peculiar porque, de certa forma, como bem ponderou o magistrado sentenciante, nenhuma das duas partes pode ser responsabilizada pela demora da autarquia em atuar anteriormente na apreciação de um pedido de registro para marca atrelada a produto e atividade tecnológica tão evidentemente dinâmicos em seu desenvolvimento. Por isso, nem a ré se pode ver prejudicada porque em virtude de razões próprias da atividade comercial não teve oportunidade para usar a marca GRADIENTE IPHONE logo após o deferimento do registro, assim como não se pode dizer que a autora se houve com má-fé no desenvolvimento de atividades e idealização de produtos ligados a uma marca que, como se verá, contém realmente signos descritivos e evocativos de um produto de segmento tecnológico muito disseminado industrialmente. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2014d)

Novamente vemos a confusão sobre a distinção do que seriam elementos evocativos e elementos descritivos:

Ademais, a marca da apelante é formada pelo termo "IPHONE" que contém a aglutinação da letra "I" (de internet) e "PHONE" (de telefone).

Portanto, o termo "IPHONE" é descritivo e evocativo no segmento de mercado da apelante, ou seja, "*APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES QUE POSSIBILITAM ACESSO À INTERNET*", razão pela qual, nos termos da legislação vigente, não há possibilidade de apropriação exclusiva do termo "IPHONE", situação que constituiria um monopólio ilegal, consoante preceito estabelecido no inciso VI do art. 124 da Lei 9.279/96, *in verbis*: (...) (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2014d)

O juiz, no entanto, ressalta que foram anexados documentos (reportagens de revistas e jornais do Brasil) pela autora/apelada que comprovariam que a expressão “iphone” seria empregada desde 1996 para identificar um tipo de telefone celular com acesso à internet. No que se refere ao fenômeno do *secondary meaning*:

No que tange ao fenômeno do *secondary meaning*, pondero que em relação ao termo "IPHONE", a apelante depositou a sua marca em 29/3/2000, momento no qual a situação fática de fama sustentada pela APPLE em relação a expressão "IPHONE" não existia. Assim, o registro da marca "G. GRADIENTE IPHONE" se deu de boa-fé, ressaltando-se, inclusive, que a apelada, APPLE INC., não impugnou administrativamente o registro da apelante, tendo somente em 10/01/2013 postulado a caducidade da marca em análise, pleito este que ainda encontra-se pendente de decisão pelo INPI, consoante andamento em anexo. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2014d)

No trecho acima o juiz não examina a questão do *secondary meaning*. Quanto à observação do juiz de primeira instância que considerou que o INPI deveria levar em conta a situação mercadológica das marcas no momento do exame:

Finalmente, no que concerne ao fundamento de que o INPI ao analisar o pedido de registro da empresa-ré jamais poderia ter desprezado a dimensão que o mercado do IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008, e que foi adotado pelo digno magistrado sentenciante, não há como com ele comungar, porquanto o Brasil adotou o sistema atributivo de registro, que privilegia aquele que primeiro registrou a sua marca junto ao INPI. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2014d)

Por fim, é interessante reproduzir a ementa da decisão do TRF2 quanto à apelação:

#### EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA - NÃO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO "IPHONE"

- Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de APPLE INC., para declarar a nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na classe 09, para a marca mista “GRADIENTE IPHONE”, condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, §2º, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “IPHONE” isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como “concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”.

- A marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e serviços, no intuito de indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o consumidor a reconhecê-los, bem como diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes.

- É indubitável que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE, estão tratando do aparelho da APPLE.

- Permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuízo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A pulverização da marca, neste momento, equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto.

- Não há que se falar em "inovação" ou "subversão" do sistema atributivo do direito, uma vez que o apostilamento de elemento marcário deve ser utilizado relativamente àqueles elementos nominativos que seriam, isoladamente, irregistráveis, na medida em que guardam relação direta e/ou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir. Inteligência do artigo 124, VI, da LPI.

- O apostilamento determinado na sentença, diz respeito tão somente à proibição pela empresa apelante de se valer do termo "IPHONE", de forma isolada, uma vez que este encontra-se estritamente vinculado, tanto no mercado nacional como no internacional, aos produtos da ora apelada.

- Apelações desprovidas. Sentença confirmada. (BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2014d)

A IGB Eletrônica entrou com embargos de declaração, os quais tiveram o provimento negado, e assim, tanto a IGB quanto o INPI recorreram ao Superior Tribunal de Justiça via recurso especial, que foi julgado monocraticamente em 2018. A ementa é a seguinte:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.

3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos

consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva.

5. A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (*homo medius*), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB).

6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96 7. O conjunto marcário "G GRADIENTE IPHONE" apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão "GRADIENTE") e dois secundários (o "G" estilizado e o termo "IPHONE"). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido.

8. No caso, a expressão "iphone", elemento secundário da marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefônico com acesso à internet (também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo.

9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista "G GRADIENTE IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte.

10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade).

11. No que diz respeito ao "iPhone" da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado *secondary meaning* ("teoria do significado secundário da marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário.

12. Assim, é certo que a utilização da marca "iPhone" pela Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista "G GRADIENTE IPHONE" - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro.

13. Em outra vertente, o uso isolado do termo "iPhone" por qualquer outra pessoa física ou jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet,

poderá, sim, gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988.

14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão "G GRADIENTE IPHONE", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão "iphone" de forma isolada.

15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 2018)

Ao contrário de outros juízes, o relator do recurso especial identificou o sinal corretamente como registrável, e que é uma marca evocativa e, conforme precedentes, informou que cabe a esse tipo de marca o ônus da convivência com marcas semelhantes.

Outro ponto essencial é aquele do parágrafo 4 da ementa supracitada (a despeito da incorreção no número do inciso que é o VI e não o IV – corretamente apontado no texto do relatório do recurso especial), no qual o relator aponta a registrabilidade do sinal genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva “em função do uso ostensivo e continuado, adquire notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos e serviços de determinado segmento de mercado.” e não meramente em função de sua apresentação gráfica.

A seguir o relator aponta o parâmetro do consumidor médio e a finalidade social das leis no sentido do bem comum, o qual seria, no seu entender, a exclusividade do uso do termo IPHONE pela Apple e a proibição do uso isolado de IPHONE pela IGB, sendo seu direito o uso apenas no conjunto G GRADIENTE IPHONE.

O relator confirma que o uso do termo IPHONE pela Apple foi tal que atingiu notoriedade e que teria ocorrido o fenômeno mercadológico do *secondary meaning*, adquirindo eficácia distintiva, a qual seria originariamente inexistente.

É curioso que embora o relator tenha reconhecido IPHONE como termo evocativo, e portanto, registrável, tenha efetivamente garantido à Apple a exclusividade de seu uso em virtude do *secondary meaning*, o qual tem como uma de suas características a doutrina do uso justo, o qual permitiria que qualquer um utilizasse a expressão desde que em sua significação primária (que não existe, visto que é palavra inventada). Assim, parece-nos que, com o objetivo de se lidar com uma situação de fato no mercado, qual seja, a existência do registro anterior, regularmente concedido, da marca G GRADIENTE IPHONE e a notoriedade pelo uso do sinal posterior IPHONE pela Apple, os juízes torceram os conceitos do direito marcário a favor da segunda. Talvez fosse mais simples apenas reconhecer que a Apple tornou a marca IPHONE conhecida

e lhe garantir o direito ao registro juntamente com o da IGB, de forma a não prejudicar os consumidores, já que reconheceram que não haveria prejuízo de fato à IGB.

A IGB, por fim, ajuizou Recurso Extraordinário com agravo ao SFT, o qual decidiu em 17/03/2022, por unanimidade, pela existência de repercussão geral de questão constitucional.

A ementa é a seguinte:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2022)

Dessa forma, aguarda-se a etapa final do conflito envolvendo o sinal IPHONE no Brasil para assinalar telefones, com um potencial impacto mais amplo na forma como se entende a concorrência e a aplicação do princípio atributivo no direito de marcas.

Esse capítulo foi dedicado a como o Brasil trata a distintividade adquirida da marca, especialmente na esfera jurídica, visto que administrativamente o fenômeno do *secondary meaning* não é aceito e não existem parâmetros para julgar qualquer alegação nesse sentido. A partir dos casos judiciais revisados, verifica-se um grande desconhecimento no assunto, tanto dos autores das ações, quanto de diversos juízos que chegam, às vezes, a confundir conceitos. E também é possível verificar como os casos são poucos.

A seguir, será visto como as marcas no Brasil têm sido examinadas no que se refere à distintividade do sinal.

## 4 O EXAME DE MÉRITO DE MARCAS NO BRASIL QUANTO À DISTINTIVIDADE DO SINAL

Neste capítulo serão apresentados: um breve histórico das leis de marcas no Brasil, especialmente no que tange à distintividade e ao princípio atributivo/declarativo; um resumo do procedimento atual para o registro de marca no Brasil; a existência do “apostilamento” em marcas; os normativos recentes aplicados no exame da distintividade e, por fim, uma análise de dados obtidos a partir do banco de dados de marcas no que se refere à distintividade dos sinais. Especialmente a última seção do capítulo oferecerá, por meio de dados inéditos, uma perspectiva a respeito dos sinais compostos por elementos sem distintividade.

### 4.1 Histórico das leis de marcas no Brasil

#### 4.1.1 A primeira lei de marcas: 1875

O Brasil foi um dos primeiros países a contar com legislação em propriedade industrial, sendo de 1809 um Alvará<sup>180</sup> do príncipe regente D. João VI, que criava um sistema de incentivos ao desenvolvimento da tecnologia, através da concessão de patentes. Contudo, apenas em 1875 foi publicado o Decreto nº 2.682<sup>181</sup> que tratava de marcas. Essa primeira norma legal surgiu como consequência de um caso de contrafação envolvendo rapé<sup>182</sup> (CELSO, 1888) que causou insatisfação entre os comerciantes vítimas de falsificações e contrafações devido a um resultado nos tribunais considerado injusto, mas que decorreu da falta de fundamentação legal. Até aquele momento não havia qualquer legislação sobre marcas e a única matéria legal a que se podia recorrer era a lei de Direito Comercial, de 1850, aplicada em analogia, sem bons resultados.

O Decreto 2.682/1875 foi elaborado baseando-se nos princípios da doutrina e jurisprudência francesas e já determinava que marcas deviam ser distintivas<sup>183</sup>.

---

<sup>180</sup> Brasil, 1809.

<sup>181</sup> Brasil, 1875.

<sup>182</sup> Tratava-se do RAPÉ ARÊA PRETA, pertencente à Meuron & C<sup>a</sup>, que foi copiado por Moreira & C<sup>a</sup> com a marca RAPÉ ARÊA PARDA. A embalagem do produto também foi copiada (CELSO, 1888, p. 8)

<sup>183</sup> A outra única proibição ao que pode constituir marca, na norma de 1875, consta do art. 15 que proíbe marcas constituídas exclusivamente de cifras ou letras, assim como imagens ou representações de objetos que possam suscitar escândalo.

Art. 1º E' reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedencia. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma fôrma distinctiva, no da firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio. (BRASIL, 1875)

O sistema de apropriação era declarativo, mas o registro de marca era obrigatório em caso de contenda judicial<sup>184</sup>.

Art. 2º Ninguém poderá reivindicar por meio da acção desta lei a propriedade exclusiva da marca, sem que previamente tenha registrado no Tribunal ou Conservatoria do Commercio de seu domicilio o modelo da marca, e publicado o registro nos jornaes em que se publicarem os actos officiaes.

Art. 5º Sem que se faça constar o registro da marca, nenhuma acção criminal será proposta em juizo contra a usurpação ou imitação fraudulenta della; salvo aos prejudicados o direito á indemnização por acção civil que lhes competir. (BRASIL, 1875)

Domingues (1984, p. 17) considerou o diploma legal de 1875 “impreciso, imperfeito e padecendo de falhas insanáveis” uma vez que foi resultado de uma necessidade premente de regular a proteção das marcas no Brasil<sup>185</sup>, mas cujo conteúdo era constituído por matéria pouco tratada no país e que foi decidida de forma precipitada e pouco discutida. Em vista de suas imperfeições<sup>186</sup>, passou-se quase imediatamente a se discutir as alterações necessárias. Celso (1888) comenta que vários inconvenientes da lei que se tornaram claros com a aplicação do decreto de 1875 poderiam ter sido contornados se houvesse uma norma que a regulamentasse. Tanto que foi formulado um projeto nesse sentido, o qual, contudo, não chegou a ser promulgado visto que se tornou necessária uma reforma mais ampla na lei. As discussões para a reforma se deram, em grande parte, no contexto das reuniões preparatórias que desembocaram na Convenção da União de Paris – CUP<sup>187</sup>, firmada em 1883 através da assinatura representativa de 11 nações, dentre as quais, o Brasil (FILHO, 1982).

<sup>184</sup> Na exposição de motivos da lei, consta que “Não cria, porém, o registro, a propriedade da marca, que, com a propriedade do nome patronímico, não encontra limitação nem no tempo, nem no espaço. A propriedade preexiste ao registro; mas este é exigido como condição do exercício da ação criminal, ficando sempre e em todo o caso salva, a ação civil por perdas e danos” (Celso, 1888, p.236).

<sup>185</sup> Tanto que, dos seus 18 artigos, seis tratam de crimes contra as marcas.

<sup>186</sup> Affonso Celso (1888) observa que, entre diversos “senões”, ressaltavam-se: a falta de recurso contra decisão de aprovar ou negar o registro, a falta de distinção entre os diversos delitos e não determinar a comparação entre um pedido de marcas e aquelas já registradas.

<sup>187</sup> Informações sobre a CUP constam do ponto 2.2.1.1 do Capítulo 2.

#### 4.1.2 A lei de 1887

Em outubro de 1887 foi publicada a Lei nº 3.346, já harmonizada com as regras contidas na CUP. Essa lei era um pouco mais elaborada na questão da distintividade, determinando que quaisquer sinais constituídos por nome, denominação necessária ou vulgar, firma ou razão social e as letras ou cifras somente poderiam ser pedidos como marca se revestidos de forma distintiva (art. 2º). Affonso Celso, que foi um dos autores da lei, explica que “A fôrma distintiva de que se trata no numero antecedente é todo o acessório, que à letra ou cifra, ao nome, firma ou razão social possa atribuir cunho peculiar.” (1888, pg. 48), pois afinal, “O que a lei protege, neste caso, não é a designação em si, mas o seu arranjo, a sua apparencia, o seu traçado original, a disposição, a fôrma, ou a côr das letras que a compoem.” (1888, p.50).

Em seu art. 8º são listadas as outras proibições de registro<sup>188</sup>. Apesar de o sistema ainda ser declarativo, determinava que o registro era indispensável para a exclusividade do uso das marcas (art. 3º), contudo reconhecia expressamente o direito dos titulares de marcas não registradas à judicialização para anular o registro de marcas efetuado em desacordo com o disposto no art. 8º. Outro ponto interessante nesta lei é que a junta comercial do Rio de Janeiro foi apontada como depósito geral das marcas registradas em juntas das outras regiões e para o registro de marcas estrangeiras<sup>189</sup>.

O Decreto nº 9.828 de 1887 que regulamentou a lei<sup>190</sup>, determinava que a efetividade das garantias estabelecidas na lei dependia do registro, depósito e publicidade das marcas. E quanto à publicidade, o art. 4º determinava que deveria ser publicado no Diário Oficial, no mês de julho, um índice das marcas registradas no ano anterior. Na publicação, o depositante poderia, se quisesse, incluir o desenho ou a representação da marca (parágrafo único do art. 13), conforme podemos observar a seguir:

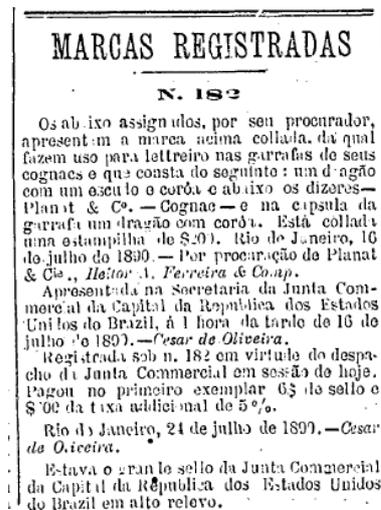
---

<sup>188</sup> Armas, brasões, medalhas ou distintivos públicos ou officias, nacionais ou estrangeiros, quando não tiverem autorização; nome comercial ou firma social sem direito de uso; falsa indicação de procedência; palavras, imagens ou representações que envolvam ofensa individual ou ao decoro público; reprodução de marca de terceiro registrada para objeto da mesma espécie; e imitação de marca registrada para produto da mesma espécie que possa induzir o comprador a erro ou confusão.

<sup>189</sup> O Decreto nº 9.828 de 1887, determina, em seus artigos 13 e 14, que os requerimentos dos registros de marca serão encadernados ao final de cada ano. Um volume para as marcas nacionais e outro relativo aos registros feitos em países estrangeiros. A princípio, todo o acervo da Junta Comercial do Rio de Janeiro referente ao período de 1860 a 1915 encontra-se no Arquivo Nacional. Contudo, em consulta aos pesquisadores lá alocados, essa doutoranda verificou que só constam os documentos referentes a empresas e contratos. Não se encontram lá esses volumes encadernados de marcas.

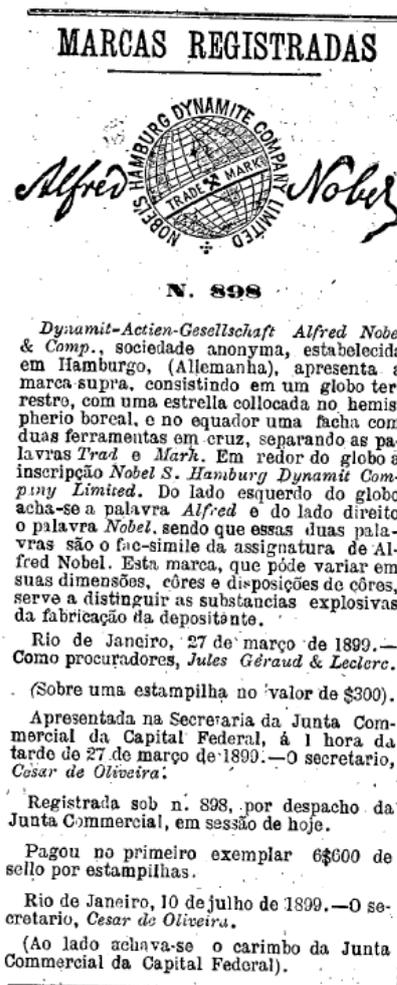
<sup>190</sup> Brasil, 1887b. Em grande parte o regulamento reproduzia os artigos da lei, contando com uma outra organização dos artigos e alguns itens mais bem detalhados.

Figura 12: Registro de nº 182.



Fonte: Diário Official de 3 de agosto de 1890, p. 3408.

Figura 13: Registro de nº 898



Fonte: Diário Official de 16 de julho de 1899, p. 7416.

Figura 14: Registro de nº 1.211

será... no livro dos actis que tam-  
 bom assina...  
 § 2.º. O caso de fallencia, morte ou im-  
 pedimento temporario do sub-gerente serao  
 resolvidos pela mesma forma do art. 19 e seu  
 paragrafo.

CAPITULO VI

Da commissão fiscal

Art. 23. A commissão fiscal sera eleita  
 annualmente na assembleia geral ordinaria;  
 compo-se ha de tres membros e tera tres  
 annos de duração. Entrarão no exercicio, no caso  
 de vacante, qualquer membro da commissão  
 pela ordem de sua votação e no caso de em-  
 pedimento, a sorte.

Art. 24. Compete á commissão fiscal:  
 1.º. Conhecer o conhecimento exacto do estado  
 da companhia, para dar seu parecer sobre os  
 negocios sociais e bem assim sobre o balanço  
 e o estado da administração.

2.º. Exercer todas as attribuições que lhe  
 confere o decreto de 17 de janeiro do corrente  
 anno de 1890, com relação á sociedades  
 anonymas.

CAPITULO VII

Disposições transitorias

Art. 25. Com excepção aos arts 106 e 23 dos  
 presentes estatutos, a primeira administração  
 da companhia sera exercida pelos seguintes  
 Srs.: Joaquim Payão, director-gerente; Ber-  
 nardino Monteiro de Abreu e Pedro Antonio  
 Borges, directores, e Antonio Gregorio Gomes  
 Ferreira, sub-gerente e a commissão fiscal  
 pelos seguintes Srs.: Visconde de S. Joaquim,  
 João Pinto Carneiro e Manoel Ferreira Couto,  
 e supplentes os Srs. Camillo Sampaio, Bastos  
 & Comp., José Coelho Pamplona e Carlos  
 Teixeira de Carvalho.

S. Paulo, 3 de março de 1890.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1890.—Por  
 procuração do director-gerente, Luiz B.  
 D'Alencourt.

Companhia Chapellaria Brasileira

ACTA DE INSTALLAÇÃO DA PRIMEIRA SESSÃO DA  
 ASSEMBLEIA GERAL DOS ACCIONISTAS CELE-  
 BRADA EM 14 DE JULHO DE 1890 NA SALA DAS  
 REUNIÕES

Aos 14 dias do mez de julho de 1890, á  
 1 hora da tarde, achando-se reunidos no edi-  
 ficio da rua do Ouvidor n. 84 accionistas re-  
 presentando 7.500 acções, e estando assim  
 legalmente constituida a assembleia geral, o  
 Sr. João Cordeiro, presidente da directoria,  
 declara aberto a sessão e propõe que na forma  
 da lei seja convidado a presidir a sessão um  
 Sr. accionista e indica o Sr. Antonio Por-  
 tella, que foi unanimemente accito.

Assumida a presidencia, o mesmo accionista  
 agradece a honra que lhe foi feita e convida  
 para secretarios os Srs. accionistas José  
 Cosme Magalhães Cruz e José Taveira.

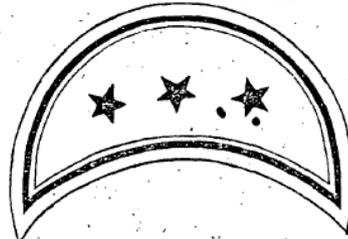
De conformidade com o art. 3.º, § 2.º da lei  
 n. 164 de 17 de janeiro do corrente anno, são  
 apresentados á assembleia geral exemplares  
 dos estatutos devidamente assignados por  
 todos os accionistas e a certidão de deposito,  
 no Banco dos Estados Unidos do Brazil, da  
 quantia de 150:000\$ (cento e cincoenta contos  
 de réis) correspondente a 10 % do capital.

Lidos os estatutos e a certidão do deposito,  
 sem contestação alguma, por parte dos Srs.  
 accionistas, o Sr. presidente declara definiti-  
 vamente constituida a Companhia Chapellaria  
 Brasileira.

Preenchido o fim para que foi convocada a  
 presente assembleia, o Sr. presidente faz  
 votos pela prosperidade da companhia e de-  
 clara encerrada a sessão, da qual se lavrou a  
 presente acta, que, depois de lida e approvada,  
 foi assignada pela mesa e accionistas pre-  
 sentes.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 1890.—  
 Antonio Portella, presidente.—J. C. de Moga-  
 lhães Cruz, 1.º secretario.—João Cordeiro.—  
 Antonio Azevedo.—José Maria Costa Cysne.—  
 Augusto Morel.—Francisco Portella.—José  
 de Barros Taveira.

MARCAS REGISTRADAS



N. 1.211

A's 2 horas da tarde do dia 20 de setembro de 1886 foi apresentado por Arantes & Rebello estabelecidos nesta corte a marca supra composta de tres partes de que usão para distinguir o Cognac Moscatel do seu commercio.

A primeira consiste em um rotulo rectangular de cor branca com frisos dourados tendo na parte superior as armas reaes de Portugal e aos lados dous circulos iguaes contendo cada um as iniciais C. M. entrelaçadas e na parte inferior os dizeres: *Finissimo Cognac Moscatel Alto Douro* as armas, circulo e as palavras *Cognac Moscatel* em letras mausealicas são douradas bem como a firma dos commerciantes collocada em um rectangulo menor ligado ao precedente do qual faz parte integrante.

Este rotulo é affixado nas garrafas contendo o dito cognac. A segunda consiste em um rotulo em forma de meia lua, de cor branca com tres estrellas e frisos dourados e applica-se nos gargalos das garrafas.

A terceira finalmente consiste em uma capsula dourada que applica-se sobre as rolhas e tem em circulo as palavras *Cognac Moscatel Douro*.

Fica registrada sob n. 1.211, em virtude de despacho da Junta Commercial de 30 do mesmo mez.

Secretaria da Junta Commercial da Capital do Imperio, 2 de outubro de 1886.—O secretario, Cesar de Oliveira.

Pagou no 1º exemplar 5\$200 em estampilha do sello adhesivo.  
 Achava-se ao lado o grande sello da Junta Commercial, em alto relevo.

ANNUNCIOS

Declaração

O Dr. Cesario Nazianzeno de Azevedo Motta Magalhães Junior, medico, residente em Capivary, S. Paulo, passa a assignar-se — Dr. Cesario Motta Junior.

Figura 15: Índice de marcas registradas no ano de 1889.

Quarta-feira 16	DIARIO OFFICIAL	Julho [1890] 3087
<p>mais impuras, alcool em alguma sorte chimicamente puro.</p>	<b>MARCAS REGISTRADAS</b>	
<p>Estes agentes são os tartratos basicos e os hyposulfitos.</p>	<b>Junta Commercial</b>	
<p>Todos os tartratos basicos podem ser empregados para a purificação dos diversos graus de alcool; damos entretanto a preferencia aos tartratos de potassa e de soda, e principalmente ao tartrato duplo conhecido pelo nome do <i>Sal de Seignette</i>.</p>	<p>INDICE DAS MARCAS NACIONAES REGISTRADAS E DEPOSITADAS NA JUNTA COMMERCIAL DA CAPITAL FEDERAL, NO ANNO DE 1889, COM DECLARAÇÃO DA NATUREZA DOS PRODUCTOS, NOME DO PROPRIETARIO, NUMERO DE ORDEN DO ARCHIVO E LOGAR DO REGISTRO, NA FORMA DO ART. 14 DO DECRETO N. 9.825 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1887.</p>	
<p>Entre os hyposulfitos, os de baryte e soda nos tem dado excellentes resultados.</p>	<b>Artigos de confeitaria</b>	
<p>A operação se effectua do modo seguinte: Depois de posto o liquido alcoolico para tratar em um recipiente de forma qualquer, fechado quanto for possível a fim de evitar que se perca a materia pela evaporação, introduz-se o tartrato só, em quantidades successivas e agitando-se a massa até que o liquido fique absolutamente neutro aos reactivos ou apresente mesmo uma ligeira reacção alcalina. Deixa-se em seguida assentar o liquido que se tinha turbado e que se torna limpido, deixando no fundo do recipiente um deposito mais ou menos consideravel, segundo o alcool tratado continha mais ou menos impurezas. A duração desta primeira parte da operação depende igualmente do estado de pureza das flegmas e pódo variar entre algumas horas e alguns dias, não sendo indifferente o meio em que se opera, porque se deve notar que a luz e o calor acceleram a operação. Esta pódo mesmo ser reduzida a algumas horas somente aquecendo o liquido para tratar durante os cursos dos processos seguintes, tornando-se, porém, indispensavel neste caso, operar em vasos fechados, para evitar as perdas devidas á evaporação.</p>	<b>Artigos de armarinho, modas, etc.</b>	
<p>Quando se constata ser perfeita a limpidez do liquido, introduz-se no recipiente uma proporção do hyposulfito correspondente pouco mais ou menos a terça parte em peso do tartrato basico precedentemente empregado, devendo aliás a quantidade de hyposulfito variar como a de tartrato, segundo a natureza e a quantidade de impurezas contidas no liquido alcoolico que se trata. Conhece-se que a proporção do hyposulfito é sufficiente quando, algum tempo depois de sua introdução, se tiver formado um ligeiro deposito crystallino no fundo do recipiente, tornando-se de novo o liquido transparente e limpido. E preciso observar, que o liquido impuro não absorve senão a quantidade de reactivo que é necessaria para a sua verificação, e um excesso de hyposulfita não exerce effeito nocivo algum sobre o resultado final da operação.</p>	<p>Julia Emilia Moore, n. 1.622, Capital Federal.</p>	
<p>Conhece-se que a operação está terminada quando o liquido agitado por varias vezes torna-se de novo limpido, depois de repousado.</p>	<p>Coutinho Braga &amp; Comp., n. 1.719, Capital Federal.</p>	
<p>O liquido purificado separa-se então dos depositos que se tem formado, por filtração, decantação ou qualquer outro meio e se retifica finalmente nos aparelhos ordinarios.</p>	<b>Banha de porco</b>	
<p>O processo de purificação que faz o objecto do presente pedido de privilegio é applicavel a todos os liquidos e bebidas alcoolicas, e notavelmente aos vinhos, rhums e aguardentes de canna, de que melhora o gosto em proporção consideravel.</p>	<p>Victorino Rebello &amp; Comp., ns. 65 e 66. — Porto-Alegre — Rio Grande do Sul.</p>	
<p>É como se vê o tratamento successivo, e depois combinado, do alcool natural ou outros liquidos alcoolicos impuros, pelos tartratos alcalinos em primeiro logar, e pelos hyposulfitos em seguida, no mesmo recipiente, ou em recipientes separados e reunidos depois, que constituo a base caracteristica de nosso processo, o emprego de cada um destes agentes isolados ou sua applicação inversa não dando o resultado desejado:</p>	<b>Dobdas alcoolicas</b>	
<p>Em resumo, reivindicamos como pontos e caracteres constitutivos da invenção:</p>	<p>Schumann &amp; Comp., 1.628, 1.629, 1.630, 1.631, 1.632, 1.609, 1.722, 1.723 e 1.724, Capital Federal.</p>	
<p>A applicação, para tratamento dos liquidos alcoolicos impuros, flegmas, vinhos, rhums, aguardentes de canna etc., e geralmente todos os liquidos e bebidas alcoolicas, dos tartratos alcalinos e dos hyposulfitos, substancialmente como foi descripto acima.</p>	<p>Costa Simões &amp; Comp., ns. 1.643, 1.644, 1.645, 1.646, 1.647, 1.648, 1.649, 1.650, 1.651, 1.652, 1.653, 1.654, 1.655, 1.656, 1.657 e 1.658, Capital Federal.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 16 de Junho de 1890, — Como procurador, Jules Gérard.</p>	<p>Fritz Mack &amp; Comp., ns. 1.659, 1.660, 1.661, 1.662 e 1.670, Capital Federal.</p>	
	<b>Café moído e em grão</b>	
	<p>B. F. Teixeira, n. 1.683, Capital Federal.</p> <p>Brandão &amp; Comp., n. 1.687, Capital Federal.</p> <p>Eduardo Engalhardt, n. 1.720, Capital Federal.</p>	
	<b>Calçado</b>	
	<p>Avila Amorim &amp; Comp., n. 1.668, Capital Federal.</p> <p>Casimiro Ribeiro &amp; Comp., n. 1.688, Capital Federal.</p> <p>R. Santos Irmãos, n. 1.703, Capital Federal.</p>	
	<b>Cerveja</b>	
	<p>Joaquim de Oliveira Alves, n. 67, Porto Alegre — Rio Grande do Sul.</p> <p>Custodio José Pereira, n. 1.663, Capital Federal.</p> <p>Joaquim de Salles &amp; Comp., ns. 1.676 e 1.677, Capital Federal.</p>	
	<b>Drogas e productos pharmaceuticos</b>	
	<p>Edward Johnston &amp; Comp., n. 1.664, Capital Federal.</p> <p>Berla &amp; Comp., n. 1.679, Capital Federal.</p> <p>Brito &amp; Comp., n. 1.704, Capital Federal.</p>	
	<b>Fumo e seus preparados</b>	
	<p>J. T. Carneiro, n. 241, Recife — Pernambuco.</p> <p>Dias Nunes &amp; Portugal, n. 1.635, Capital Federal.</p>	
	<p>João Duarte Pinheiro, n. 1.638, Capital Federal.</p> <p>Santos &amp; Comp., n. 242, Recife, Pernambuco.</p>	
	<p>João Muiyaert, n. 1.610, Capital Federal.</p> <p>José Avellar &amp; Comp., n. 1.641, Capital Federal.</p>	
	<p>Loriga &amp; Comp., ns. 243 e 251, Recife, Pernambuco.</p> <p>Pacheco &amp; Comp., ns. 3 e 4, S. Salvador, Bahia.</p>	
	<p>Ferreira &amp; Comp., n. 1, Parahyba do Norte.</p> <p>Silva &amp; Comp., n. 1.675, Capital Federal.</p>	
	<p>Joaquim Lopes Bastos, n. 1.678, Capital Federal.</p> <p>Martim Fernandes &amp; Comp., ns. 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, S. Salvador, Bahia.</p>	
	<p>Salles &amp; Comp., n. 13, S. Salvador, Bahia.</p> <p>Antonio Francisco da Cruz, n. 244, Recife, Pernambuco.</p>	
	<p>A. de Freitas &amp; Comp., n. 57, Belém, Pará.</p> <p>Francisco Barbosa &amp; Comp., n. 245, Recife, Pernambuco.</p>	
	<p>Joaquim Bernardo dos Reis &amp; Comp., ns. 246 e 247, Recife, Pernambuco.</p> <p>Francisco Antonio do Couto, n. 1.693, Capital Federal.</p>	
	<p>Ribeiro Guimarães &amp; Comp., n. 1.694, Idem.</p> <p>C. J. Pereira &amp; Comp., n. 1.698, Capital Federal.</p>	
	<p>Carlos de Arruda &amp; Comp., ns. 249, 250, 252 e 253, Recife, Pernambuco.</p> <p>Candido de Bessa Leite, n. 1.725, Capital Federal.</p>	
	<p>Bento José da Silva, n. 1.726, Capital Federal.</p> <p>A. A. de Rezende, n. 1.727, Capital Federal.</p>	
	<p>Rezende &amp; Lopes, n. 1.731, Capital Federal.</p> <p>Pacheco &amp; Irmão, n. 1.735, Capital Federal.</p>	
	<p>M. do Rego Filho, n. 1.736, Capital Federal.</p> <p>Joaquim Pereira de Azevedo, n. 1.741, Capital Federal.</p>	
	<p>Conçalves de Souza &amp; Fernandes, n. 1.637, Capital Federal.</p> <p>Gabriel Rodrigues de Rezende, n. 1.680, Capital Federal.</p>	
	<p>Mariano Ignacio Bittencourt, n. 1.692, Capital Federal.</p> <p>Lopes Sá &amp; Comp., n. 1.696, Capital Federal.</p>	
	<p>Manoel Silveira de Andrade, n. 1.700, Capital Federal.</p> <p>Silva &amp; Pinna, n. 1.701, Capital Federal.</p>	
	<p>Alves Cascaes &amp; Ramos, n. 1.721, Capital Federal.</p> <p>Domingos Costa &amp; Comp., n. 1.738, Capital Federal.</p>	
	<p>Augusto Leivas &amp; Comp., n. 75, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.</p>	
	<b>Formicidas</b>	
	<p>Companhia Formicida Capanema, n. 1.697, Capital Federal.</p>	
	<b>Fervinha de trigo e seus preparados</b>	
	<p>Manoel Ignacio Pessoa de Mello, n. 254, Recife, Pernambuco.</p> <p>The Rio de Janeiro Flour Mills and Granaries, limited, ns. 1.739 e 1.740, Capital Federal.</p>	

Figura 16: Índice de marcas registradas no ano de 1889.

**3088** Quarta-feira 16 DIARIO OFFICIAL Julho [1890]

---

*Manteiga*

Antonio da Rocha Fernandes Leão, n. 1.742.—Capital Federal.

Frderico Donner, n. 71.—Porto Alegre o Rio Grando do Sul.

*Phosphoros*

J. Stanke & Comp., ns. 1.631 o 1.682.—Capital Federal.

Companhia Manufactora de Phosphoro do Segurança, ns. 1.685 e 1.686.—Capital Federal.

*Polveira*

Aguar & Comp., n. 61.—S. Salvador, Bahia.

*Productos de ferro*

Martinho Ferreira Netto, n. 6.782.—Capital Federal.

*Roupa branca e outros artigos*

Portolla, Rabello & Comp., n. 1.691.—Capital Federal.

*Relojoaria*

Ch. D. Maceier Du Bois, n. 1.718.—Capital Federal.

A. Lezouffé & Comp., n. 1.730.—Capital Federal.

*Sabão e outros artigos*

M. S. Bittencourt, n. 1.674.—Capital Federal.

Damaseno, Camara & Comp., n. 1.703.—Capital Federal.

Dr. Henrique Riedel, n. n. 72.—Porto Alegre e Rio Grande do Sul.

*Tecidos diversos*

Companhia de Fiação e Tecelagem Carioca, ns. 1.623, 1.624, 1.625, 1.626, 1.627 e 1.633.—Capital Federal.

Eliza Dias de Barros, n. 1.634.—S. Paulo.

Samuel Irmão & Comp., n. 1.665.—Capital Federal.

Rheingant & Comp., n. 68.—Porto Alegre e Rio Grande do Sul.

*Tintas*

Proença & Comp., n. 1.673.—Capital Federal.

*Tijolos e telhas*

Viuva Nougues, n. 54.—Berlim e Pará.

*Vellas*

Frank George William son, n. 24.—S. Salvador, Bahia.

Secretaria da Junta Commercial da Capital Federal, 15 de julho de 1890.—O secretario, Cesar de Oliveira.

---

INDICE DAS MARCAS ESTRANGEIRAS REGISTRADAS NA JUNTA COMMERCIAL DA CAPITAL FEDERAL NO ANNO DE 1889.

*Aguas mineraes*

Birrisborner Muncial Brunnen, H. Løehr & Eylert, n. 112, Allemanha.

John Lyon & Comp., n. 128, Liverpool, Inglaterra.

Morritz Hirschler, n. 141, Hungria.

*Baterias electricas*

The Phonopore Synticate Limited, n. 78, Londres.

*Collotes, espartilhos e cintas*

E. Izod & Son, n. 104, Londres.

*Cerveja*

Sociedade Anonima Moistrands Bryggerier, n. 109, Dinamarca.

Bruder Reininghaus, n. 143, Austria.

*Chá e café*

E. T. Daniils & Comp, 110, Londres.

*Cognac*

Charles Marie Antoine Roulet, n. 111, França.

*Choppões*

Christy & Comp. limited, ns. 136 e 137, Londres.

*Farinha de trigo e outros cereaes*

P. A. & S. Small, Limited, n. 95, Pennsylvania, Estados Unidos da America do Norte.

Steel'on Fleming Mil & Comp., n. 96, Pennsylvania, Estados Unidos da America do Norte.

Companhia Glen Cove Manufacturing, n. 126, Estados Unidos da America do Norte.

*Ferro e seus preparatos*

The Low Moor Company limited, n. 97, Low Moor—Inglaterra.

Herman Wupperman, n. 127, Allemanha.

*Linhas*

J. & P. Coats, ns. 81, 82, 83, 84, 85, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 129, 130, 131, 132, 133 e 134, Pasty, Escossia.

Clark & Comp., ns. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 e 122, Escossia.

*Leite condensado*

Companie Generale de Lait's Pairs, n. 142, Paris.

*Materiaes para pintura*

Sociedade Anonyma Farbverkehé vorm Muster Lucius & Bruning, n. 144, Allemanha.

*Productos pharmaceuticos*

Filtz & Comp., n. 94, Liverpool, Inglaterra.

Ribeiro da Costa & Comp., n. 124, Lisboa.

H. H. Warnen & Comp., Estados Unidos da America do Norte.

Th. Charles A. Vogeler & Comp., (oleo de S. Jacob), ns. 138, 139 e 140, Estados Unidos da America do Norte.

T. Genevoix Homelle & Comp., n. 145, França.

*Perfumarías*

Victor Klotz, n. 105, Paris, França.

L. T. Piver & Comp., ns. 148 e 149, Paris, França.

*Roupa branca*

Eugene Sneur & Comp., n. 125, Paris, França.

*Sabão*

Joseph Crosfield & Sons, ns. 92 e 93, Warmington, Inglaterra.

*Tecidos diversos*

John Lilly, n. 80, Manchester, Inglaterra.

A corporação Boot Cotton Mills, n. 123, Estados Unidos da America do Norte.

*Vinhos*

Viuva Pommery, Fils & Comp., n. 77, França.

Barral & Souza, n. 70, Lisboa.

João Eduardo dos Santos, ns. 98, 99, 100, 101, 102 e 103, Porto.

Antonio Pinto dos Santos Junior, ns. 100, 107, 108 e 150, Porto.

*Wermouth*

Giuseppe Luigi Fratelli Cora, ns. 146 e 147, Turim, Italia.

Secretaria da Junta Commercial da Capital Federal, 15 de julho de 1890.—O secretario Cesar de Oliveira.

Emprega-se esta etiqueta impressa em papel amarello com tintas preta e encarnada na parte superior das caixinhas, e impressa em tinta preta sobre papel azul no fundo das caixinhas de phosphoros de segurança; podendo variar em suas dimensões, cores e disposições de cores.

Devendo a dita marca ser registrada nesta Junta para garantir a sua propriedade.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 1890.—Guilherme Schubach.

Estava sellada com uma estampilha de \$200, devidamente inutilisada.

Apresentada na Secretaria da Junta Commercial da Capital da Republica dos Estados Unidos do Brazil, ás 2 horas da tarde de 8 de julho de 1890.—Cesar de Oliveira.

Registrada sob n. 179, em virtude de despacho da Junta Commercial em sessão de hoje.

Pagou no primeiro exemplar 6\$ de sello e \$300 da taxa adicional de 5 %.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1890.—Cesar de Oliveira.

Achava-se ao lado o grande sello da Junta Commercial da Capital da Republica dos Estados Unidos do Brazil em alto relevo.

---

## ANNUNCIOS

**Imprensa Nacional**

Acham-se à venda nesta repartição as seguintes obras:

Livros para registro de nascimentos, casamentos e obitos, cada um ...	4\$000
Relação dos cidadãos qualificados eleitores em 1890 na parochia do Sacramento .....	\$200
Idem, idem na de S. José .....	\$200
Idem, idem na da Candelaria .....	\$200
Idem, idem na de Santa Rita .....	\$200
Idem, idem na de Sant'Anna .....	\$200
Idem, idem na de Santo Antonio .....	\$200
Idem, idem na da Gloria .....	\$200
Idem, idem na do Espirito Santo .....	\$200
Idem, idem na da Lagca .....	\$200
Idem, idem na da Gavea .....	\$200
Nova legislação sobre sociedades anonymas e hypothecas .....	1\$000
Decretos do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, primeiro fasciculo, de 15 de novembro a 31 de dezembro de 1889 .....	3\$000
Ditos, primeiro dito, de 1 a 31 de janeiro de 1890 .....	2\$000
Ditos, segundo dito, de 1 a 28 de fevereiro de 1890 .....	1\$000
Constituição Americana .....	\$500
"    Suiza .....	\$500
"    Argentina .....	\$500
Pacto de União Provisorio dos Estados Unidos da America Central .....	\$200
Tarifa das alfandegas de 1887 (reimpressão) .....	5\$000

---

## PRIVILEGIOS

JULES GÉRAUD, à rua do Rosario n.43, encarega-se de obter privilegios no Brazil e no estrangeiro.

---

## DIARIO OFFICIAL

A assignatura é de 18\$ por anno e de 6\$ por quatro mezes.

Pode ser tomada em qualquer tempo, mas termina sempre nos mezes de abril, agosto e dezembro.

Aos funcionarios publicos retribuidos que autorisarem o desconto de 1\$ mensaes em seus vencimentos, cabe o direito de receber a folha official, de conformidade com o disposto no art. 26 do regulamento de 20 de julho de 1889.

Rio de Janeiro.—Imprensa Nacional.— 1890



**N. 179**

Guilherme Schubach, procurador da Nitedals Taendstikfabrik, estabelecida no districto Nitedal, provincia de Christiania, apresenta à Junta Commercial da Capital Federal, pedindo para ser registrada, a marca supra. Consiste esta marca de uma etiqueta rectangular; no centro da mesma acha-se a figura de uma girafa, em ambos os lados medallhas. No lado do cima se lê: Nitedals Manufactured in Norway, no lado do baixo: Giraffe Safety Match—Registered Trade Mark.

É interessante notar que o índice de marcas é apresentado por categoria de produtos. E que o registro da marca nº 182 se refere a uma marca mista, ainda que seu titular tenha optado por não publicar a figura, ao contrário do titular do registro 1.211, o qual, inclusive, adicionou elementos extras, como o selo que vai no topo da rolha e uma imagem em meia-lua que tradicionalmente é apostado na parte superior das garrafas.

#### **4.1.3 A lei de 1904**

Em setembro de 1904, foi publicado o Decreto nº 1.234<sup>191</sup>, o qual foi regulamentado pelo Decreto nº 5.424 de 10 de janeiro de 1905. Essa lei modificava poucos dispositivos da lei anterior, se concentrando, novamente, nas infrações às marcas. Contudo, faz-se notar que, em seu artigo 11, o regulamento define o que se entende por indicação de proveniência:

Art. 11. Entende-se por indicação da proveniencia dos productos a designação do nome geographico que corresponde ao logar da fabricação, elaboração ou extracção dos mesmos productos. O nome do logar da produção pertence cumulativamente a todos os productores nelle estabelecidos. (Brasil, 1905)

Assim, em concordância com normas referentes ao exame de marcas de outros países, o Brasil também proibia, expressamente, a apropriação exclusiva da indicação de proveniência.

Tanto a lei quanto o regulamento estabeleciam o que poderia ser admitido para o registro de marca, e, ao contrário das normas anteriores, não apresentava limitação:

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, letra ou cifra, comtanto que revistam fôrma distinctiva. (Brasil, 1905)

De resto, o regulamento manteve as formalidades de depósito e registro de marcas, assim como sua publicidade no Diário Oficial do Distrito Federal.

---

<sup>191</sup> Esse decreto não foi encontrado na parte de legislação informatizada do sítio eletrônico da Câmara, mas encontra-se, com data errada - 21 de Betembro (sic) de 1901 - nos anexos de FARIA (1906, p. 413). A data correta encontra-se referenciada no Regulamento contido no Decreto 5.424/1905.

#### 4.1.4 A lei de 1923

Em 1923 foi promulgado o Decreto nº 16.254<sup>192</sup> criando a Diretoria Geral de Propriedade Industrial - um departamento do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio - responsável pelos serviços de registro de patentes de invenção e de marcas de indústria e de comércio - assim como um regulamento<sup>193</sup> reorganizando esses serviços e reeditando os dispositivos legais relativos à propriedade industrial. Não foi feita nenhuma alteração quanto à necessidade da distintividade dos sinais como obrigação para o registro de marcas, embora seja interessante chamar a atenção para a proibição de textos em língua estrangeira (excluídos nomes de bebidas sem correspondente em português, e nomes de autores e fabricantes estrangeiros) assim como a adoção da classificação de produtos no texto legal.

Cerqueira (1956), ressalta, no entanto, que essa proibição se refere, na verdade, à vedação da denominação necessária ou vulgar estar em língua estrangeira quando se tratar de produtos nacionais. Contudo, como a redação não é clara, o autor apontou diversas marcas em língua estrangeira que foram indeferidas com base nessa norma legal, tais como LOCKHEED, INTER OCEAN, CRACK, LIFE, etc.<sup>194</sup> A redação dessa proibição foi corrigida na lei seguinte. Atualmente a proibição de se usar termos estrangeiros para denominar produtos nacionais encontra-se no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor<sup>195</sup>.

Apesar de o depósito dever ser realizado na recém-criada Diretoria Geral<sup>196</sup>, para efeitos de prioridade, os pedidos de marcas poderiam ser depositados nas Juntas Comerciais dos Estados (art. 90).

Cerqueira (1956) considera que a lei de 1923 não apenas não corrigiu certas deficiências, como apresentou outras. Nesse sentido foram criadas comissões de revisão da lei que desembocariam na lei de 1934<sup>197</sup>.

---

<sup>192</sup> Brasil, 1923. Esse decreto entrou em vigor sem a aprovação do Poder Legislativo, o que gerou dúvidas sobre sua constitucionalidade, contudo esse vício foi sanado via Lei nº 4.932 de 10/06/1925 (CERQUEIRA, 1956).

<sup>193</sup> Decreto nº 16.264 de 19 de dezembro de 1923.

<sup>194</sup> Essas marcas estão listadas na nota 13 em Cerqueira (1956, p.9).

<sup>195</sup> Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. (BRASIL, 1990).

<sup>196</sup> Cerqueira (1956) comenta que, inicialmente, foi contra a centralização dos registros de marcas no então Distrito Federal, mas que reavaliou sua opinião diante da boa organização do Departamento e o aperfeiçoamento dos serviços ali executados contando com uma uniformidade nas orientações técnicas.

<sup>197</sup> Antes da lei de 1934, dois decretos foram publicados relacionados à marcas: Decreto 22.989 de 26/07/1933, que aprovava o regulamento do Departamento Nacional de Propriedade Industrial (o nome do órgão foi alterado de Diretoria para

#### 4.1.5 A lei de 1934

O decreto 24.507<sup>198</sup> de 1934 foi promulgado durante um período conturbado da história nacional<sup>199</sup>, renovando o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome comercial e do título de estabelecimentos e para a repressão à concorrência desleal. As marcas foram abordadas apenas na parte a respeito da concorrência desleal.

Observa-se que no período da Segunda Guerra Mundial foram publicados decretos-lei a respeito da propriedade de marcas e patentes de estrangeiros em vista do estado de guerra (Decretos-Lei 4.332/42, 4.807/42, 5.777/43 e 6.915/44), mas como se trata de legislação extraordinária, de aplicação limitada a um período de tempo, tais normas não serão abordadas, restringindo-se aqui a referência à sua existência.

#### 4.1.6 Os códigos da Propriedade Industrial: 1945, 1967, 1969 e 1971

Em 1945 foi publicado o decreto-lei nº 7.903<sup>200</sup>, considerado o primeiro código da propriedade industrial no Brasil (BARBOSA, 2003), regulamentando os direitos e obrigações concernentes à propriedade industrial, cuja proteção assegura. De acordo com Barbosa (2003, pg. 12), trata-se de “excelente peça legislativa, cuja elaboração demonstra sofisticação técnica infinitamente maior do que toda legislação anterior, subsistiu - em seus aspectos penais - por mais de meio século, até o início de vigência deste novo Código de 1996”.

Este decreto, que regulava a concessão das marcas de indústria e de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia e expressões ou sinal de propaganda, trouxe, entre outras novidades:

- quais sinais eram suscetíveis de registro como marca (art. 93);
- impossibilidade de registrar nomes comuns, genéricos e que tenham relação direta com o produto a ser assinalado a não ser que estejam revestidos de suficiente forma distintiva (art. 93, parágrafo único e art. 95, inciso 5º);

---

Departamento); Decreto 23.649 de 27/12/1933, que instituiu classificações para patentes e marcas e sobre a publicação do expediente do Departamento.

<sup>198</sup> Brasil, 1934.

<sup>199</sup> Em 1930 ocorreu um golpe de estado que impediu a posse do presidente então eleito, tendo assumido Getúlio Vargas como chefe de um governo provisório, que se tornaria uma ditadura até 1945 com a deposição de Vargas.

<sup>200</sup> Brasil, 1945.

- irregistrabilidade de cores, exceto quando combinadas em conjunto original; cor, formato e envoltórios das mercadorias ou produtos; termos técnicos das indústrias, ciências e artes (art. 95, incisos 6º, 10º e 15º);
- obrigação do depositante de declarar as restrições ou exclusões quanto ao emprego de elementos cujo uso não é ou não pode ser reivindicado com exclusividade pelo depositante (art. 126, § 2, (c) (IV)<sup>201</sup>).

Em relação ao último ponto, é razoável supor que o código de 1945 tenha marcado o início da aplicação da “apostila” que é a ressalva quanto aos elementos inapropriáveis a título exclusivo que fazem parte da marca. Embora seja possível que a ressalva já fosse utilizada anteriormente, esta é a primeira e única disposição legal nesse sentido. É interessante observar que se trataria de declaração pelo depositante, assim como nos EUA (*disclaimer*), no entanto não foram encontradas informações de como se dava o exame do pedido no período.

Quanto ao sistema de apropriação, a lei de 1945 era claramente um sistema híbrido. Quando da vigência das primeiras leis, a doutrina (CELSONO, 1888; FARIA, 1906; CERQUEIRA, 1956) concordava que a propriedade da marca se dava pelo uso, sendo o registro necessário para o acionamento judicial. A lei de 1923 já causava dúvida se era regida pelo sistema declarativo ou atributivo (CERQUEIRA, 1956), enquanto a de 1945 indicava o sistema atributivo como principal, mas contendo uma exceção, no artigo 96, que visava conceder alguma proteção às marcas em uso, desde que se requeresse o registro. Cerqueira observa que:

“Aliás, obrigando o interessado a requerer o registro da marca, como condição indispensável ao reconhecimento da sua propriedade, o Código reafirma o caráter atributivo do registro. É uma chance que a lei, sob condições estritas, oferece aos possuidores de marcas não registradas, para que defendam os seus interesses contra os prejuízos de sua própria negligência.” (1956, p.83).

Em 1967<sup>202</sup> foi publicado novo decreto regulamentando a matéria de propriedade industrial. Ele introduziu algumas importantes inovações, tais como a adoção de marca de serviço<sup>203</sup> (art. 70 e sua descrição no art. 74) e a proteção especial às marcas notórias (art. 83). Dois anos depois, em 1969<sup>204</sup>, foi publicado novo decreto com regulamentação da propriedade industrial. As diferenças são poucas e mais voltadas a aspectos procedimentais do depósito e registro, assim

<sup>201</sup> Art. 126 (...) / § 2º Os exemplares deverão satisfazer as seguintes condições: / c. ser apresentados com os seguintes requisitos: / IV - menção dos elementos característicos da marca, título, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, tais como a combinação de cores, dimensões, tipos de letras e outros, **com a citação das restrições ou exclusões quanto ao emprego de elementos cujo uso não é ou não pode ser reivindicado pelo registrante;** (grifo nosso)

<sup>202</sup> Decreto-Lei Nº 254, de 28/02/1967 (Brasil, 1967).

<sup>203</sup> A classificação passou a ser de produtos e serviços, mas permaneceu com 50 classes (como era desde 1923), sendo a 50ª aquela destinada à “Serviços” (Quadro I do Decreto-Lei 254/1967).

<sup>204</sup> Decreto-Lei nº 1005, de 21/10/1969.

como a determinação de reclassificação (referente à classificação adotada no decreto-lei de 1967) dos pedidos ainda em trâmite com classificação antiga e dos registros antigos no momento de sua prorrogação. (art. 168, § 1º).

Em contraste com as normas de 1945, 1967 e 1969, todos decretos-lei, o Código da Propriedade Industrial de 1971<sup>205</sup> (CPI) foi uma lei votada pelo Congresso Nacional, elaborada com a contribuição de discussões com a indústria tanto nacional quanto estrangeira, assim como a de advogados especializados no assunto (BARBOSA, 2003). Dentre suas inovações, conta-se um maior detalhamento do que seria a marca de serviço (art. 61(3)), a adoção da marca genérica (art. 61(4)), assim como as referências ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia criada no ano anterior<sup>206</sup>, entre as quais a determinação de que a publicação dos atos referentes à Lei de 1971 ocorreria em publicação própria<sup>207</sup>.

Quanto à distintividade intrínseca dos sinais, a lei de 1971, em seu art. 65, referente ao que não é registrável como marca, apresentou três possibilidades de proibição:

6) denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade;

(...)

10) denominação simplesmente descritiva do produto, mercadoria ou serviço a que a marca se aplique, ou, ainda, aquela que possa falsamente induzir indicação de qualidade ou procedência;

(...)

20) nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar, quando tiver relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem com suficiente forma distintiva. (Brasil, 1971).

É interessante notar que, tanto as denominações genéricas (e suas representações) quanto as expressões simplesmente descritivas, não contavam com o benefício da exceção “salvo quando se revestirem com suficiente forma distintiva”. Já os sinais considerados de uso necessário, comum e vulgar poderiam ser registrados se solicitados com suficiente forma distintiva. Como já foi relatado anteriormente no capítulo sobre a aquisição da distintividade pelo uso, nem sempre é simples categorizar um sinal em um desses três itens.

---

<sup>205</sup> Lei nº 5.772 de 21/12/1971.

<sup>206</sup> Lei nº 5.648 de 11/12/1970.

<sup>207</sup> Até então os atos referentes à propriedade industrial eram publicados no Diário Oficial e desde 1940 a “Revista da Propriedade Industrial” passou a constituir a Seção III do Diário Oficial (Decreto-Lei nº 2.131, de 12/04/1940).

Por fim, o CPI se caracterizou por adotar o sistema atributivo exclusivo uma vez que não constava do texto nenhuma exceção ao direito do usuário anterior.

#### **4.1.7 A Lei de Propriedade Industrial em vigor**

O contexto político e social da década de 1980 envolveu uma agenda macroeconômica internacional na qual os países considerados desenvolvidos (especialmente os EUA) passaram a pressionar o restante dos países de forma mais ou menos coercitiva no sentido de modificar o regime de propriedade intelectual para atender seus interesses econômicos (GANDELMAN, 2004).

De acordo com Gandelman (2004) os esforços dos países em desenvolvimento no sentido de revisar as disposições da CUP no âmbito da OMPI foram esvaziados, levando as discussões para o âmbito do GATT<sup>208</sup> - Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Os EUA, em especial, desejavam um sistema de penalidades e sanções rígido e eficiente a ser imposto contra aqueles que violassem os direitos de PI (em geral os países em desenvolvimento, mais vulneráveis a pressões de mercado). Esse sistema não era desejado pelos países revisionistas, e como no sistema de votação da OMPI era quase impossível tal mudança, o GATT foi a opção uma vez que as questões de acesso ao mercado e de benefícios comerciais eram mais um elemento de barganha. As discussões no GATT foram complexas e envolveram troca de redução de barreiras comerciais para produtos agrícolas e têxteis por concessões na área de proteção da PI. Por fim, a rodada Uruguai do GATT deu origem à OMC – Organização Mundial do Comércio e ao TRIPS.

Ainda segundo a autora, diferentemente da CUP, cujo propósito seria o estímulo à ciência, tecnologia e às artes, o do TRIPS é o livre comércio. Observa que também vem ocorrendo uma transferência de autoridade do Estado para os grandes empreendimentos e corporações, mas que essa transferência não mudou a distribuição de poder ou riqueza, pois a divisão entre os que têm e os que não têm foi mantida.

---

<sup>208</sup> *General Agreement on Tariffs and Trade*

O Brasil é um dos signatários do TRIPS e suas disposições foram acatadas na lei de propriedade industrial que estava em elaboração no Brasil. As principais alterações foram na parte de patentes, mas também houve impactos na parte que versa sobre marcas.

De acordo com Barbosa (2003) a origem do processo de mudança da lei de propriedade industrial foi, indubitavelmente, a pressão exercida pelo governo dos Estados Unidos a partir de 1987, em vista das sanções unilaterais impostas sob a Seção 301 do *Trade Act*<sup>209</sup>. Mas, além disso, outros fatores estimularam a revisão da lei como a necessidade de aperfeiçoá-la após 20 anos de vigência do Código da Propriedade Industrial em um novo e mais moderno contexto tecnológico e econômico nacional, assim como acompanhar a tendência a uma maior harmonização dos sistemas nacionais de PI participantes da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Industrial e da OMC/TRIPS.

De acordo com Barbosa (2003), foi responsabilidade da Comissão Interministerial instituída pela Portaria Interministerial nº 346 de julho de 1990, a tarefa de elaborar o projeto de lei<sup>210</sup>. Em suas várias subcomissões, o grupo reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além dos técnicos do INPI e de consultores externos.

Os principais pontos de alteração foram referentes às patentes, no entanto, a nova lei introduziu novidades na parte de marcas, tais como: definição ampla do que é suscetível de registro como marca<sup>211</sup>, introdução das marcas tridimensional, coletiva e de certificação, assim como a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida, a última sendo a incorporação do art. 6bis da CUP à lei nacional. A LPI também voltou ao sistema atributivo com reconhecimento do direito do usuário anterior da marca, que poderia invocar o direito de precedência ao registro, tal como a lei de 1945. A lei de 1996 entrou em vigor em 1997 e não sofreu nenhuma modificação no capítulo de marcas desde então.

---

<sup>209</sup> “Promulgada em 1974, a Seção 301 da Lei de Comércio e Tarifas dos Estados Unidos (Section 301) constitui uma ferramenta que prevê a imposição de medidas de caráter coercitivo em resposta a práticas comerciais de outros países (i) que violem ou sejam inconsistentes com acordos comerciais dos quais os Estados Unidos são parte ou (ii) que sejam consideradas injustificáveis ou restrinjam o comércio com os Estados Unidos.” (FIESP, 2019, p.5).

<sup>210</sup> Projeto de lei nº.824, de 1991 (publicado no Diário do Congresso Nacional (Seção 1) em 7 de maio de 1991, p. 5406) tendo seu teor publicado no mesmo diário no dia 9 de maio de 1991 (p.5700).

<sup>211</sup> No PL original, havia enumeração do que era passível de registro como marca. Ao final, optou-se por uma definição ampla que, originalmente era um dos incisos enumerados. Conforme consta descrito no Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 17 de março de 1993.

#### 4.1.8 A classificação de produtos e serviços

Para os usuários do sistema de registro de marcas, a classificação de produtos e serviços é etapa obrigatória e corriqueira, uma vez que é uma ferramenta administrativa útil na verificação da possibilidade da convivência pacífica entre marcas. A marca serve para identificar e distinguir produtos e serviços, e, portanto, é preciso declarar, quando do seu depósito, quais produtos e serviços serão por ela identificados. Assim, é possível que dois requerentes diferentes registrem sinal idêntico para roupas e para alimentos, por exemplo, cada qual em uma classe diferente. Contudo o público em geral muitas vezes não tem ideia do que seja<sup>212</sup> a classificação. Também é de conhecimento, para aqueles que já lidavam com o registro de marcas em data anterior ao ano de 2000, a existência de tipos de classificação distintas.

Desde a lei de marcas de 1887 é obrigatório especificar a natureza dos produtos a que a marca se destinava. Celso (1888) informa que, na sessão da Conferência Internacional de Roma de 1886, ficou acordada pelos países da União a adoção de uma classificação com 37 classes em conformidade com aquela usada para cobrança de tarifas nas alfândegas.

A lei de 1923 determinou em seu art. 89, parágrafo 1º (6)(b) que deveria ser indicada a classe ou classes dos produtos ou artigos ao qual a marca se destinava. A classificação constava do art. 130 da lei, com 50 classes de produtos.

Cerqueira (1956) observa que a discriminação dos produtos foi introduzida pelo decreto 23.649 de 27/12/1933 (art. 3º, letra a) a fim de facilitar o registro, que se fazia por classes, de acordo com o art. 80 (6 e 7) da lei de 1923. Mas essa discriminação não precisava ser rigorosa, visto que a intenção era que marcas semelhantes pudessem conviver na mesma classe. O decreto instituiu 60 classes de produtos.

A lei de 1945 determinou uma nova classificação, com 50 classes de produtos.

O decreto-lei de 1967, que instituiu a marca de serviço, também determinou uma nova classificação com 50 classes, sendo 49 de produtos e 1 para todos os serviços.

---

<sup>212</sup> Baseando-se na experiência pessoal desta doutoranda e de seus colegas de trabalho na Diretoria de Marcas do INPI, é razoável supor que a maioria dos examinadores de marca já participou de diálogos semelhantes ao que se segue: “Quero registrar minha marca”; “Para o quê?”; “Como assim, para o quê? Quero uma marca.”; “A marca serve para identificar algo, seja uma roupa, uma bebida, o serviço de um banco. O que vc quer identificar com a sua marca?”, seguido das mais diversas respostas, desde “Ah, entendi, é para isso, aquilo, etc.” a “Não sei, uma marca.”.

Em 1981 foi adotada a Classificação Nacional de Produtos e Serviços instituída pelo Ato Normativo nº 51 de 27/01/1981, com 35 classes de produtos e 6 de serviços (36 a 41).

Em 2000 foi adotada a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, atualmente em sua 12ª edição com 45 classes (34 de produtos e 11 para serviços), conhecida como Classificação de Nice. O Brasil adotou essa classificação, mas não aderiu formalmente ao Acordo de Nice, de 15/06/1957, referente à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, a qual passa periodicamente por atualizações. Em 2000 a Classificação de Nice se encontrava em sua sétima edição com 34 classes de produtos e 8 de serviços.

## **4.2 O exame da distintividade de marcas de 2000 até 2021**

O período de 2000 a 2021 foi escolhido pelas seguintes razões: os procedimentos de exame com base na lei de 1996 já estavam, em grande parte estabelecidos, e assim permaneceram, quase inalterados<sup>213</sup>, por 10 anos; as principais alterações no exame passaram a ocorrer após 2010, o que permite uma comparação entre ambos os períodos, 2000-2010 e 2011-2021; e, por fim, esta doutoranda vem trabalhando na Diretoria de Marcas desde 2001, sendo testemunha e participante da evolução de entendimentos no exame de marcas.

### **4.2.1 Vedações legais à falta de distintividade**

A LPI determina uma série de vedações específicas ao registro de um sinal como marca por falta de distintividade as quais estão listadas em seu artigo 124. De acordo com o Manual de Marcas em vigor (INPI, 2019), elas estão contidas nos seguintes incisos:

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

(...)

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;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

---

<sup>213</sup> Exame do alto renome e de marcas coletivas e de certificação demoraram anos para serem estabelecidos e passaram por diversas atualizações.

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

(...)

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

(...)

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

Observa-se que tanto nas Diretrizes de 1994 quanto nas de 1997, os atuais incisos II, VIII e XXI não eram considerados relacionados à distintividade do sinal, mas sim quanto à constituição do sinal. De qualquer forma, para fins da análise do presente tema, no entanto, foi limitado o enfoque no inciso VI, com a observação de que se considera o inciso XVIII uma variação daquele, cuja existência já foi questionada anteriormente por doutrinadores. A proibição de registro aos termos técnicos foi introduzida na lei de 1945 e sobre esse assunto, Cerqueira já apontava a incongruência de considerá-los diferentes de termos genéricos e de uso comum em seus comentários sobre a lei<sup>214</sup>:

“A proibição de se registrarem como marcas os termos técnicos das indústrias, ciências e artes, de modo amplo e absoluto, como consta do código, parece-nos injustificável. Se a proibição se funda no fato de se considerar que esses termos são necessários ou vulgares, a disposição do Código é redundante e inútil, porque a hipótese estaria compreendida no art. 93, parágrafo único, e no inc. 5º do art. 95. Mesmo assim, devia-se ressaltar o caso em que o termo não se relacionasse com o produto a que a marca se destina, conforme o princípio geral que domina a composição das marcas. Por outro lado, seria necessário esclarecer em que sentido a lei emprega a expressão termos técnicos. Tomada em sentido absoluto e em relação à todas as indústrias, ciências e artes, esses termos atingiriam número infinito, subtraindo-se ao direito de livre escolha das marcas numerosíssimas palavras que poderiam ser usadas como denominação de fantasia, sem nenhum inconveniente.” (CERQUEIRA, 1956, p.35)

Cerqueira (1956) cita obra de Clóvis C. Rodrigues<sup>215</sup> em que este autor argumenta que, embora a proibição ao registro como marca de termos técnicos, pudesse, efetivamente, estar compreendida entre aquelas das denominações genéricas, talvez o legislador quisesse ressaltar sua importância, garantindo uma proteção própria. No entanto, Cerqueira critica essa sugestão, considerando-a sem fundamento.

<sup>214</sup> A proibição ao registro de “termos técnicos das indústrias, ciências e artes” constava do inciso 10º do art. 95 da lei d 1945

<sup>215</sup> Na nota 64 à pg. 36 (1956).

Estudos sobre a registrabilidade de cores isoladas, expressões de propaganda e formas, necessitam de estudos com outros enfoques, ainda que se entenda que também possam ser sujeitos à aquisição da distintividade pelo uso.

O inciso VI do art. 124 da LPI dispõe sobre a principal vedação, e principal objeto dessa seção, e apresenta uma enumeração do que não é registrável como marca (no sentido intrínseco da distintividade):

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (BRASIL, 1996)

O inciso é separado em duas partes<sup>216</sup>:

- a) A proibição do registro como marca do sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir; e
- b) A proibição do registro como marca do sinal comumente empregados para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à sua natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou prestação do serviço.

Assim como apresenta uma ressalva ao final: “salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”. O fato do verbo “revestir” estar no plural indica que se refere tanto aos sinais da primeira parte quanto aos da segunda parte da norma.

No entanto, a interpretação do que seria “suficiente forma distintiva” veio a gerar uma série de interpretações diferentes que começaram a ser sanadas apenas após 2010.

---

<sup>216</sup> Da leitura dos projetos para a LPI, verifica-se que o conteúdo do atual inciso VI era originalmente dividido em dois incisos. O projeto de lei que deu origem à LPI foi o PL n° 824, de 1991, publicado no Diário do Congresso Nacional (Seção 1) em 7 de maio de 1991, p. 5406).

#### 4.2.2 A forma distintiva

A “suficiente forma distintiva” não é definida em qualquer documento legal, mas atende a um entendimento histórico já expresso por Affonso Celso em 1888, de acordo com o qual qualquer sinal marcário, mesmo que composto por expressões nominativas consideradas não distintivas, era registrado desde que acompanhado por qualquer forma gráfica. Pode ser marca “qualquer denominação necessária ou vulgar, contanto que revista uma fôrma distintiva, e, revestindo-a igualmente, as letras ou cifras (algarismos), os nomes, firmas ou razões sociaes.<sup>217</sup>” (CELSO, 1888, p.47). Para o autor, “O que a lei protege, neste caso, não é a designação em si, mas o seu arranjo, a sua apparencia, o seu traçado original, a disposição, a fôrma, ou a côr das letras que a compõem.” (CELSO, 1888, p.50).

Assim, tradicionalmente, a forma distintiva poderia ser qualquer elemento gráfico, desde imagens elaboradas até a utilização de tipologias banais, uso de cores e ornamentos mínimos. As marcas com elementos gráficos mínimos eram apelidadas pelos examinadores de “marcas mistas com X”, porque na verdade não eram realmente de apresentação mista, já que sua parte figurativa era irrelevante. Assim, o banco de dados de marcas do INPI apresenta diversos registros concedidos com a apostila<sup>218</sup> “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos” ou o equivalente, como será visto mais à frente.

Neste sentido, observa-se que, apesar da LPI determinar que o sinal deva ser distintivo, há milhares de registros de marcas que, na realidade, não o seriam<sup>219</sup> do ponto de vista do exame atual. É de se questionar qual o valor dessas marcas uma vez que seriam, por princípio, incapazes de cumprir a função principal da marca. E não apenas isso, mas também pelo procedimento então adotado, diversas marcas com expressões nominativas idênticas podiam conviver no mercado. Qual a eficácia desses sinais?

Vejamos os exemplos abaixo, todos processos deferidos com o elemento nominativo CARTUCHO & CIA convivendo na classe 9:

---

<sup>217</sup> Celso (1888) dá o exemplo do pedido de registro da marca “CLARCK, SILVA & FONSECA” que foi recusado por não contar com forma distintiva.

<sup>218</sup> A apostila é uma observação sobre o alcance do escopo da proteção e exclusividade do sinal marcário. Normalmente era composto da expressão “Sem exclusividade do elemento, palavra, expressão, figura xxxx”.

<sup>219</sup> No ponto 4.3 serão apresentados os dados estatísticos referentes a essa afirmação.

Figuras 17 a 20. Registros da marca “Cartucho & CIA” de diferentes titulares.



Nº 823283704



Nº 823552365



Nº 823711285



Nº 828542414

Fonte: Banco de dados do INPI.

É preciso observar que esse procedimento causava questionamentos por parte de diversos examinadores e confusão na hora do exame, assim como o potencial conflito entre as partes, sem falar na falta de uniformidade do exame entre 1ª e 2ª instâncias administrativas. Nesse sentido, foi admitida a necessidade do exame da distintividade se tornar mais exigente, o que se consolidou na elaboração de um manual de procedimentos interno, que deu início a uma compilação sistemática de procedimentos variados, dentre os quais: a diferenciação entre elementos principais e secundários no exame da distintividade de um sinal; a contribuição dos elementos figurativos para o cunho distintivo; entre outros.

### 4.2.3 A apostila

A apostila é uma observação que consta no certificado de registro da marca e que esclarece sobre quais elementos o titular tem direito exclusivo. Não foram encontradas informações objetivas sobre o início de sua utilização, ainda que a leitura das leis de marcas indique a possibilidade de ela ter tido início a partir da Lei de 1945, conforme avaliado na pg. 158. Sobre o assunto, Schmidt afirma que:

“É verdade que a legislação não prevê expressamente a possibilidade de introduzir apostilas aos registros. Com efeito, a Lei n. 9.279/96 não discorre de modo específico sobre o tema. No entanto, trata-se de procedimento consagrado pela prática e que tem como fundamento:

- a) o brocardo segundo o qual “quem pode o mais, pode o menos”: tendo o INPI o poder de indeferir o pedido de registro por inteiro, nada obsta que o conceda só em parte, ressalvando as expressões genéricas, comuns ou necessárias não abarcadas pelo ato de concessão;
- b) a regra geral segundo a qual compete ao INPI fazer as anotações “de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro”; e

c) os princípios da segurança jurídica e do interesse público, que ao INPI incumbe observar, à luz do disposto no art. 2º da Lei n. 9784/99.” (SCHMIDT, 2007, p. 61)

A forma de se aplicar a apostila sequer constava das Diretrizes Provisórias (1997). Sua aplicação era instruída verbalmente aos novos examinadores. Basicamente deveria ser escrito sobre quais elementos não havia exclusividade de uso. As apostilas mais comuns seguiam a seguinte estrutura: “sem direito ao uso exclusivo de (palavra/imagem irregistrável)”, ou “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”. No entanto havia uma grande variedade de formas de apostilar. O essencial era deixar claro sobre quais elementos da marca o titular teria, ou não, exclusividade. Isso incluída palavras, expressões e imagens. Embora a maioria das apostilas fossem escritas na forma negativa “sem direito ao uso exclusivo de...”, algumas eram escritas na forma positiva “com direito ao uso exclusivo de...”.

Contudo, a partir de 2016, a apostila deixou de ser aplicada caso a caso e passou a obedecer a um padrão nos seguintes termos: “A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.”. Originalmente um padrão de apostila foi instituído pela Resolução nº 161 de 18 de fevereiro de 2016<sup>220</sup>, contudo as entidades de classe no segmento de propriedade industrial solicitaram o adiamento ou mesmo suspensão da sua aplicação<sup>221</sup>. O padrão de apostila tal como aplicado atualmente foi instituído a partir da publicação da Resolução nº 166 de 30 de maio de 2016.

#### 4.2.4 Conjunto marcário

Affonso Celso, já em 1888, declarava que “*Para apreçaiarem-se os caracteres de um uma marca é preciso considerá-la em seu conjunto.*” (CELSO, 1888, p. 43). Marcas compostas por mais de um elemento eram chamadas por Antônio Bento de Faria de “marcas complexas” e ele assim as conceituava:

---

<sup>220</sup> O padrão de apostila determinado na Resolução 161 era muito extenso: “A proteção conferida pelo presente registro de marca, considerando o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, não impedirá que terceiros utilizem em seu real significado, ou empreguem na composição de outras marcas que desta se distingam em seu conjunto, os seguintes elementos, eventualmente constantes do sinal marcário: a) letra, algarismo e data; b) sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço especificado no registro; c) sinal empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço especificado no registro, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço; d) cores e suas denominações; e) termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; e f) a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.”

<sup>221</sup> A Resolução 162 de 09 de março de 2016 adiou a entrada em vigor e a Resolução nº 164 de 02 de maio de 2016 a suspendeu por determinado tempo.

Marcas complexas. — São formadas pela reunião de maior ou menor numero de elementos. Podem ser divididas em duas cathegorias.

A primeira comprehende as marcas em que todos os elementos, considerados isoladamente, estão no dominio publico. Essa combinação, a reunião desses elementos, o *conjuncto* emfim. é o que se torna susceptivel de constituir uma propriedade exclusiva.

A segunda, abrange as marcas em que um ou varios elementos, *só* por si, offerecem um caracter especial e distinctivo e constituem, portanto, verdadeiras marcas. (FARIA, 1906, p.164 e 165)

Tal como a apostila, o conceito de conjunto marcário não constava de nenhum normativo, fazendo parte da tradição oral. Quando da instituição da 2ª edição do Manual de Marcas, foi adicionado uma seção para tratar desse assunto, no qual sua noção é assim descrita:

O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo. A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos. (INPI, 2017, n.p.)

O conjunto marcário deve conter ao menos um elemento principal e pode conter elementos secundários e elementos negligenciáveis, tanto textuais quanto figurativos. É a combinação desses elementos que vai definir se o conjunto é distintivo ou não, e é também fundamental no exame da colidência<sup>222</sup>.

Os elementos principais são aqueles que exercem o papel dominante no conjunto, sendo o foco do consumidor; desempenham a função distintiva principal em que o público presta atenção e pelos quais, comumente, se refere à marca.

Os elementos secundários são aqueles que, devido ao seu significado ou posicionamento no conjunto, não são o foco principal da atenção do consumidor. Geralmente desempenham função descritiva ou decorativa no conjunto.

Os elementos negligenciáveis são aqueles que não conferem qualquer distintividade ao conjunto e sequer são percebidos pelo consumidor como parte da marca, tais como endereços, telefones, etc.

---

<sup>222</sup> O exame da colidência é o exame do requisito da disponibilidade nos termos do art. 124 (XIX) da LPI, no qual são confrontadas marcas semelhantes ou iguais.

#### 4.2.5 Diretrizes e procedimentos de exame de marcas

Os documentos listados abaixo foram elaborados com o objetivo de servirem como guias para o exame de marcas desde 2000 até o momento. Cada um deles será examinado com mais detalhes em seguida:

- Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas<sup>223</sup> instituída pela Resolução INPI nº 51 de 23/04/1997, revogada em 2013;
- Manual de Procedimentos de Marcas<sup>224</sup> publicado inicialmente em 2010 como documento de uso exclusivamente interno. Eventualmente foi instituído pela Instrução Normativa nº 01/2013, sendo revogado pela Resolução nº 142;
- Diretrizes de Análise de Marcas<sup>225</sup> instituída em 2013 pela Resolução INPI/PR nº 28/2013 e revogada em 2014. Esse documento foi o primeiro manual a existir exclusivamente em formato digital no portal do INPI, assim como os manuais posteriores e foi logo substituído pelo documento seguinte; e
- Manual de Marcas<sup>226</sup>, instituído em 2014 pela Resolução INPI/PR nº 142/2014, atualmente na sexta revisão da terceira edição. Cada edição foi publicada por Resolução própria.

##### 4.2.5.1 Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas

Trigo<sup>227</sup> (2023) relata que a parte de marcas referente à Lei 9.279/96 já estava pronta muito tempo antes da publicação da lei. Como visto anteriormente, a parte de patentes foi a mais demorada. Assim, em 1994 já haviam sido elaboradas as diretrizes que estavam de acordo não apenas com a lei de 1971, mas também com o projeto de lei em andamento, visto que parte considerável das diretrizes trata de conceitos mais amplos. Ela relata também que foram

<sup>223</sup> Talvez uma das razões para serem chamadas de “provisórias” é o seguinte parágrafo de sua Nota Introdutória: “Não se pretende, pois, dar a este trabalho um caráter definitivo, uma vez que parte de sua metodologia se baseia em um sistema de atualização e aperfeiçoamento constantes.” (INPI, 1997, n.p.)

<sup>224</sup> Disponível em [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/procedimentosajustes\\_as\\_diretrizes.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/procedimentosajustes_as_diretrizes.pdf)

<sup>225</sup> Disponível em [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/inpimarcas\\_diretrizes\\_de\\_analise\\_de\\_marcas\\_versao\\_20121211.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/inpimarcas_diretrizes_de_analise_de_marcas_versao_20121211.pdf)

<sup>226</sup> A primeira edição do Manual de Marcas teve 5 revisões entre 2014 e 2016, sendo revogado pela Resolução 177/2017; a segunda edição teve uma revisão em 2017, sendo revogado pela Resolução 249/2019; a terceira edição, em vigor, encontra-se na sexta revisão, de janeiro de 2023. Todas as edições (sempre a última revisão) encontram-se disponíveis para consulta em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>

<sup>227</sup> Tânia Maria Trigo foi servidora do INPI de 1978 a 2021 (quando se aposentou) tendo atuado como examinadora de marcas, chefe de divisão e como coordenadora no setor de instrução técnica de recursos e nulidades em Marcas.

montados grupos de discussão contando com servidores da Diretoria de Marcas e representantes dos principais escritórios de PI do país com o objetivo de criar um documento mais completo.

No entanto, o produto dessas discussões não se concretizou em um documento novo e mais completo. E assim que a Lei 9.279/96 foi aprovada, as diretrizes de análise de marcas de 1994<sup>228</sup> foram simplesmente atualizadas, principalmente para a mudança dos números de artigos e incisos, assim como para inserir novas definições incluídas na versão final. Essa atualização foi publicada com o título acima e se tornou o principal documento no qual os examinadores de marcas se baseavam para realizar a análise de pedidos e registros de marca. Em sua nota introdutória, constam o objetivo e a função do documento:

O objetivo do presente trabalho é, pois, o de explicitar, de forma sistemática, as regras de interpretação adotadas pelo INPI na área de marcas, e visando estabelecer uma relação de transparência e profissionalidade, seja externa (com os seus usuários), seja interna (entre seus diversos setores, que têm a função de interpretar e aplicar os dispositivos legais).

Este trabalho contou com a participação de grande parte de profissionais deste Instituto e é fruto de uma longa e profunda discussão interna e externa.

As Diretrizes de Análise servirão de um guia metodológico para a interpretação da nova lei, na área de marcas, facilitando a tarefa, tanto dos Examinadores do INPI quanto dos Profissionais que atuam na área de Propriedade Industrial e Usuários dos serviços deste Instituto.

Não se pretende, pois, dar a este trabalho um caráter definitivo, uma vez que parte de sua metodologia se baseia em um sistema de atualização e aperfeiçoamento constantes.

Trata-se, enfim, de um documento vivo e sempre aberto à discussão e melhoria. (INPI, 1997)

Apesar da última linha da nota introdutória, as Diretrizes permaneceram inalteradas por cerca de 15 anos. É importante ressaltar que esse documento trazia meramente linhas gerais que norteavam o exame de acordo com as disposições da lei.

No que se refere ao inciso VI, as Diretrizes Provisórias apresentavam os conceitos referentes aos tipos de sinais não distintivos ali descritos:

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

a) sinal de caráter genérico - o termo ou expressão nominativa ou a sua representação gráfica que, sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço, ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço, não pode individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes;

---

<sup>228</sup> Diretrizes de Análise de Marcas instituída via Ato Normativo INPI nº 123, de 04 de agosto de 1994, disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy\\_of\\_Diretrizes\\_Provisorias\\_examedemarcas\\_1997.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of_Diretrizes_Provisorias_examedemarcas_1997.pdf)

- b) sinal de caráter necessário - o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto, a mercadoria ou o serviço, ou, ainda, seus insumos;
- c) sinal de caráter comum ou vulgar - o termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo que, embora não corresponda ao nome ou à representação pelo qual o produto, a mercadoria ou o serviço foram originariamente identificados, tenha sido consagrado pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial;
- d) sinal simplesmente descritivo - o termo ou expressão nominativa que não se preste a distinguir produto ou serviço, mas que vise a indicar seu destino, sua aplicação, ou a descrevê-lo em sua própria constituição;
- e) que tenha relação com o produto, mercadoria ou serviço - aquele que guarde vínculo direto e imediato com o que visa a assinalar;
- f) sinal empregado comumente para designar ... - aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagração na linguagem comercial corrente para denominar uma característica do produto ou serviço. (INPI, 1997, p.30/31)

Cada um desses conceitos era acompanhado com exemplos bastante óbvios, como a irregistrabilidade do sinal “tomate” como marca para assinalar o produto “tomates”. Além disso, também apresentava a o conceito das marcas sugestivas/evocativas:

Contudo, existem sinais que, embora não denominem o bem assinalado, se constituem pela aglutinação ou justaposição de termos que de per se, não seriam passíveis de registro ou que constituem prefixo, sufixo ou radical da denominação irregistrável. São as chamadas marcas evocativas ou sugestivas, que, inobstante seu parco caráter fantasioso, são, em princípio, tecnicamente registráveis. (INPI, 1997, p.33)

É interessante notar que o parágrafo referente ao ponto 3.5 – Quanto à condição de distintividade do sinal; traz o seguinte texto: “*Na aferição do caráter distintivo do sinal, devem ser consideradas todas as circunstâncias de fato, tal como a duração de uso da marca*” (INPI, 1997, p.29). Ou seja, o dispositivo da CUP, usado como base para legitimar a aquisição da distintividade pelo uso encontra-se ali reproduzido.

Devido ao caráter mais conceitual dessas diretrizes e a falta de detalhamento em muitos pontos, os casos concretos considerados complexos eram objetos de discussão em reuniões de Diretoria<sup>229</sup> que tinham como resultado “atas” resumidas, que eram chamadas genericamente de “procedimentos” e deveriam ser seguidos nos casos análogos. Eventualmente certos

---

<sup>229</sup> Essas reuniões tinham como participantes, o(a) ocupante do cargo de Diretor(a) e seus chefes de divisão até a alteração da estrutura do INPI, quando foram criados cargos de Coordenação e Coordenação-Geral em 2006 por meio da Portaria nº 65 de 18/04/2006 / MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, quando então os(as) coordenadores(as) passaram a participar.

procedimentos eram alterados em vista de novo entendimento elaborado a partir de novos casos concretos. Trigo relata como eram essas reuniões:

Eram feitas reuniões, não apenas sobre procedimentos de exame, mas também procedimentos sobre outros assuntos, como a aceitação ou não de documentos. Às vezes havia dúvidas e eram formuladas consultas direcionadas à Procuradoria do INPI. Mas essas reuniões de procedimentos resultavam em atas e todo mundo assinava. Esses documentos assinados estão arquivados em algum lugar, ou no gabinete de Marcas porque eu lembro que passava por todos os chefes, por todo mundo que participou, as coordenadoras, todo mundo assinava, não apenas coordenador, tinha pessoal de outras áreas também porque tinha muita coisa documental também. (TRIGO, 2023)

Mas apesar das reuniões de procedimentos, não havia uniformidade nem mesmo dentro da Diretoria de Marcas, como observa Trigo:

Era feita a ata de reunião, mas sempre tinha aquela coisa do cara que: “Ah não, eu não vou fazer assim, eu vou fazer o contrário, não foi o que eu votei”. Então tinha gente que, apesar dos procedimentos e apesar de todo mundo assinar a ata daquilo que foi decidido, definido, (...) algumas pessoas, alguns chefes também, acabava não acatando. Enfim, mas (...) a gente sempre teve esse problema de ter pessoas que não acataram. Assim como os pareceres da procuradoria, muitos também não foram acatados na Diretoria de Marcas. (TRIGO, 2023)

Alguns dos procedimentos geravam consultas à Procuradoria Especializada do INPI, cujas respostas poderiam se tornar normativas. As consultas eram realizadas a partir de casos concretos e não de alguma dúvida geral. As respostas eram recomendações. Caso o parecer se tornasse normativo, por força de decisão do Presidente do INPI, à princípio, seria obrigatória sua aplicação em casos análogos:

À princípio todos deveriam atender os pareceres, o que nem sempre acontecia, o que gerava muita contradição nas decisões. Quando a COTREMA<sup>230</sup> foi criada em 2004<sup>231</sup> como unidade da DIRMA, a COTREMA elaborava esses pareceres com base no que era feito no exame de primeira instância. Só que a decisão dos recursos e dos processos de nulidade eram compostos pelo parecer da COTREMA - o parecer técnico, e do parecer da DIRAD, que era a divisão da Procuradoria responsável pela instrução jurídica. Se havia um parecer da procuradoria assinado pelo presidente e a gente tá instruindo pro Presidente, a gente tem que acatar aquilo que o presidente orientou, e normalmente eram os pareceres normativos Mas mesmo os normativos não eram seguidos pela Diretoria de Marcas; nem sempre então a gente tinha alguns pareceres contrários e isso era colocado até na parecer da própria DIRAD. (...) Então realmente

<sup>230</sup> A Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – COTREMA - foi a coordenação, subordinada à Diretoria de Marcas, responsável pela emissão dos pareceres técnicos para instrução dos exames de recursos e nulidades administrativas. Eventualmente, depois de uma reestruturação regimental ela deixou de existir e seu corpo técnico passou a constituir parte da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), que é o órgão específico singular, subordinado diretamente à Presidência do INPI ao qual compete fornecer subsídios técnicos para a decisão do Presidente do INPI quanto aos recursos e nulidades administrativas interpostos não apenas sem matéria de marcas, mas também dos outros ativos que o INPI gerencia.

<sup>231</sup> Apesar de ter havido um regimento interno do INPI instituído em 2004, a COTREMA só foi criada quando da publicação do regimento interno do INPI aprovado por meio da Portaria nº 65 de 18/04/2006 MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

não havia uma uniformização entre a Diretoria de Marcas, mesmo os pareceres sendo normativos e muito menos da DIRAD com a COTREMA. A COTREMA sempre fazia o que era feito em marcas porque era um parecer técnico que tinha que espelhar o que Marcas fazia. Mas não era uniforme não. (...) (TRIGO, 2023)

As atas de procedimentos eram documentos impressos que eram distribuídos aos examinadores ou mantidos em um lugar específico de cada divisão, de acordo com a decisão de cada chefe e muitas vezes ocorriam interpretações diferentes em cada divisão. E, importante ressaltar, a segunda instância administrativa não fazia parte dessas reuniões e, como descrito por Trigo (2023), não havia uniformidade de entendimento entre primeira e segunda instâncias<sup>232</sup>.

#### 4.2.5.2 Manual de Procedimentos de Análise de Marcas<sup>233</sup>

O seu caráter de uso interno encontra-se evidenciado no primeiro parágrafo de sua introdução: *“O presente manual visa atenuar os níveis de subjetividade no exame de pedidos de registros de marcas, traçando linhas de orientação para nortear o técnico.”* (DIRMA, 2010, p.2). Ou seja, o objetivo era diminuir a subjetividade no exame ao propor uma compilação de procedimentos e uma maior uniformização nas decisões de mérito. Tanto que sua estrutura é dividida por cada um dos incisos do artigo 124 e mais uma seção para marca Coletiva.

A introdução desse Manual ressalta que, apesar da necessidade de observar as orientações ali contidas, sua aplicação não deve ser inflexível, visto que o exame de marcas apresenta particularidades caso a caso. Nesse documento também é apontada a importância de se levar em conta as decisões anteriores em casos semelhantes, especialmente as de segunda instância

<sup>232</sup> Um dos principais exemplos era o procedimento consubstanciado no Parecer/INPI/PROC/Nº 048/03 de 13/11/2003 (que recebeu caráter normativo em 03/08/2006), que permitia a supressão de parte do sinal marcário considerado irregistrável, e portanto, a formulação de exigência nesse sentido pela segunda instância e que não foi aplicado pela primeira instância durante muito tempo. O caso concreto em que se baseou o parecer era da marca PNEUS 27 (processo nº 818800887) que, originalmente, continha o desenho de um personagem protegido por direito autoral de terceiro.

<sup>233</sup> O INPI passou por um Programa de Reestruturação com início em 2004. A primeira parte do programa, concluída em 2006, se constituiu de contratação de servidores, novo plano de carreira, mudança para novas instalações e a implantação do módulo e-marcas para peticionamento eletrônico de pedidos e petições de marcas. Em 2007 se iniciou a segunda fase do programa, com a elaboração do Planejamento Estratégico 2007-2011. Dentre as iniciativas do Planejamento Estratégico, foi elaborada uma carteira com 73 projetos, dentre os quais o P8 “Manual de Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas”, cujo escopo encontra-se no Anexo 4, uma vez que o documento encontra-se disponível unicamente na intranet do INPI (<http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/cgpe/arquivos-cgpo/planejamento-estrategico-2007-2012.pdf/view>). O Manual de Procedimentos é produto desse Projeto, assim como as Diretrizes de Análise de Marcas de 2013. O grupo de trabalho responsável pelo projeto contava com servidores da 1ª e 2ª instâncias administrativas, já indicando um esforço no sentido de uniformização de entendimentos.

ou de origem judicial, assim como o cuidado que se deve ter ao se utilizar buscas na internet e como tratar sinais em língua estrangeira<sup>234</sup>.

A seção que se refere ao inciso VI é a mais extensa, e contém orientações como a necessidade de avaliação do vínculo do sinal com o produto ou serviço. O vínculo deve ser direto e imediato. Se o vínculo for indireto e longínquo<sup>235</sup>, trata-se de sinal evocativo/sugestivo ou mesmo fantasioso. Os mesmos conceitos presentes nas Diretrizes eram apresentados com uma quantidade maior de exemplos. Também é observado que a representação figurativa fiel de um termo de uso comum é considerada equivalente a esse termo para fins de avaliação de disintividade ou necessidade de apostila.

O Manual de Procedimentos foi o primeiro documento que sistematizou a aplicação da apostila, definindo-a<sup>236</sup> e esclarecendo que sua função é a de “*Orientar o titular do direito, seus concorrentes e qualquer interessado, inclusive os nossos Tribunais, quanto à estrita e correta delimitação do direito de exclusividade conferido pelo registro concedido pelo INPI.*” (INPI, 2010, p. 31).

Dentro da seção sobre Apostila, outra inovação introduzida versava sobre o “conjunto marcário”, que fazia parte, tal qual a apostila, da tradição oral de procedimentos na Diretoria<sup>237</sup>. A importância da “impressão de conjunto” do sinal é ressaltada, especialmente para a determinação de quais elementos deveriam ser apostilados. Um dos exemplos mais célebres é do sinal “LUA DE MEL” que, mesmo que seja para assinalar o produto “mel” não deve ter esse termo apostilado pois o sentido do conjunto é outro. O Manual apresenta uma longa lista de exemplos de algutinações, justaposições e conjuntos com termos irregistráveis ou evocativos e como aplicar, ou não, a apostila. Essa longa seção ilustra as dificuldades que a apostila representava no exame de marcas. Será visto que houve um maior detalhamento no conceito de conjunto marcário nos documentos seguintes.

---

<sup>234</sup> “No caso de sinal em idioma estrangeiro, seu significado deverá ser levado em consideração na análise da sua registrabilidade. Principalmente nos casos de recusa, o examinador deverá ter em mente o nível de conhecimento do consumidor médio dos produtos ou serviços que o signo visa distinguir. É importante observar que esta recomendação é válida apenas para idiomas em uso corrente e conhecidos pelo público a que se destina a marca.” (DIRMA, 2010, p.4)

<sup>235</sup> Era corrente entre os examinadores o comentário de que, “se precisasse contar uma estória” para fundamentar o indeferimento pelo inciso VI, então o vínculo provavelmente seria indireto.

<sup>236</sup> “É uma nota suplementar, dada a conhecer por ocasião do deferimento do pedido de registro, a qual constará, no certificado de registro, esclarecendo à parte sobre o âmbito da proteção conferida em face da lei.” (DIRMA, 2010, p. 31)

<sup>237</sup> Ainda que doutrinadores já tenham escrito sobre o conjunto marcário, muitos examinadores não tinham contato com a literatura a esse respeito, se baseando apenas na LPI e nas Diretrizes para realizar o exame.

Uma série de procedimentos avulsos foi sistematizada no Manual, inclusive o que fazer nos casos em que a fonética do sinal fosse idêntica ao elemento irregistrável, mas com a parte escrita diferenciada (“Y” no lugar de “I”, uso de dois “Ls” no lugar de um só, por exemplo); uso de nomes de domínio; e, principalmente, a primeira versão de avaliação de distintividade de marcas mistas com elementos gráficos considerados banais.

O objetivo foi formular parâmetros para a análise dos elementos gráficos de forma a evitar o deferimento das “marcas mixtas (sic) com X”. Tipologia banal, elementos como traços, molduras simples, certos posicionamento das partes nominativas, passaram a ser considerados incapazes de conferir distintividade à expressão nominativa não distintiva.

Essa alteração radical no entendimento da análise de sinais de apresentação mista foi causa de muitas discussões e dúvidas tendo em vista o caráter subjetivo dessa interpretação. Embora existam muitos casos em que o caráter banal dos elementos gráficos seja evidente, também há vários outros em que pode ser considerado limítrofe. Trigo (2023), que, à época da publicação desse documento já atuava na instrução técnica de recursos e nulidades de marcas, comenta que efetivamente houve resistência pois não havia definições muito claras do que fazer:

Então as decisões, apesar de já ter uma orientação, a gente tinha que embasar no nosso universo que a gente tinha de marcas registradas, no nosso arquivo, os argumentos que eram trazidos e algumas coisas que a gente tinha por definição do que a gente já decidia, inclusive com a aval do Presidente. Agora realmente foram muito confusas essas orientações, até porque tinha muita quebra de paradigma, as coisas que a gente já fazia há muito tempo e que não era assim só para nós, mas pro público também, eram algumas definições que não eram muito claras. Não tô dizendo técnico não, mas algumas coisas que eram difíceis mesmo de você entender. Mas de qualquer maneira, acho que no final assim deu certo, ao longo do tempo a gente foi também harmonizando; que a grande preocupação da Segunda Instância sempre foi harmonizar decisões. A gente não tinha como dar decisões contraditórias ainda mais que tinha muitas coisas semelhantes e às vezes os recursos traziam isso pra gente. Então você tinha que ter um embasamento muito bom para fazer coisas diferentes. Não era só um fato de uma interpretação porque você tá falando de convívio de marcas, você tá falando de contrafação, então a gente tinha que ter um critério bem elaborado. (TRIGO, 2023)

Ainda na seção Apostila, foi determinada a padronização dos textos para apenas dois tipos: “Sem direito ao uso exclusivo da expressão(ões) XXXX” e “Sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão(ões) “tal(ais)” isoladamente”. A primeira substituiu a apostila “Sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”, a segunda substituiu a “famigerada” apostila “no conjunto”. A apostila “no conjunto” era considerada um problema sério pois não se tinha certeza do que exatamente ela significava: podia ser a distintividade de um sinal contendo dois elementos nominativos irregistráveis isoladamente, a distintividade de um sinal contendo um

elemento irregistrável e outro desgastado; ou até a distintividade de um sinal composto por elementos nominativos irregistráveis mas com elementos gráficos distintivos, se confundindo assim com a apostila “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”.

Ao ser questionada, Trigo relata que a apostila “no conjunto” já existia em 1978, quando ela trabalhou no Setor de Atualização de Dados, no qual os dados dos processos físicos eram alimentados no sistema informatizado do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), inclusive o campo apostila.

Por exemplo, quanto foi indeferido, pelo que foi indeferido, qual era o artigo, qual era o item, o inciso no caso, se tinha apostila ou não. E a gente começava a perceber muitas incoerências, porque os números sequenciados nem sempre eram examinados pelo mesmo técnico. Então, às vezes, o cara tinha uma marca mista, uma marca nominativa, cada um tinha uma decisão. (TRIGO, 2023)

Quando Tânia Trigo começou a examinar marcas, a apostila “no conjunto” era dada quando a marca era mista com X e tinha um nome muito fraco, ou o elemento era muito desgastado:

Enfim, o conjunto sempre vinha nessas situações. E eu acredito que seja por conta, se você vê na lei de 71, no CPI, o inciso 5 e o item 5, não, 6 e 20 do artigo 65, quer dizer, não era uma proibição absoluta. Um não era proibição absoluta, o outro era. Então, se não era proibição absoluta, podia ter alguma apostila. Então, é fruto dessa época ainda de 71, quando as publicações ainda eram feitas em papel (TRIGO, 2023)

Essa seção do Manual apresentou também quais apostilas passaram a ser consideradas em desuso: “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”, “não retira o termo “tal” do patrimônio comum<sup>238</sup>” e “no conjunto”.

#### **4.2.5.3 Diretrizes de Análise de Marcas (de 2013)**

Esse documento, apesar de ter sido instituído por norma em 2013, já existia, pelo menos, desde o ano anterior<sup>239</sup>. Ele seguia a estrutura das Diretrizes Provisórias de 1997 e fez parte do escopo do Projeto “Manual de Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas” do Planejamento Estratégico do INPI (2007-2011). Na seção sobre o inciso VI, a principal diferença é a inclusão de diversos exemplos. No documento como um todo, ressaltamos a inclusão, dentre outros

<sup>238</sup> Essa apostila era utilizada para aplicação à marcas contendo termos foneticamente iguais aos termos irregistráveis, como uma marca “CAMYSA” para roupas, quando então se aplicaria a apostila “Não retira o termo “CAMISA” do patrimônio comum”.

<sup>239</sup> O documento disponível para consulta no site do INPI é uma versão atualizada em dezembro de 2012, que conta, inclusive, com controle de versão. Portanto, nas referências bibliográficas o ano referenciado é o de 2012.

assuntos, de um capítulo exclusivamente para tratar do limite ao direito constituído pela apostila<sup>240</sup>, que, em síntese, traz o texto do Manual de Procedimentos com alguns acréscimos e mudanças nos exemplos.

#### 4.2.5.4 Manual de Marcas

Em dezembro de 2014 foi publicado o Manual de Marcas<sup>241</sup>, com a finalidade de consolidar as diretrizes e os procedimentos utilizados na análise e instrução de pedidos, petições e registros de marcas. Além de servir como referência para os examinadores, titulares, representantes e usuários em geral, também tinha a função de uniformizar a aplicação dos procedimentos de 1ª e 2ª instâncias administrativas, visto que o Manual e suas eventuais alterações eram fruto de discussões e reuniões das duas instâncias no Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas (CPAPD)<sup>242</sup>. O Manual de Marcas, ao contrário das Diretrizes e do Manual de Procedimentos, que tinham existência física em papel, foi publicado diretamente em formato digital, no sítio eletrônico do INPI. O Manual é atualizado periodicamente, estando atualmente na 6ª revisão da 3ª edição<sup>243</sup>, publicada em janeiro de 2023.

Sinais que antes eram considerados irregistráveis devido à sua constituição, passaram a ser considerados irregistráveis devido à falta de distintividade. E, a partir de 23 de fevereiro de 2016, a apostila deixou de ser aplicada casuisticamente e passou a constar em todos os certificados de registro de marca com o seguinte texto: "*A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.*". Mas, em síntese, o documento manteve os entendimentos elaborados para o Manual de Procedimentos e para as Diretrizes de 2013. As principais alterações foram no ponto “Casos específicos no exame de distintividade” que foram grandemente desenvolvidos a partir das reuniões de procedimentos do CPAPD<sup>244</sup>. A segunda edição do Manual teve reforçada a questão das marcas mistas cujo elemento nominativo é termo

---

<sup>240</sup> Capítulo 4 (DIRMA, 2012, p.59)

<sup>241</sup> Resolução INPI/PR nº 142/2014

<sup>242</sup> O CPAPD foi instituído pela Portaria INPI/PR nº700/2011.

<sup>243</sup> A 3ª Edição foi instituída pela Resolução nº249/2019. A 2ª foi instituída pela Resolução nº 177/2017. As revisões são efetuadas sem necessidade de instituição por resolução por serem atualizações menores e pontuais.

<sup>244</sup> Por exemplo: aplicação da apostila “sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão(ões) (...), isoladamente” em marcas formadas pela justaposição ou aglutinação de termos não distintivos e outros elementos (Nota técnica INPI/CPAPD nº001/2015) e aplicação dos incisos VI e XI do art. 124 da LPI no exame de marcas contendo reprodução de sinais próprios do sistema de classificação por estrelas (Nota técnica INPI/CPAPD nº006/2015).

ou expressão irregistrável com adição de mais exemplos. Não houve alterações significativas no exame do inciso VI na terceira edição do Manual.

Contudo, houve normativos que alteraram a forma de exame no qual a distintividade do sinal é fator fundamental, a saber, os pareceres descritos a seguir:

#### **4.2.6 Pareceres com repercussão no exame da distintividade de marcas**

##### **4.2.6.1 PARECER/INPI/PROC/DIRAD/ N° 01/09**

O parecer tratou da identificação tardia (após os prazos prescricionais), de sinais irregistráveis que tiveram o registro de marca concedido, no qual ficou determinada a possibilidade de convivência com marcas de terceiros, contendo o mesmo elemento irregistrável, desde que observada a suficiente distintividade entre os conjuntos marcários. Sua ementa é a seguinte:

Propriedade Industrial – Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu parcialmente o pedido em epígrafe. Irregistrabilidade da expressão “LABEL ROUGE” requerido como marca face a infringência art. 124, inciso VI da LPI. Ocorrendo a eventual concessão de registro de termo enquadrado nesta hipótese, e somente identificado como irregistrável posteriormente, permanecerá o mesmo protegido enquanto sinal marcário isoladamente, não sendo, contudo, impeditivo a terceiros quanto requerido associado a sinal de fantasia com a função de identificar o próprio produto. Sinal revestido de suficiente distintividade. Deve ser mantida a decisão recorrida, observando-se que o registro não retira o direito da concorrência de utilizar a expressão “LABEL ROUGE” na sua real acepção. (INPI, 2009, p.1)

O caso concreto se refere ao registro nº 821111094, marca mista LABEL ROUGE, contendo a ilustração de um galo. A primeira instância deferiu o pedido com a apostila “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”. A requerente interpôs recurso contra essa decisão alegando que já possuía outros registros com a mesma expressão nominativa sem apostila. A segunda instância reconheceu que havia direito adquirido em relação à expressão nominativa LABEL ROUGE, mas, por outro lado, havia também o interesse público de que a concorrência não fosse proibida de utilizar a expressão em sua real acepção. Assim, o recurso foi conhecido e provido parcialmente, sendo mantido o deferimento, mas com alteração da apostila de “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos” para “o registro não retira o direito da concorrência de utilizar a expressão "LABEL ROUGE" na sua real acepção”.

É importante ressaltar que, à época da publicação desse parecer, primeira e segunda instâncias ainda aplicavam entendimentos distintos, não havendo uniformidade. Desse modo, a primeira instância não aplicou a inteligência desse parecer. Observa-se também que o caso concreto não tratou de um conflito marcário, mas sim da manutenção de direito adquirido equilibrado com atenção ao interesse público.

#### 4.2.6.2 Parecer NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/ N° 01/2012

O parecer trata do conflito entre marcas registradas compostas por termo considerado irregistrável à luz do artigo 124, VI, da LPI. A referida nota foi elaborada em vista do conflito entre as marcas ALTAMONT APPAREL LTD x APPAREL, no processo n.º 828642125. Teve como base o PARECER/INPI/PROC/DIRAD/N.º 01/09.

No caso concreto objeto do Parecer n.º 01/2012, o registro anterior era constituído pelo termo APPAREL em apresentação nominativa, sendo que “*apparel*” é palavra do idioma inglês que significa “vestuário, traje, adorno”, sendo, portanto, não distintivo para produtos do segmento de roupas. O registro posterior, impugnado, se referia ao sinal ALTAMONT APPAREL LTD, tendo os elementos “*apparel*” e “*ltd*” apostilados. Assim, a segunda instância administrativa do INPI teve o seguinte entendimento:

(...) em respeito ao direito adquirido e a função pública da marca, no caso de concessão de termo irregistrável, sendo ele elemento nominativo principal e característico de sinal marcário, e identificado como irregistrável apenas após a preclusão dos prazos prescricionais, o conjunto registrado permanecerá protegido, porém terceiros poderão fazer uso do termo desde que em função secundária e associado ao elemento principal. Na hipótese, o registro impugnado foi concedido em forma de apresentação nominativa, restando o entendimento pela ausência de suficiente distintividade entre as marcas conflitantes, o que gera a possibilidade de confusão ou associação indevida junto ao público consumidor. Neste cenário, com base no Parecer Normativo 048/03<sup>245</sup>, vislumbrou-se a possibilidade de se formular exigência a fim do Requerido se manifestar quanto ao desejo de retirar do seu conjunto marcário o termo considerado irregistrável, e manter a parte subsistente registrável, objetivando conceder aos usuários a prioridade dos seus depósitos. Com isso, foi formulada exigência a fim de afastar a aplicação do art. 124, inciso XIX, da LPI que foi atendida pela parte e permitiu a nulidade parcial do registro para exclusão do termo considerado irregistrável à luz do referido dispositivo legal. (INPI, 2012a, p 40/41).

---

<sup>245</sup> Trata-se do parecer que permite que seja formulada exigência para retirada do elemento irregistrável do sinal em alguns casos.

No caso acima, o conflito era entre duas marcas de apresentação nominativa e o termo “APPAREL” foi considerado pouco difundido no mercado nacional, ao contrário dos termos sinônimos “*clothes*”, “*wear*” e “*dressing*”. Caso a marca ALTAMONT APPAREL tivesse sido depositada em apresentação mista, com ALTAMONT em clara função principal e APPAREL em função meramente descritiva, os registros poderiam conviver se considerados suficientemente distintos.

O entendimento consolidado nesse parecer foi utilizado em outras situações, como no caso do conflito das marcas ATAKAREJO x MIX ATACAREJO, constante do processo administrativo de nulidade envolvendo o registro nº 907534104, o qual dispõe que o sinal foneticamente idêntico a termo irregistrável (conforme o inciso VI do art. 124 da LPI) possui proteção a título exclusivo apenas na forma gráfica na qual foi originalmente registrado:

(...) entendemos que o termo ATAKAREJO, embora foneticamente idêntico ao termo de uso comum ATACAREJO, deverá ser protegido enquanto sinal marcário isoladamente, não sendo, contudo, impeditivo a terceiros a utilização do termo ATACAREJO, em sua real acepção, na função secundária do sinal marcário enquanto identificador das características do próprio serviço, desde que a marca composta pelo termo ATACAREJO seja requerida associada a elemento distintivo na função de elemento dominante e característico do conjunto marcário, observado, sempre, o princípio da distintividade entre os sinais marcários em análise. (INPI, 2018, s.p)

O caso concreto trata das marcas abaixo. Enquanto a ATAKAREJO foi depositada e concedida na forma nominativa, o sinal posterior apresenta o elemento ATACAREJO claramente em posição secundária e descritiva. Sendo os conjuntos suficientemente distintos, o processo administrativo de nulidade foi julgado improcedente e o registro mantido.

Figura 21. Marca MIX ATACAREJO (registro nº907534104)

**ATAKAREJO -  
ATAKADÃO ATACAREJO**



Fonte: Banco de dados do INPI.

#### 4.2.6.3 Parecer Nota/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012

O parecer<sup>246</sup> trata da colidência de sinais que contam com termo irregistrável exercendo função principal no conjunto marcário. Até então, marcas com o mesmo elemento nominativo não distintivo podiam coexistir desde que contassem com apresentações figurativas distintas como no caso anteriormente citado das marcas CARTUCHO & CIA. A ementa do parecer é a seguinte:

Propriedade industrial. Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido em epígrafe, com fulcro no art. 124, inciso XIX, da LPI. Anterioridade composta por termo considerado irregistrável a título exclusivo exercendo a função principal do conjunto marcário. Deve ser mantido o indeferimento do pedido de registro de marca, para fins de atendimento ao princípio constante do art. 2º, inciso V, do referido diploma legal. (INPI, 2012b, p.1)

No caso concreto, o pedido da marca QUALITÁ (processo nº 823799646) foi indeferido com base no inciso XIX do art. 124 da LPI por reproduzir elemento principal da marca registrada LQ LA QUALITÁ ESTOFADOS (processo nº 822625318) que tinha os termos “LA QUALITÁ” e “ESTOFADOS” apostilados. A inteligência do parecer se baseia no princípio de coibir a concorrência desleal ao evitar que terceiro “obtenha vantagem indevida mediante usurpação de direito legalmente conferido a outrem pelo Estado.” (INPI, 2012b, p. 2).

As marcas em conflito neste parecer eram as seguintes:

Figuras 22 e 23. Marcas contendo o elemento QUALITÁ, registros nº 823799646 e 822625318.



Fonte: Banco de dados do INPI.

O parecer se constitui em um resumo tratado sobre a colidência de marcas, o dever do examinador de evitar a convivência de marcas que possam levar o consumidor à confusão e/ou

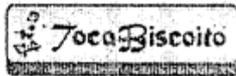
<sup>246</sup> Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy\\_of\\_NOTAINPIPRESIDENCIACGRECN062012.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of_NOTAINPIPRESIDENCIACGRECN062012.pdf)

associação errônea, assim como sobre conjunto marcário e seus componentes nos termos do descrito na seção 3.2.4.

Assim, estabelece a importância fundamental da correta identificação dos componentes dos conjuntos marcários: o núcleo e os elementos secundários<sup>247</sup>. Também exemplifica sinais que formam um todo indivisível, com distintividade no conjunto ainda que seus elementos individualmente sejam considerados não distintivos<sup>248</sup>.

Como exemplos de sinais semelhantes cuja convivência não deveria ter sido permitida administrativamente, o parecer traz CASA DO ALEMÃO x KIOSQUE DO ALEMÃO<sup>249</sup>, assim como o caso abaixo, da figura 18, o qual seria mais grave pois a parte figurativa também guarda semelhanças entre os 3 registros.

Figura 24. Marcas exemplificando a inteligência do Parecer  
Nota/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012.

Marca:	Casa do Biscoito (reg. 829570594)	Casa do Biscoito (reg. 901682306)	Toca do Biscoito (reg. 901312924)
Titularidade:	Duarte de Madureira- Comércio de Doces LTDA	C.B Representações	TDB Franquias e Administração de Bens LTDA
Forma de apresentação:			

Fonte: INPI, 2012b, p.9

O parecer foi enviado ao CPAPD para tomar conhecimento, e caso entendesse adequado, incorporá-lo ao corpo da Resolução nº 260/2010 que instituiu as Diretrizes de Análise de Marcas.

<sup>247</sup> Os exemplos dados foram as marcas EDITORA SARAIVA, RAQUEL CALÇADOS e SKOL ULTRA nos quais os elementos “SARAIVA”, “RAQUEL” e “SKOL” seriam os núcleos e os outros termos seriam os elementos secundários.

<sup>248</sup> Os exemplos dados foram as marcas CASA&VIDEO, PÃO&COMPANHIA e REI DO MATE.

<sup>249</sup> Registros nº 812034112 e 822008599.

Contudo, a despeito do parecer exarado pela segunda instância administrativa do INPI, a própria segunda instância nem sempre segue sua recomendação. Veja-se o seguinte caso:

Figuras 25 e 26. Marcas VISION CLÍNICA DE OLHOS, pertencentes à diferentes titulares.



Fonte: Banco de dados do INPI.

O registro nº 905105311 foi concedido quando a aplicação da apostila estava vigente, constando em seu certificado a restrição “Sem direito ao uso exclusivo das expressões “Vision” e “Clínica de Olhos” conforme o procedimento adotado à época. Já o processo nº 907356516 foi indeferido em 2017 com base no inciso VI do art. 124 da LPI visto que o examinador considerou que o sinal era composto exclusivamente por elementos irregistráveis e que a parte figurativa não seria suficiente para fornecer cunho distintivo ao conjunto. Observa-se que nesta época, o examinador que considerasse que um sinal se enquadrasse em certas proibições absolutas, poderia indeferir de pronto<sup>250</sup>, sem necessidade de busca. O requerente recorreu e a segunda instância reformou o ato pois considerou o conjunto distintivo. Diante da reforma da decisão e posterior concessão, o titular do registro anterior nº 905105311 apresentou processo administrativo de nulidade, com fundamento no artigo 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96 (LPI), alegando ser titular de marca composta pelo termo - VISION CLÍNICA DE OLHOS.

O processo administrativo de nulidade teve o provimento negado e a concessão mantida com a seguinte justificativa:

Passando à análise dos fundamentos que servem de base ao pedido de nulidade, concluímos pela improcedência das alegações formuladas pela Requerente, por considerarmos que ambos os signos lançam mão de vocábulos que guardam relação

<sup>250</sup> Conforme determinado no art. 6º da Resolução nº 88/2013.

com os serviços que distinguem, o que importa o ônus da convivência àqueles que adotam como marca sinais desta natureza. (INPI, 2022b, n.p.).

É simples verificar que os conjuntos formados por esse caso são até mais semelhantes entre si do que as marcas que deram razão ao Parecer Qualitá. Fica assim, evidente, a falta de uniformidade de entendimento quanto à convivência de marcas contendo elementos irregistráveis como núcleo marcário.

#### **4.2.6.4 Parecer Nota/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 07/2012**

O parecer é consequência natural e direta do anterior e dispõe sobre a necessidade de distintividade dos elementos figurativos em conjuntos nos quais o elemento principal é considerado não distintivo. A ementa do parecer é a seguinte:

Propriedade Industrial – Marcas. Recurso interposta contra decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido de registro em epígrafe com fundamento no artigo 124, inciso VI, da LPI. Sinal constituído de termo de uso comum, em relação aos produtos reivindicados. Ausência de suficiente forma distintiva. Deve ser mantida a decisão recorrida. (INPI, 2012c, p.1)

Baseado no caso concreto do processo nº 824936841 (marca QUALITAH COZINHAS E DORMITÓRIOS, com uma mera moldura como elemento figurativo), o parecer reafirma a necessidade de que os elementos figurativos, em casos assim, devam ser distintivos o suficiente para exercerem a função principal no conjunto marcário, o que não era o caso. O documento contém uma crítica ao procedimento anteriormente aplicado:

Em casos assim, muitas das vezes o examinador do INPI, considerando que o elemento figurativo confere a distintividade necessária para o deferimento do sinal como marca, procede ao apostilamento do núcleo marcário considerado irregistrável *de per se* e defere o pedido de registro, observando contudo a ressalva ao uso exclusivo do mesmo.

E assim, numa cadeia sequencial, eventualmente ocorrem casos nos quais são depositadas e registradas perante o INPI, marcas compostas exatamente pelo mesmo termo de uso comum, na função de núcleo marcário, em uma forma mista de apresentação distinta.

Todavia, essa prática não nos parece ser adequada, a luz dos preceitos fundamentais da LPI, como o disciplinado pelo seu art. 2º, inciso V, e também pelo artigo 124, inciso XIX, quando detectados sinais anteriormente registrados, igualmente compostos unicamente pelo mesmo núcleo marcário, enquanto elemento principal do conjunto concedido. (INPI, 2012c, p. 3 e 4)

(...)

Assim, entendemos que o conjunto marcário para aferir a suficiente forma distintiva, para o afastamento da aplicabilidade do inciso VI, do art. 124, da LPI, deve ser composto por elementos de fantasia que possuam considerável relevância no conjunto requerido, a ponto de ser identificado como o elemento marcário principal, ficando, o elemento irregistrável, no exercício da função secundária do sinal, que, constituído desta forma, será passível de proteção em uma eventual colidência apontada com fulcro no inciso XIX, do mesmo artigo legal. (INPI, 2012c, p. 5)

Tal como no parecer anterior, foi recomendado o envio do texto para o CPAPD tomar conhecimento, e caso entendesse adequado, incorporá-lo ao corpo da Resolução nº 260/2010 que instituiu as Diretrizes de Análise de Marcas.

### **4.3 Dados quantitativos quanto ao exame da distintividade**

Para verificar se alterações nos procedimentos de exames relativos ao inciso VI do art. 124 da LPI causaram impacto quantitativo, foram solicitados dados de deferimento e indeferimento de pedidos no período de 2000 a 2020, de modo a realizar uma análise comparativa. Foram solicitados os seguintes dados:

- Total de pedidos deferidos, por ano, no período de 2000 a 2020;
- Total de pedidos indeferidos, por ano, no período de 2000 a 2020;
- Planilha com processos deferidos que tenham o campo “apostila” preenchido; e
- Planilha com processos indeferidos pelo inciso VI.

#### **4.3.1 Metodologia de aquisição dos dados.**

Considerando o objetivo de comparação de dados, foi solicitada à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação do INPI (CGTI), via Gabinete da Diretoria de Marcas<sup>251</sup>, a emissão de duas planilhas, que foram divididas por ano de decisão (em vista da grande quantidade de resultados), com os seguintes dados:

---

<sup>251</sup> Como servidora da Diretoria de Marcas, essa doutoranda estava em uma posição privilegiada para solicitar os dados. Inicialmente foi questionado se a própria Diretoria de Marcas poderia fornecê-los integral ou parcialmente. Diante da impossibilidade, um servidor da CGTI foi indicado para responder qual setor poderia fornecer os dados. Assim, foi estabelecido um diálogo com o Sr. Flávio Moretti, da CGTI/DISIS, para combinar a forma institucionalmente mais correta e de que forma os dados deveriam ser solicitados para não haver erros no levantamento. Foi pedida a permissão ao Diretor e a dois Coordenadores-Gerais da DIRMA para solicitar os dados uma vez que o tema da tese é de interesse do INPI. O pedido foi aprovado e os dados foram oficialmente solicitados pelo Gabinete da Diretoria de Marcas, via sistema Redmine (sistema de solicitações e gerenciamento interno de tarefas do INPI) em junho de 2022. Os dados foram fornecidos no período de agosto a novembro de 2022.

Planilha de processos deferidos<sup>252</sup>:

- Nº do processo;
- Marca;
- Situação;
- Apresentação;
- Apostila;
- Classificação de Produtos/Serviços - o número da classe, seja nacional ou Nice;
- Classificação Internacional de Viena - o(s) código(s);
- Data de Depósito;
- A data de deferimento.

Planilha de processos indeferidos<sup>253</sup>:

- Nº do processo;
- Marca;
- Situação;
- Apresentação;
- Classificação de Produtos/Serviços - o número da classe, seja nacional ou Nice;
- Classificação Internacional de Viena - o(s) código(s);
- Data de Depósito;
- A data de indeferimento.

Para fins de análise comparativa, os gráficos e quadros a seguir foram todos elaborados como percentagens, visto que é a forma mais adequada para comparar quantidades muito díspares de decisões por ano. Ressalta-se que é esperada uma variação maior nas decisões nos primeiros cinco anos uma vez que a quantidade de decisões era muito menor do que nos anos posteriores. Os quantitativos, por ano, de deferimentos, indeferimentos, deferimentos apostilados e indeferimentos pelo inciso VI encontram-se no Anexo 3.

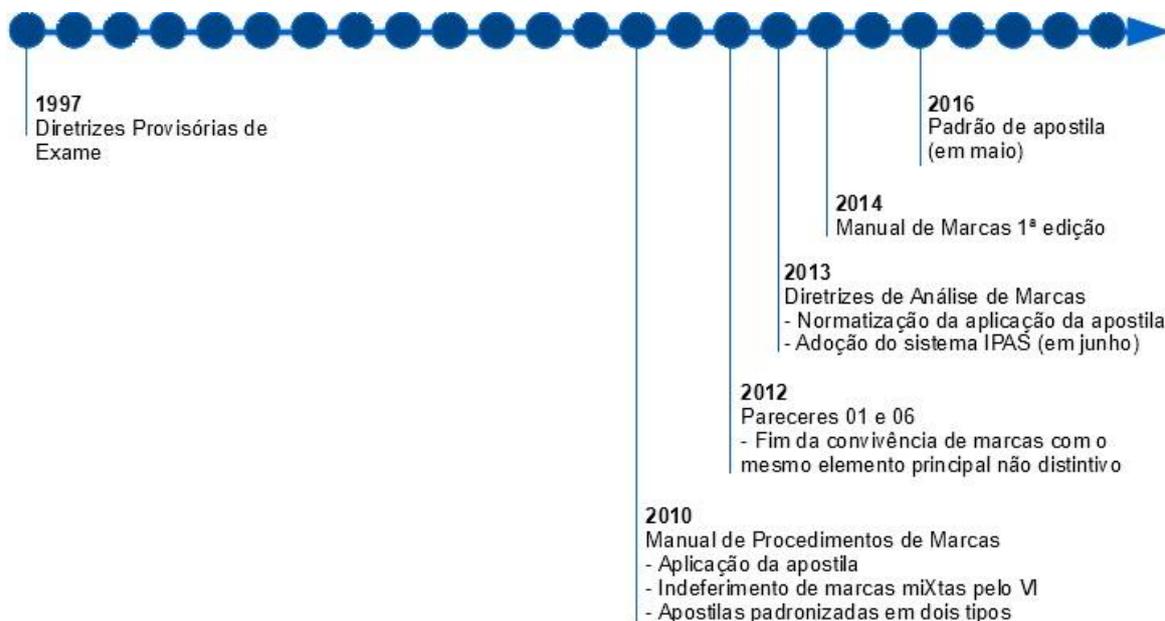
De forma a visualizar mais facilmente as alterações na forma de exame do inciso VI e de aplicação da apostila, foi elaborada uma breve linha do tempo:

---

<sup>252</sup> A solicitação dos pedidos deferidos seguiu os seguintes parâmetros: publicação dos despachos 351 e 353 do SINPI e “Deferimento de pedido” / “Deferimento de designação” (códigos 029 e 768) no IPAS, que contivessem o campo “Apostila” preenchido. Foi fornecida uma captura de tela do BuscaWeb com um processo deferido com apostila, como exemplo.

<sup>253</sup> A solicitação dos pedidos indeferidos seguiu os seguintes parâmetros: publicação dos despachos 100 do SINPI e “Indeferimento de pedido” / “Indeferimento de designação” (códigos 024 e 774) no IPAS que contivessem a expressão “inciso VI” na coluna “Complemento do Despacho” no campo PUBLICAÇÕES. Foi fornecida uma captura de tela do BuscaWeb com um processo indeferido pelo inciso V como exemplo.

Figura 27. Linha do tempo de alterações nos procedimentos de exame.



Fonte: elaboração própria.

A adoção do sistema IPAS<sup>254</sup>, em 2013, foi sinalizada na linha do tempo pois, apesar de não significar uma alteração nos procedimentos substantivos de exame de marcas, representou uma alteração bastante significativa no processamento dos pedidos e petições, o que se refletiu na forma como os dados foram obtidos e a análise de alguns dos dados, especialmente no que se refere a recursos.

### 4.3.2 Deferimentos e Indeferimentos

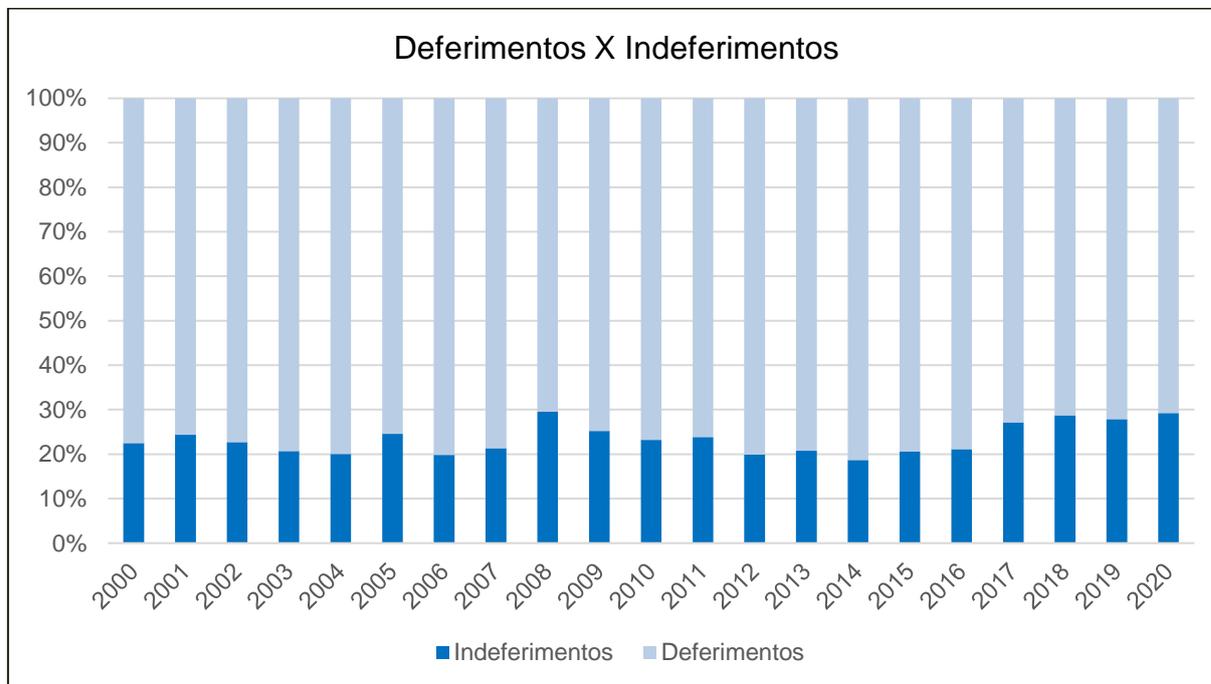
As decisões que interessam ao presente estudo são as de deferimento e indeferimento uma vez que análise da registrabilidade do sinal se reflete nessas decisões e não em outras como sobrestamentos e exigências, por exemplo. Assim, a soma dos deferimentos e indeferimentos foi considerada como 100% nos gráficos. Verifica-se no gráfico a seguir que os indeferimentos variam entre 20 e 30% aproximadamente. Após cinco anos (2012 a 2016) nos quais os indeferimentos eram cerca de 20%; de 2017 a 2020 a média sobe para cerca de 28%.

Em meados de 2016 a DIRMA passou a usar o padrão de apostila, não sendo mais necessária a sua aplicação caso a caso. É possível que, sem a necessidade de aplicar a apostila, os

<sup>254</sup> *Industrial Property Administration System*. Esse é o sistema que os examinadores da DIRMA utilizam, desde 2013, no dia a dia para examinar e exarar as decisões quanto ao exame de marcas.

examinadores tenham refletido mais sobre a colidência e registrabilidade dos conjuntos e não de seus elementos constituintes.

Gráfico 1: Relação deferimento x indeferimento nas decisões de mérito.



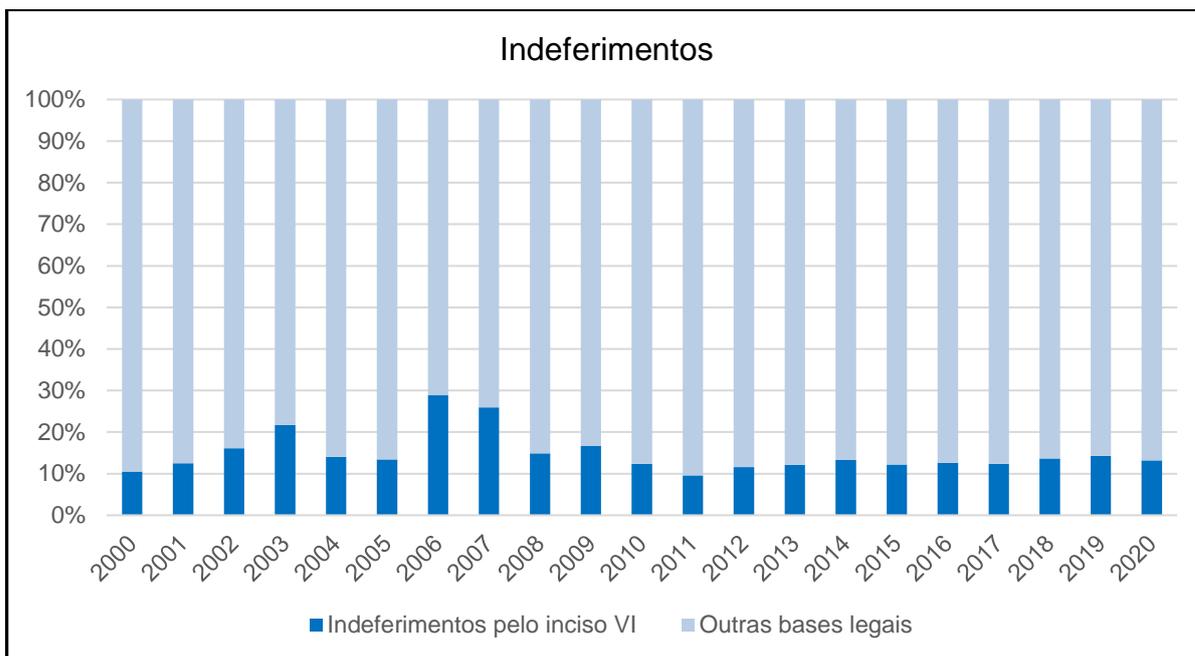
Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboração própria.

### 4.3.3 Indeferimentos

Observa-se que, a partir de 2010, a relação entre indeferimentos pelo inciso VI e por outras bases legais manteve-se mais constante, numa média de 12,5% do total de indeferimentos. A grande variação nos anos de 2000 a 2005 pode se dever, não a alguma alteração de entendimento, mas ao fato de que o quantitativo de decisões foi pequeno naquele período se comparado ao quantitativo a partir de 2006, o que tornaria estatisticamente relevante uma alteração quantitativa modesta, conforme já observado. Outro ponto interessante a observar é que em 2002/2003 houve uma aumento nos indeferimentos pelo inciso VI, assim como em 2006/2007, ambos momentos em que houve contratação de servidores, cujo treinamento foi mais rápido do que nas contratações posteriores, especialmente a do biênio 2006/2007<sup>255</sup>.

<sup>255</sup> O treinamento de um examinador de marcas, dura, em média, 1 ano, até que seja publicada sua competência para decidir sozinho. Em 2006 esse prazo foi diminuído para 3 meses.

Gráfico 2: Relação indeferimentos pelo inciso VI x outras bases legais



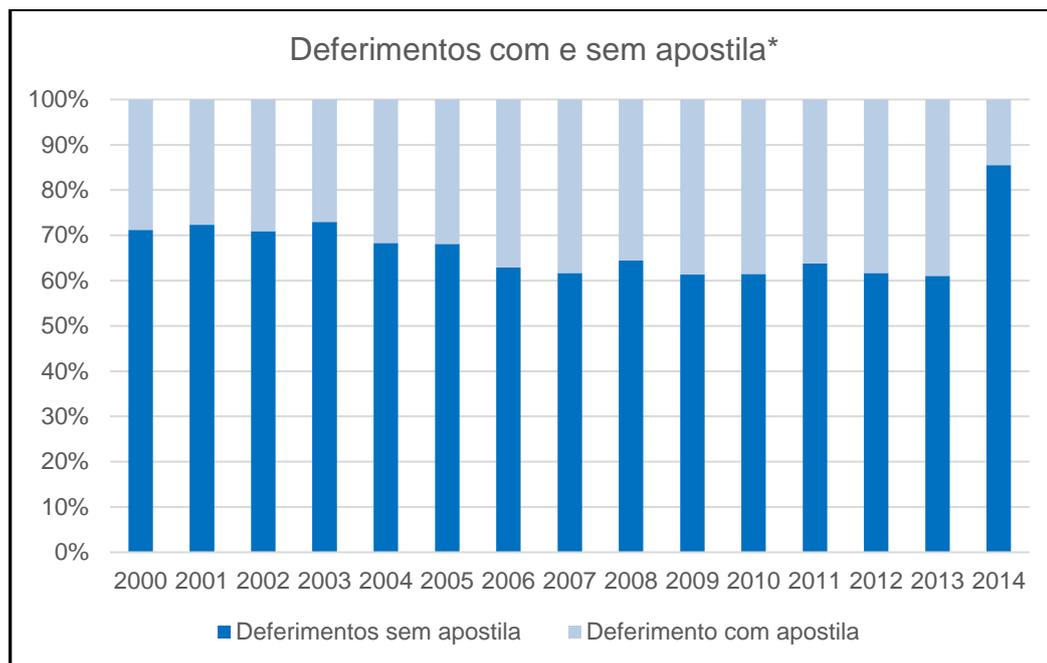
Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboração própria.

#### 4.3.4 Deferimentos

Quanto à decisão de deferimento, o que interessa ao estudo é a aplicação da apostila. Verifica-se que parcela significativa dos deferimentos conta com elementos apostilados (média de 32,2% no período 2000 a 2014<sup>256</sup>).

<sup>256</sup> Apesar de a Resolução determinando o padrão de apostila ter sido publicada em 2016, houve problemas na extração dos dados de deferimento dos anos 2015 a 2017, não sendo possível incluir esses anos nos gráficos.

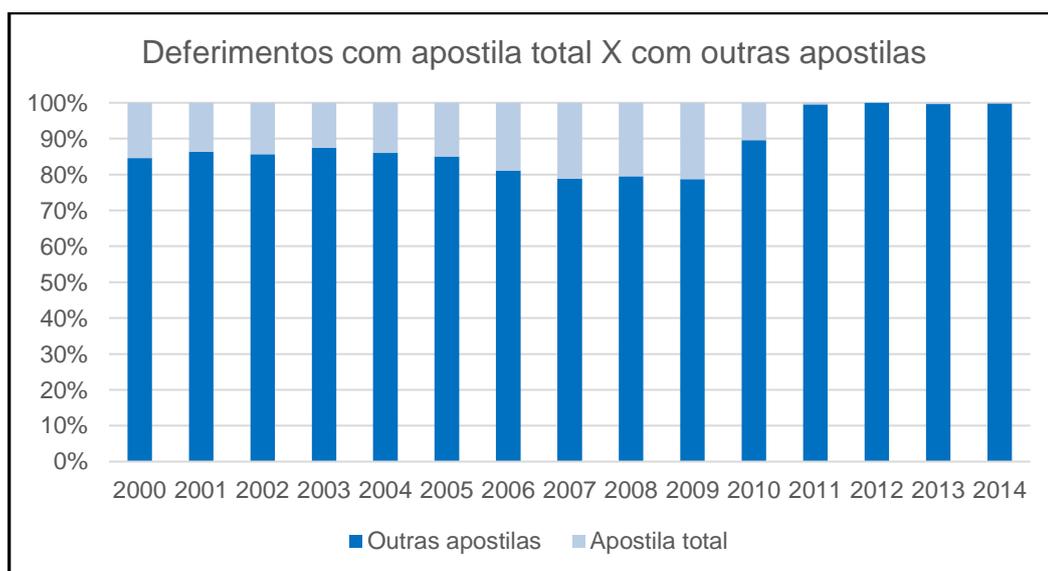
Gráfico 3: Relação deferimentos com e sem apostila



Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboração própria.

Analisando agora apenas os deferimentos com apostila, foram diferenciados os processos com “apostila total” de outras apostilas. Considera-se apostila total aquela em que tenha sido usado o texto “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos” (e variações).

Gráfico 4: Relação deferimentos com apostila total X deferimentos com outras apostilas



Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboração própria.

No período de 2000 a 2009, a média de deferimentos com apostila total foi de 16,7%. Ou seja, dos deferimentos com apostila, quase 17% eram constituídos por sinais em que nenhum dos elementos nominativos foi considerado distintivo. A partir de 2010, passou a ser usada a apostila “sem direito ao uso exclusivo das expressões “tal” e “tal”, não sendo mais possível verificar, de forma automatizada, a porcentagem de deferimentos com todos os elementos textuais apostilados. Assim, foram escolhidos aleatoriamente<sup>257</sup>, do total de deferimentos com apostila de 2011<sup>258</sup> (11.686 processos), 584 processos (5%) para se fazer uma comparação entre os elementos nominativos e suas apostilas. Como resultado, 15,7% da amostra (92 processos) continham apostila de todos os elementos nominativos, o que mostra que a alteração nos textos da apostila não teve impacto na porcentagem de deferimentos de sinais em que todos os elementos nominativos foram considerados não distintivos.

A seguir foi feito o cruzamento desses deferimentos com apostila total com aqueles de apresentação nominativa ou apresentação mista com apenas uma classificação de Viena - a 27.5.1. Essa classificação de Viena contém a seguinte descrição “letras apresentando um grafismo especial”. Ou seja, essas marcas não deveriam conter nenhum outro elemento figurativo além do próprio sinal textual escrito em alguma tipologia.

Ressalta-se que a tipologia pode variar desde algo totalmente banal, como a tipologia na qual esse estudo está escrito, até tipologias muito ornamentadas. Contudo, na impossibilidade de se usar um parâmetro mais exato, esse foi considerado adequado. Deferimentos com outras classificações de Viena como meras molduras, por exemplo, que atualmente são consideradas incapazes de conferir distintividade, não puderam ser aferidas (há uma grande variedade de molduras, desde as muito simples até elementos complexos), então, considerou-se que poderia ser levada em conta uma certa compensação. Sinais com tipologia mais ornamentadas sendo contados enquanto sinais com moldura banal não seriam contados.

A primeira surpresa foi verificar que havia, efetivamente, registros na forma nominativa com todos os elementos nominativos apostilados:

---

<sup>257</sup> Foi utilizada ferramenta do programa Excel para a escolha aleatória dos deferimentos com apostila.

<sup>258</sup> Foi escolhido o ano seguinte à determinação na alteração da apostila para garantir o prazo de treinamento e consolidação do procedimento entre os exa44minadores.

Tabela 2: Quantidade de deferimentos de marcas nominativas totalmente apostiladas

Ano	Quantidade de processos
2000	4
2001	6
2002	3
2003	1
2004	1
2005	9
2006	29
2007	88
2008	44
2009	37
2010	14
2011	1

Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboração própria.

A partir de 2011 não há mais ocorrência de deferimentos de sinais nominativos totalmente apostilados. A título de exemplo, seguem algumas dessas marcas, ainda em vigor ou extintas:

SPEECH (825870372)

FOTO-RIO ENCONTRO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DO RIO DE JANEIRO  
(824962109)

CLÍNICA DE LOGÍSTICA (825538874)

DISTRIBUIDORA PRADO (824153740)

BARATO MOTOS (825439493)

MACRODOCE (825751330)

JORNAL DO SBT (825793700)

CENTRAL DE TRADUÇÕES (825903424)

FESTIVAL MUNDIAL DE CIRCO (826270581)

GENOMMA LAB (825939283)

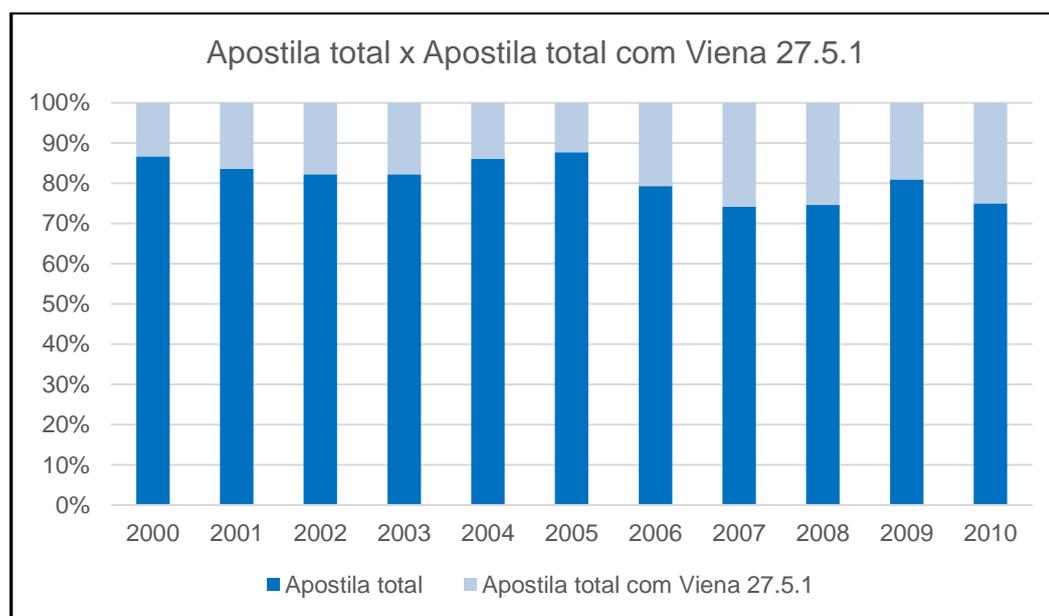
PET SERVICE (827032200)

CITIBANK CASH BACK (827026552)

Ainda que algumas dessas marcas claramente tiveram seus termos apostilados de forma errônea, já que há elementos intrinsecamente distintivos, a questão é que marcas nominativas jamais poderiam ter todos os seus elementos apostilados a não ser “no conjunto” ou “isoladamente”, o que não é o caso dos processos acima. Propositalmente foram escolhidos deferimentos do ano de 2007, o ano seguinte à contratação de novos servidores que foram treinados por um período inferior ao recomendado, o que demonstra a importância do devido treinamento dos servidores.

Já no que se refere a deferimentos de marcas mistas contendo apenas uma classe de Viena, a 27.5.1, verificou-se que sua quantidade é bastante grande, conforme o gráfico abaixo - uma média de 18,9% no período de 2009 a 2010<sup>259</sup>.

Gráfico 5: Relação de deferimentos com apostila total x com apostila total com classificação de Viena 27.5.1



Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboração própria.

Contudo, no universo dos deferimentos com alguma apostila, a porcentagem anual desses processos com apostila total e classe de Viena 27.5.1 é modesta, com média de 3,1%. Quantitativamente, esses deferimentos somam 10.674 processos no período de 2000 a 2010.

<sup>259</sup> Mesmo considerando que 2010 passou a ter uma outra forma de apostilamento.

Tabela 3: Porcentagem, por ano. de deferimentos com apostila total e classe de Viena 27.5.1 em relação ao total de deferimentos com alguma apostila.

Ano	Apostila total e Classe de Viena 27.5.1
2000	2,04%
2001	2,24%
2001	2,54%
2003	2,23%
2004	1,95%
2005	1,84%
2006	3,90%
2007	5,45%
2008	5,20%
2009	4,06%
2010	2,61%

Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboração própria.

Como exemplo dessas marcas totalmente apostiladas contendo apenas a classificação de Viena 27.5.1, apresentamos abaixo alguns exemplos do ano de 2010, selecionados aleatoriamente:

Figuras 28 a 54: Marcas deferidas com apostila total e classificação de Viena 27.5.1. deferidas em 2010.

Processo nº 826554865

Processo nº 827286600

Processo nº 900748664

Processo nº 900991470

Processo nº 900951737

Processo nº 900926570

**Desk**  
Móveis Escolares

Processo nº 900719869

**GG** VESTUÁRIO  
PROFISSIONAL

Processo nº 824554205

Brasileirinho

Processo nº 827679955

*Mercadão*  
das cosméticas

Processo nº 901028541

Compras Eletrônicas

Processo nº 900893303

**LIXA FACIL**

Processo nº 901098361

**Luva de Pelica**

Processo nº 900971754

**UZZO**  
fácil

Processo nº 900935715

Instituto  
Vida e  
Saúde

Processo nº 900884819

ESPETINHOS  
**File**

Processo nº 900979682

sistema de ensino  
**interativo**

Processo nº 829749888

**INTEGRAL**

Processo nº 828329109



Processo nº 829622608



Processo nº 900919302



Processo nº 826969445



Processo nº 900073802



**Produção Visual**

Processo nº 900922699



Processo nº 829587543



Processo nº 829262636



Processo nº 900921633



Processo nº 900882344

Fonte: IPAS

A primeira conclusão a que se chega é que a classificação de Viena, apresentada pelo requerente, está incompleta na maioria dos casos. Dos 27 sinais apresentados, apenas os 7 primeiros realmente deveriam ter unicamente a classe 25.5.1. Os 6 seguintes apresentam bordas ou fundos, que, por menos distintivos que sejam, devem ser devidamente classificados (esses registros exemplificam o que foi comentado sobre sinais com elementos figurativos que não acrescentam nada à distintividade do conjunto, em geral). Os outros registros têm elementos gráficos que deveriam ter sido classificados, mesmo que seja uma linha ondulada e setas até elementos figurativos com significado (folhas, mão, um pastel embonecado, um cacau estilizado) e um pouco mais elaborados. Observa-se que esses processos foram seleccionados do ano de 2010, ano da publicação dos procedimentos sobre distintividade dos elementos figurativos dos conjuntos marcário.

Fazendo uma seleção aleatória de marcas totalmente apostiladas e com unicamente a classificação de Viena 27.5.1 deferidos no ano de 2013, por exemplo, temos os seguintes exemplos:

Figuras 55 a 69: Marcas deferidas com apostila total e classificação de Viena 27.5.1. deferidas em 2013.



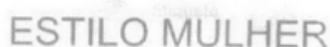
Processo nº 901970298



Processo nº 903176238



Processo nº 824381173



Processo nº 830653678



Processo nº 902437690



Processo nº 902809520



Processo nº 903052121



Processo nº 820073130



Processo nº 827422725



Processo nº 903175444



Processo nº 901032433



Processo nº 902965255



Processo nº 830655093



Processo nº 830697055



Processo nº 827641540

Fonte: IPAS

Os mesmos problemas de classificação incompleta de Viena permanecem. De qualquer maneira é de se refletir se os elementos gráficos nos sinais acima realmente conferem alguma distintividade aos conjuntos.

#### 4.3.5 Recursos

Uma avaliação de como os recursos são tratados é, infelizmente, mais limitada. Só é possível uma análise adequada a partir de 2013, após a adoção do sistema IPAS. Até maio de 2013, a Diretoria de Marcas utilizava o SINPI e não é possível rastrear, a partir da situação do processo, se houve recurso ou não, e qual a decisão dada, visto que todos os processos indeferidos passavam à situação “arquivado” caso não tivesse sido interposto recurso ou caso o recurso não tenha sido provido, ou ainda caso o recurso tenha sido provido mas o requerente não tenha pago as taxas finais. Com o IPAS passou a ser possível verificar se houve recurso pela situação final do processo.

A adoção do sistema IPAS foi açodada, sem que todas as funcionalidades estivessem em pleno funcionamento. Além disso, a migração das informações contidas em um banco de dados tão extenso como o de marcas, mesmo tendo sido precedida por cerca de dois anos de “limpeza”<sup>260</sup>, não ocorreu sem problemas. Assim, diversas situações dos processos precisaram ser resolvidas de forma manual. Dessa forma, considera-se mais segura a avaliação dos recursos no período

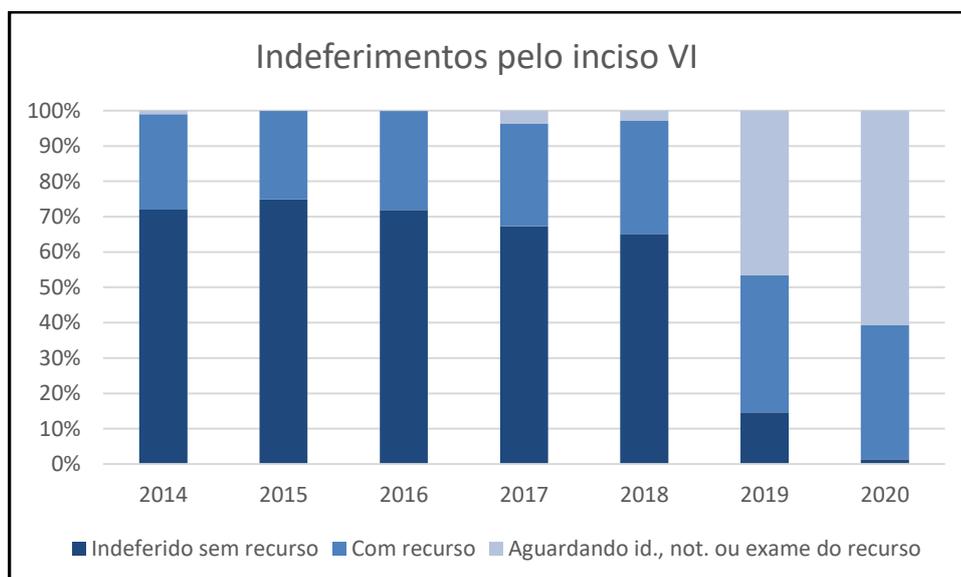
<sup>260</sup> A “limpeza” do banco de dados se deu a partir de diversos ensaios de migração, cada qual resultando em milhares de erros que ocorriam com as críticas do processamento, tais como ausência de algum dado (titular, endereço, país); falta de imagem da marca (muitos processos antigos não tinham a imagem); situações inexistentes, entre muitos outros. Algumas correções foram automatizadas, mas outras tiveram que ser corrigidas manualmente, uma a uma.

2014-2020. Como existe um *backlog* no exame de recursos, é evidente que haverá uma quantidade menor de decisões quanto mais próximo da data atual se estiver.

Verifica-se, portanto, que, à época da extração dos dados, o exame dos recursos dos processos indeferidos nos anos de 2019 e 2020 ainda estava se iniciando. O tom azul mais claro do gráfico a seguir se refere à situação “Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento”. Nessa situação se enquadram tanto os indeferimentos com recurso a examinar, como indeferimentos em que é necessário verificar se há recurso a ser notificado.

O tom azul médio se refere às situações em que houve recurso, sendo elas: “Registro em vigor”, “Pedido indeferido (mantido em grau de recurso)”; “Verificando pagamento” (após a reforma da decisão); “Registro extinto”; “Registro nulo”; “Pedido arquivado (por falta do pagamento após a reforma da decisão)”. O tom azul escuro se refere aos indeferimentos em que não houve interposição de recurso.

Gráfico 6: Relação de indeferimentos pelo inciso VI sem recurso x com recurso x aguardando identificação, notificação ou exame do recurso

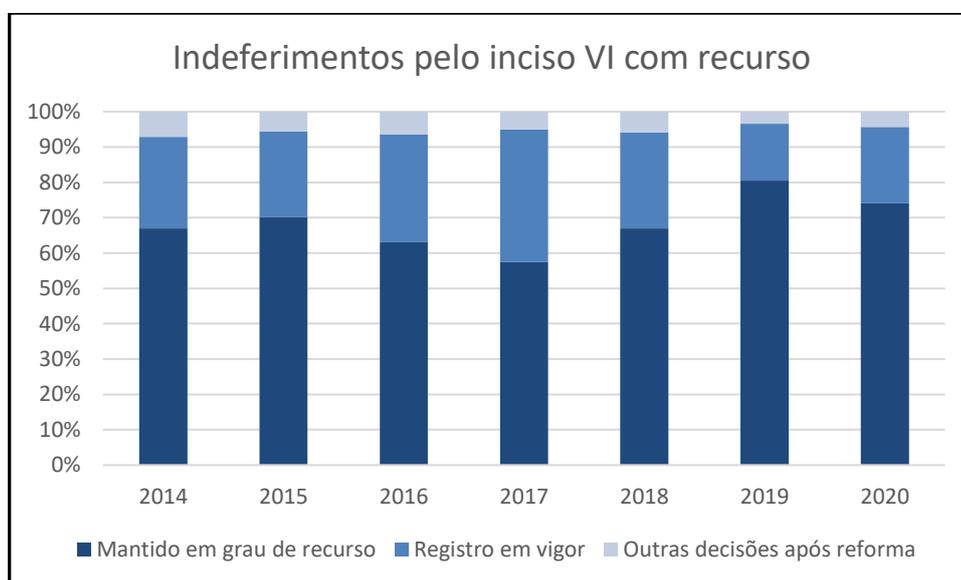


Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboração própria.

O período de 2014 a 2016 já apresenta praticamente todos os recursos decididos, com uma média de cerca de 72% dos indeferimentos pelo inciso VI sem recurso. Os anos de 2017 e 2018, a despeito de terem ainda alguns recursos a serem decididos, apresentam proporção semelhante, um pouco abaixo da média dos 3 anos anteriores.

Considerando apenas os indeferimentos com recurso, vemos que a maioria é mantida em grau de recurso. O tom de azul mais claro se refere a outras decisões após reforma, sendo elas: “Verificando pagamento” (após a reforma da decisão); “Registro extinto”; “Registro nulo”; “Pedido arquivado (por falta do pagamento após a reforma da decisão)”. Os anos de 2019 e 2020 não devem ser levados em consideração para uma comparação, visto que o quantitativo de decisões em recurso ainda é pequeno.

Gráfico 7: Relação de indeferimentos pelo inciso VI com recurso: manutenção x registro em vigor x outras decisões após reforma.



Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboração própria.

Os gráficos acima trazem meras comparações, mas uma das conclusões a que se chega é que a proporção de reforma do indeferimento pelo inciso VI é alta, com média de 35% no período de 2014 a 2018. Embora seja razoável supor que tanto a primeira instância quanto a segunda cometam equívocos, há evidências de que ainda falta uniformidade no entendimento do que deve, ou não, ser indeferido com base nesse inciso.

Para avaliar a forma como são escritas as decisões, tanto em primeira, quanto em segunda instância nos casos em que houve reforma, foi escolhido o ano de 2018, por ser um dos mais recentes com a maioria dos recursos já decididos. Nesse ano, dos 5.032 recursos, 1.517 resultaram em reforma do indeferimento pelo inciso VI. Foi selecionada, aleatoriamente, uma

amostra de 5%, totalizando 76 recursos. As decisões, tanto em primeira, quanto em segunda instância, foram divididas por elaboração da fundamentação. Esses foram os resultados:

Tabela 4: Nível de fundamentação em decisões de indeferimento e reforma da decisão.

<b>Primeira instância</b>	
Sem nenhuma fundamentação.	7,9%
Com fundamentação padrão	47,3%
Com alguma fundamentação	21%
Bem fundamentado	23%
<b>Segunda instância</b>	
Com fundamentação padrão	50%
Fundamentação com explicação	2,6%
Revestido de cunho distintivo, apenas	31,6%
Sinal distintivo e com cunho distintivo	5,3%
Direito consolidado	10,5%

Fonte: Banco de dados do INPI. Elaboração própria

Quando se trata de fundamentação padrão na primeira instância isso significa escrever observações como “O sinal guarda relação direta com produtos/serviços” ou “É composto por expressões irregistráveis/inapropriáveis/descriptivas/qualificativas”. Os indeferimentos com “alguma fundamentação” ao menos descrevem o significado das palavras do sinal marcário. Os “bem fundamentados” são aqueles com explicação do significado dos termos e sua relação com produtos e serviços, incluindo até fontes da informação. Quanto a observações sobre os elementos figurativos, ou não se fala nada ou meramente se comenta que tratam-se de elementos banais que não conferem cunho distintivo.

Já na segunda instância, exatamente a metade apresenta apenas um texto padrão: “O sinal sob exame não infringe o disposto no inciso VI do artigo 124 da LPI, na medida em que não restou comprovado ser de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo em relação aos serviços a distinguir, tampouco é empregado comumente para designar uma característica desses quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de

produção ou de prestação do serviço.”. Uma pequena minoria, 2,6%, apresenta alguma explicação fundamentando a reforma. O restante das decisões de reforma se constitui na decisão de que, apesar dos elementos nominativos serem realmente irregistráveis nos termos do inciso VI, os elementos figurativos são suficientes para conferir cunho distintivo ao conjunto. Ou uma junção de considerar tanto o elemento nominativo quanto o figurativo, distintivos. E, por fim, há os casos em que a falta de registrabilidade do termo nominativo sequer foi avaliada, ou se a forma gráfica era distintiva ou não pois o titular já possuía algum registro com o mesmo elemento textual, o que caracterizaria direito consolidado.

As informações consolidadas neste capítulo apresentaram um panorama da evolução do exame da distintividade em marcas pelo INPI, suas características e vulnerabilidades.

Sobre o exame da distintividade no período de 2000 a 2020 foi visto que por quase 10 anos não houve grandes mudanças no exame substantivo, assim como não havia um conjunto de práticas detalhadas de exame consolidadas. A partir do momento em que isso começou a acontecer houve um aumento paulatino no esforço para uniformizar as decisões tanto dentro da própria DIRMA quanto em relação às práticas da segunda instância. Por fim foi apresentado um levantamento de dados quantitativos com vistas a formar um embasamento adequado sobre o exame de distintividade na prática diária, o que levou a diversas conclusões, como o grande número de registros sem nenhuma distintividade e o quantitativo considerável de reforma de indeferimentos com base no inciso VI.

Especificamente quanto à análise das decisões de recurso, cabe uma crítica a respeito da falta de fundamentação das decisões. A Diretoria de Marcas tem orientando há bastante tempo de que as decisões devem ser fundamentadas para além da mera indicação do inciso pelo qual o pedido deverá ser indeferido. No entanto, a maioria, tanto na primeira quanto na segunda instância, se utiliza de textos padronizados, que não revelam nada sobre o julgamento do examinador. Se o examinador de primeira instância não escreve uma elaboração sobre como chegou àquela decisão, isso dificulta não apenas a redação do recurso pelo requerente, como o

trabalho da segunda instância. Quando a segunda instância também não elabora sobre sua decisão, fica impossível verificar o que deve ser uniformizado nas decisões.

Fica claro que falta treinamento continuado para o corpo funcional das duas instâncias. Não parece haver uniformidade tanto quanto aos parâmetros usados para o indeferimento, quanto para a reforma. A falta de fundamentação tem como uma de suas explicações a política produtivista do INPI aliada à falta de servidores, que acabam sendo pressionados com metas excessivas de exame, com ameaça de impacto salarial, obrigando-os a serem rápidos e, muitas vezes superficiais em seus textos de esclarecimentos. Até essa condição de trabalho ser alterada, não haverá grande modificação no teor das decisões. Restando à direção a clareza da necessidade de mais treinamento.

A seguir, serão abordadas as questões normativas (legais) e técnicas (do exame) que devem ser levadas em consideração na potencial adoção do fenômeno da aquisição da distintividade pelo uso.

## 5 ASPECTOS JURÍDICOS E TÉCNICOS PARA O REGISTRO DE MARCAS COM DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA PELO USO

Tendo sido abordados os aspectos relevantes relativos à aquisição da distintividade pelo uso, sua aplicação e críticas, assim como analisadas as práticas e procedimentos quanto ao exame de marcas no Brasil, passa-se a um exame centrado nos aspectos objetivos da hipótese: é possível juridicamente? E quais seriam os impactos no exame técnico pelo INPI?

Neste capítulo serão avaliados quais aspectos jurídicos devem ser levados em consideração para que seja possível a aceitação para registro como marca, na esfera administrativa, de sinais que adquiriram distintividade pelo uso. Além disso, serão verificados quais fatores devem ser levados em consideração no exame de mérito desses sinais pelo INPI.

### 5.1 Aspectos jurídicos

Há quem afirme que a aquisição da distintividade pelo uso não pode ser reconhecida pelo INPI para a aferição da registrabilidade de um sinal pela razão de que essa possibilidade não está expressa em lei (BARBOSA, 2003; BEYRUTH, 2010). Contudo é reconhecida a competência do judiciário para tal uma vez que essa possibilidade está expressa na CUP, da qual o Brasil é signatário. Tanto é assim que o STF já decidiu que:

“Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes. No sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno” (BRASIL, STF, 1997, p.2)

Embora seja verdade que não conste previsão para a aceitação da distintividade adquirida pelo uso na LPI, o INPI adota uma série de procedimentos de exame que também não constam expressamente da LPI. Desta forma considera-se conveniente uma discussão sobre a possibilidade ou não do INPI aceitar administrativamente o “*secondary meaning*”.

Não se imagina a existência de nenhuma sociedade moderna que não seja regida por um ordenamento jurídico. Conforme São Tomás de Aquino, “Lei é uma ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade” (*apud* SANTOS, 2001,

p.87), ou em um contexto mais moderno: “As leis são feitas para organizar a vida em sociedade; para regular a ação das pessoas; para dirimir os conflitos de interesses, os dissídios que surgem na vida prática: destinam-se pois, a manter a paz, a harmonia entre os homens.” (LIMA *apud* SANTOS, 2001, p.87).

Contudo é absolutamente impossível codificar todas essas ordenações em leis. E nem seria prático ou desejável. O processo para elaborar ou alterar leis é complicado, demorado e sujeito a um sem número de potenciais efeitos negativos. As sociedades modernas são extremamente complexas e demandam um nível de normatização elevado. A sociedade como um todo não é apenas complexa e diversa, mas dinâmica e em constante evolução. As leis não evoluem no mesmo ritmo e, portanto, é necessário que as entidades públicas sejam capazes de se adaptar minimamente às necessidades dos usuários dos serviços públicos.

Com a PI não é diferente; na verdade é uma área em constante evolução, tendo em vista seus vínculos com a tecnologia. No caso de marcas isso é ainda mais evidente, pois a atuação das marcas ocorre nos variados ambientes de comunicação da sociedade, com mediação tecnológica ou não dentro de um contexto de consumo. E ainda que a marca seja um instrumento facultativo (o agente econômico é livre para utilizar ou não uma marca em seus bens), é quase impensável que não seja utilizada pela maioria das empresas na comercialização dos seus produtos e fornecimento de seus serviços.

Gama Cerqueira indica os fins da intervenção do Estado no domínio da PI que seriam:

a) verificar o concurso das condições de que dependem o reconhecimento e a proteção dos direitos; b) dar publicidade aos atos relativos à concessão dos privilégios e registros, à sua extinção, às mutações da propriedade, etc., para conhecimento de terceiros; c) zelar pelos interesses de ordem pública e pelos da coletividade ligados à propriedade industrial: (CERQUEIRA, 1956, p.61)

A partir desses fins, Cerqueira (1956) conclui que a intervenção do estado na PI, que se concretiza por meio do órgão administrativo competente e seus servidores, “não tem por fim criar ou conferir direitos, mas apenas reconhecer e garantir direitos subjetivos preexistentes, organizando a sua proteção jurídica” (p. 61). Nesse contexto, o ordenamento jurídico deve acompanhar novos direitos que passaram a se constituir na sociedade em evolução, ou até mesmo a reconhecer direitos anteriores que, por qualquer razão, não eram antes reconhecidos.

Dinwood (2006), por outro lado, sobre o assunto da evolução do ordenamento marcário, ressalta o questionamento de se as leis de marcas devem reagir ao comportamento do consumidor ou se

a lei deve influenciar e construir, de propósito, o comportamento tanto do consumidor quanto do produtor. Alterar as normas para espelhar novos hábitos e costumes da sociedade, ou manter (ou alterar) essas normas com o intuito de moldar, de certa forma, as relações entre o produtor, o consumidor e a sociedade? Exemplos não faltam, como já descrito sobre os aspectos da expansão dos direitos marcários (e conseqüente mudanças na legislação) e do incentivo disfuncional ao registro de marcas descritivas.

Para Dinwood (2006), a lei de marcas influencia as normas sociais, as formas como os consumidores compram, os produtores vendem, e os comerciantes rivais competem. O direito é parte do contexto social e, portanto, qualquer compreensão contextual do direito reconhece a relação dinâmica entre o direito e o comportamento social. O autor argumenta que a lei de marcas deveria abordar de forma mais proativa a construção do "consumidor" (e do produtor) na busca de objetivos políticos mais amplos. Contudo, não aponta quais objetivos seriam esses.

Em um contexto jurídico em constante mudança, e, de forma a fundamentar a discussão sobre os aspectos jurídicos do tema, optou-se por uma abordagem didática: a natureza do INPI e o que dizem as leis e a doutrina sobre sua atuação; o que são atividades regulatória e regulamentadora; sobre as ações normativas do INPI em Marcas; a proposta de alteração legislativa e, por fim, a proposta de alteração procedimental administrativa na Diretoria de Marcas.

### **5.1.1 Natureza do INPI e sua atuação**

O INPI é uma autarquia federal da administração pública indireta<sup>261</sup> vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC. Uma autarquia só pode ser criada mediante lei específica<sup>262</sup> e de acordo com o artigo 5º (I) do DL 200/1967, considera-se autarquia “o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”.

---

<sup>261</sup> O Decreto-lei Nº 200/1967 dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelecendo diretrizes para a Reforma Administrativa. Nesse decreto está determinado que a Administração Federal compreende a Administração Direta (os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios) e a Administração Indireta, que compreende entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias; empresas públicas; sociedades de economia mista e fundações públicas. Os entes da administração indireta são vinculados ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua atividade principal.

<sup>262</sup> Art. 37(XIX) da CRFB 88.

Verifica-se, portanto, que a criação do INPI teve o objetivo de descentralizar os serviços até então efetuados pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial (DNPI) para torná-los mais eficientes<sup>263</sup>.

Meirelles (2009) considera que as autarquias são prolongamentos do Poder Público com o intuito de executar serviços próprios do Estado. O poder central lhes outorga poderes para alcançar sua finalidade. O INPI foi criado pela Lei 5.648/70 e tem como finalidade executar:

(...) no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. (art. 2º da Lei supracitada, com redação dada pelo art. 240 da Lei 9.276/1996, a LPI)

Assim, por meio da lei de sua criação e da LPI, foram atribuídas competências ao INPI.

Meirelles dispõe sobre o tema o seguinte:

Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo. Entende-se por competência administrativa o poder atribuído ao agente da Administração para o desempenho específico de suas funções. A competência resulta da lei e por ela é delimitada. Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito de que “não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito”. (MEIRELLES, 2009, pg. 151)

As competências do INPI estão previstas no artigo 2º da Lei 9279/96:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

---

<sup>263</sup> O principal objetivo da criação do INPI foi a execução de uma política de desenvolvimento industrial (MATOS, 2017). O Projeto de Lei 2.297/90 esclarecia que a transformação do Departamento Nacional da Propriedade Industrial em uma nova entidade concorreria para acelerar o processo de transferência de tecnologia, assim como focar na qualidade e na rapidez no exame de privilégios.

Diante do exposto, conclui-se que o INPI, por ser autarquia e ente da administração indireta federal, tem suas competências definidas em lei e, portanto, suas ações estão sujeitas aos controles administrativos assim como ao dever de atender aos princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da CRFB).

Os atos do INPI, além de obedecerem ao disposto em lei, devem obedecer às normativas internas, e são essas, especialmente para o presente estudo, que nos interessam. A LPI contém diversos artigos e incisos com características de “cláusulas gerais”, que são textos normativos com:

diretrizes indeterminadas, que não trazem expressamente uma solução jurídica (consequência). A norma é inteiramente aberta. Uma cláusula geral, noutras palavras, é um texto normativo que não estabelece "a priori" o significado do termo (pressuposto), tampouco as consequências jurídicas da norma (consequente). (BRAGA, 2009, n.p.)

Como textos normativos vagos na parte de Marcas da LPI temos como exemplos:

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

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)

A LPI em momento algum conceitua o que é uma marca de alto renome, assim como não descreve o que seja a proteção especial apontada em ambos os artigos. Seria o mesmo tipo de proteção ou diferentes tipos? Da mesma forma, os diversos incisos do artigo 124 da LPI, que enumeram o que não é registrável como marca, não detalham como se dá a proibição relativa a cada um deles. Por exemplo: o inciso V determina que não é registrável como marca “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;”. Mas como o INPI deve verificar se o critério é atendido?<sup>264</sup> Buscando em todas as juntas comerciais do país? Isso, claramente, seria inviável.

O inciso XIX, por exemplo, de longe o mais aplicado nos indeferimentos de pedidos de marca, dispõe que não é registrável como marca: “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço

---

<sup>264</sup> Os procedimentos para aplicação do inciso V do art. 124 estão contidos no Manual de Marcas no item 5.11.8 (3ª edição, 6ª revisão).

idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”. Nas primeiras leis de marcas, tal proibição sequer era aplicada pelos entes responsáveis pelos registros de marcas, ela precisava ser invocada judicialmente. Embora o inciso não determine como o INPI deve aplicar essa proibição, sempre houve um procedimento a seguir administrativamente, inicialmente por tradição oral, e posteriormente normatizada nas Diretrizes e Manuais de Marcas<sup>265</sup>.

A normatização dos dispositivos legais da LPI não apenas faz sentido, como é imperativa. Não seria possível realizar o exame de marcas a contento sem o detalhamento de procedimentos. Quando a lei é composta de normas mais abertas é possível e desejável alterar os procedimentos que as detalham de forma a acompanhar a evolução da sociedade e o desenvolvimento dos mercados. Isso é especialmente verdade no assunto de Marcas, que lida com linguagem e meios de comunicação, ambos em constante transformação.

Nesse contexto surge a controvérsia sobre o poder que o INPI teria para emitir normas e se esse poder pode ser considerado uma forma de regulação.

### **5.1.2 Atividades de regulação e regulamentação**

O modelo de organização administrativa do Brasil é composto pela administração direta e indireta, sendo que a indireta é realizada por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. A partir da década de 1980, após a publicação do Decreto nº 83.740, de 18 de julho de 1979 que instituiu o Programa Nacional de Desburocratização, passou-se timidamente a uma fase de Estado Regulador, que se intensificou na década de 1990 com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, instituído por Luiz Carlos Bresser Pereira, então Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, que visava à implementação de uma administração pública de caráter gerencial. Segundo Bresser-Pereira “Um dos aspectos centrais desse esforço é o fortalecimento do Estado para que sejam eficazes sua ação reguladora, no quadro de uma economia de mercado, bem como os serviços básicos

---

<sup>265</sup> Atualmente, os procedimentos para busca e colidência entre sinais marcários (referentes ao inciso XIX) estão contidos no Manual de Marcas no item 5.11.3 (3ª edição, 6ª revisão). A busca, por exemplo, só é feita na classe reivindicada ainda que possam existir marcas anteriores, de terceiros, iguais ou semelhantes em classes afins (a busca só é feita em outras classes em caso de oposição). Uma busca em todas as classes tomaria um tempo imenso.

que presta e as políticas de cunho social que precisa implementar”. (BRASIL, 1995, p.9), para o autor:

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento.” (BRASIL, 1995, p.17)

A evolução do Estado brasileiro para um Estado Regulador, foi inspirada no sistema dos EUA, que conta com agências especializadas do ponto de vista técnico e independentes do Estado, com o objetivo de regular setores estratégicos sem sofrer interferências externas, tanto de particulares quanto dos próprios agentes políticos.

Guimarães (2022) considera que a regulação na área de propriedade industrial seja relevante no sentido de evitar práticas anticoncorrentes em vista da função social dos direitos em patentes e marcas previstos pelas Constituição. Em sua tese, a autora propôs que a atuação do INPI abarca aspectos regulatórios. A concessão ou restrição de direitos em propriedade industrial teria impacto no mercado interno ao conceder exclusividade e limitar a ação de terceiros, corrigindo eventuais falhas de mercado e reduzindo a possibilidade da ocorrência de atos de concorrência desleal.

A regulação pelo Estado se dá por meio de alguma forma de intervenção estatal na economia. Para Oliveira (2018), a regulação se apresenta em três formas: a ampla, correspondendo à intervenção estatal direta por meio do estabelecimento de condições para o exercício das atividades econômica; a intermediária, correspondendo ao condicionamento, coordenação e disciplina de atividades econômicas privadas (sem ser via atuação estatal direta); e a restrita, que corresponderia ao condicionamento da atividade econômica por meio de lei ou ato normativo.

Em seu estudo, Guimarães (2022, p.29) utilizou a acepção ampla de regulação: “comportando prerrogativas atinentes à edição de normas em propriedade industrial e à implementação concreta de tais normas, bem como qualquer forma de intervenção do Estado na economia relacionada à propriedade industrial.”. A autora discorre detalhadamente pelas teorias e conceitos de diversos doutrinadores no segmento da estrutura do Estado e a regulação por ele empreendida.

Oliveira (2018) apresenta duas linhas de pensamento em relação ao conceito de regulação estatal: de acordo com a escola do interesse público, a necessidade de atendimento do interesse

público e do bem comum justifica a regulação, assim como sua intensificação; já de acordo com a escola de Chicago, o objetivo da regulação é o de garantir o adequado funcionamento do mercado por meio de medidas que corrijam falhas de mercado (externalidades, monopólios, bens coletivos, assimetria de informações).

Em geral, dois setores costumam ser regulados pelo Estado: o da concessão de serviços públicos (fornecimento de água e energia, por exemplo); e aqueles setores em que ocorram atividades econômicas dotadas de relevância social (produção e comercialização de combustíveis, por exemplo). Para Guimarães (2022, p.31), “a regulação da propriedade industrial corresponderia a uma forma híbrida de atuação, possuindo características relacionadas a ambas as formas de atuação “. Os direitos relacionados à PI têm relevância social, e sua concessão produziria repercussões no desenvolvimento nacional, com impactos no mercado em uma dimensão econômica.

A regulação e a regulamentação possuem conceitos distintos. Enquanto a função regulatória se constitui em uma forma de intervenção do Estado na Economia, a função regulamentadora que subentende o poder de regulamentar “é subjacente à Lei e pressupõe a existência desta. É com esse enfoque que a Constituição autorizou o Chefe do Executivo a expedir decretos e regulamentos: viabilizar a efetiva execução das leis.” (CARVALHO FILHO, 2020, P.64). Ou seja, os regulamentos são elaborados e instituídos por autoridades políticas. O chefe do poder executivo delega esse poder regulamentador para entes da administração (como o Presidente do INPI, por exemplo) de forma que estes possam editar regulamentos setoriais.

Assim, para Guimarães (2022, p. 46) a regulação do segmento da propriedade industrial ocorreria “tanto na produção de Regulamentos Setoriais, quanto na própria concessão dos títulos e eventuais ações coercitivas do Estado em face do titular como ocorre, por exemplo, nas ações de nulidade, caducidade e na concessão da licença compulsória.” Os Regulamentos Setoriais editados pelo INPI são atos normativos, caracterizados por serem bastante específicos, que organizam e disciplinam os serviços referentes à PI ao estabelecer normas técnicas e condições para o requerimento de direitos de propriedade industrial<sup>266</sup>. Assim, o poder regulamentador seria utilizado pelo INPI com o objetivo de possibilitar a fiel execução das disposições da LPI.

---

<sup>266</sup> No que se refere às marcas, o art. 155 da LPI; quanto à IG, art. 182 da LPI; quanto aos desenhos industriais, art. 101 da LPI; quanto às patentes, art. 19 da LPI; e, quanto à topografia de circuitos integrados, o art. 31 da Lei nº 11.484/2017.

Guimarães (2022), em sua pesquisa, encontrou 325 regulamentos setoriais editados pelo INPI envolvendo normas relacionadas à interpretação da LPI<sup>267</sup>. Em marcas o total de regulamentos totalizaram 135, não revogados expressamente<sup>268</sup>. A autora destaca que a edição de Regulamentos Setoriais com caráter regulatório deve ser precedida de uma “Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) nos termos do art. 6º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019 c/c e o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 c/c art. 3º Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020.” (GUIMARÃES, 2022, p.53).

Por fim, para fundamentar ainda mais sua defesa do poder regulador do INPI, Guimarães (2022) aponta diversas oportunidades nas quais os Tribunais se manifestaram sobre a natureza das atividades executadas pelo INPI. Seguem dois trechos representativos. O primeiro no voto prolatado em sede de decisão de liminar na ADI nº 2.125-7, na qual ao INPI:

(...) compete o exercício de funções exclusivas do Estado na área de registro de patentes e de regulação da propriedade intelectual e industrial, em face da sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como por caber-lhe pronunciar-se sobre a conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de Convenções, Tratados, Convênios e Acordos relativos à propriedade industrial, o suprimento à revelia do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal de suas necessidades de pessoal, vulnera os princípios da moralidade, impessoalidade e publicidade a que se refere o caput do artigo 37 da Carta Federal. (BRASIL. STF. *apud* GUIMARÃES, 2022, P.60)

O segundo, no Recurso Especial 1264644/RS, da Quarta Turma do STJ, na qual o relator destacou que a atuação do INPI em processos judiciais de nulidade é obrigatória, uma vez que:

(...) o intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial. (BRASIL. STJ 4ª Turma. *apud* GUIMARÃES, 2022, P.64)

### 5.1.3 Ações normativas do INPI na Diretoria de Marcas

Os atos normativos editados pelo INPI no que se refere a marcas são caracterizados por serem bastante específicos: ou eles organizam procedimentos formais (como a classificação de produtos e serviços, como depositar a marca, preenchimento das especificações, quais documentos anexar, etc.) ou eles dispõem sobre matéria de exame substantivo, esclarecendo e

<sup>267</sup> Segundo dados decorrentes da Portaria INPI/PR nº 335, de 25 de setembro de 2020, da Portaria INPI/PR nº 372, de 25 de novembro de 2020 e do sítio eletrônico do INPI.

<sup>268</sup> Segundo dados apresentados em uma tabela à pg. 53 de Guimarães (2022), cujas fontes seriam as Portarias INPI/PR nº 335, de 2020, Portaria INPI/PR nº 372, de 2020 e home page INPI

detalhando as formas pelas quais os dispositivos da LPI serão aplicados. Assim, os objetivos dessas ações normativas são de organizar, disciplinar e uniformizar os entendimentos quanto à prestação dos serviços referente à matéria de marcas de forma a executar fielmente as disposições da LPI. Outro aspecto fundamental dos atos normativos é tornar público e o mais claro possível para os usuários, em que termos se efetua o exame de marcas. Assim, se o agente público atuar de forma que contrarie as disposições publicadas, o usuário tem como recorrer e reclamar.

O mais extenso e mais importante ato normativo em vigor na DIRMA é, sem dúvida, o Manual de Marcas<sup>269</sup>, que se encontra em sua sexta revisão da terceira edição. O Manual mantém organizadas ou faz referência a praticamente todas as normas que influenciam o peticionamento e o exame/tratamento das petições de marcas.

Alguns dos atos normativos mais importantes do passado não muito distante e que implicaram em impactos significativos para os usuários foram a instituição do peticionamento eletrônico de marcas por meio do sistema e-Marcas, juntamente com a do Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial – e-INPI, por meio das Resoluções 126 e 127 de 12/09/2006, assim como a publicação da RPI em formato eletrônico<sup>270</sup>, por meio da Resolução nº 117 de 29/03/2005 (reeditada como Resolução nº 22/2013). Ambas as iniciativas democratizaram os serviços de marcas ao tornarem mais fácil e simples o acesso aos pequenos usuários e especialmente àqueles que não têm domicílio no Rio de Janeiro, onde se localiza a sede do INPI.

Em 2022 foi publicada a Portaria INPI/PR nº 8, de 17/01/2022, referente à consolidação de atos normativos de marca<sup>271</sup> que dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas, revogando expressamente 27 atos que foram consolidados (a lista dos atos revogados consta do art. 98 da Portaria supracitada). Abaixo apresenta-se uma lista do conteúdo de cada capítulo dessa Portaria:

Capítulo II: Do peticionamento

Capítulo III: Das classificações de produtos e serviços e de elementos figurativos

---

<sup>269</sup> Instituído pela Resolução INPI/PR nº 249/2019, atualmente incorporado à Portaria INPI nº 8/2022.

<sup>270</sup> Originalmente, a RPI em formato digital foi denominada “Revista Eletrônica da Propriedade Industrial”.

<sup>271</sup> Também foram publicadas as Portarias INPI/PR nº 4, de 12/01/2022 referente à IG e a Portaria INPI/PR nº 7, de 14 de janeiro de 2022, referente a desenhos industriais. Todas essas portarias foram publicadas em decorrência do disposto no Decreto nº 10.139/2019, que dispõe sobre revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto.

Capítulo IV: Das filas de exame

Capítulo V: Das etapas de exame

Capítulo VI: Da otimização dos procedimentos de exame

Capítulo VII: Do sistema multiclasse<sup>272</sup>

Capítulo VIII: Da divisão de registros e pedidos de registro<sup>273</sup>

Capítulo IX: Regime de cotitularidade de marcas

Capítulo X: Da entrega de certificado de registro

Capítulo XI: Do limite da proteção conferida<sup>274</sup>

Capítulo XII: Das anotações

Capítulo XIII: Das marcas de alto renome

Capítulo XIV: Das marcas coletivas

Capítulo XV: Das marcas de certificação

Capítulo XVI: Das marcas de posição

Capítulo XVII: Do manual de marcas

Capítulo XVIII: Das disposições transitórias e finais

A Portaria INPI/PR nº 8, de 17/01/2022 disciplina variados aspectos dos serviços oferecidos pela Diretoria de Marcas, mas seu alcance é limitado. O Manual de marcas é o ato que contém as diretrizes e procedimentos de análise de pedidos, petições e registros de marcas nos termos dos dispositivos previstos na LPI. É ali que está o detalhamento de como se aplica cada norma que indefere um pedido; como se realiza o confronto entre sinais semelhantes; quais os requisitos necessários para o registro de uma marca tridimensional... e assim por diante.

---

<sup>272</sup> O sistema multiclasse só está sendo utilizado, até o momento, nas designações que chegam ao Brasil via Protocolo de Madri. Os pedidos de registro de marca que entram via nacional continuam sendo uniclasse apenas.

<sup>273</sup> Tal como o sistema multiclasse, esses procedimentos ainda só são aplicados às designações de Madri, e ainda assim, estão pendentes de disponibilização de ferramentas de TI e do sistema IPAS.

<sup>274</sup> Trata-se da apostila padrão aposta em todos os certificados de registro de marca.

Assuntos tratados como cláusula geral estão ali descritos e detalhados. É possível adicionar ou alterar os dispositivos, em conformidade com o art. 86 da Portaria INPI/PR nº 8/22: “O Manual de Marcas estará sujeito a atualizações periódicas, que serão promovidas pelo Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - CPAPD.”.

#### 5.1.4 Proposta administrativa de adoção do *secondary meaning*

Durante anos, o assunto da aquisição da distintividade pelo uso, ou *secondary meaning*, foi desconsiderado administrativamente pelo INPI. Qualquer demanda nesse sentido apresentada nos pedidos e registros de marca era ignorada, ou respondida com “como não há previsão expressa na LPI, o INPI não aceita” e, mais recentemente, no setor de elaboração de pareceres técnicos para instrução judicial “não há parâmetros administrativos para a aceitação da alegação da distintividade adquirida pelo uso”<sup>275</sup>. O assunto era abordado apenas no treinamento inicial dos servidores que examinariam marcas, como um fenômeno (juntamente com a degenerescência de marcas) que, apesar de existir, não tinha previsão legal na LPI e, portanto, não era tratada pelo INPI.

Aos requerentes de marca e a seus representantes legais restava a via judicial. Apenas acadêmicos e doutrinadores abordavam o tema, tanto com posições a favor da aceitação administrativa, quanto contra. Cada um com suas alegações e justificativas. Ao INPI restava um papel passivo e meramente reativo ao assunto.

No entanto, a partir de uma conjunção de fatores, o assunto emergiu. Em meio às discussões sobre os procedimentos para aceitar registro de marca de posição, quando foi verificado que certos sinais só teriam distintividade se esta fosse adquirida<sup>276</sup>; contínuo interesse de parcela da sociedade pelo tema (representantes legais entre outros); a elaboração de tese sobre o assunto; e, por fim, ter sido um dos temas priorizados pelo Grupo Interministerial de Propriedade Industrial – GIPI para discussão<sup>277</sup>.

---

<sup>275</sup> Conforme entrevista dada por Christiano Timbó em 10/03/2023.

<sup>276</sup> Essa informação foi fornecida em entrevista concedida por Schmuell Lopes Cantanhede em 06/03/2023.

<sup>277</sup> Conforme será visto no ponto 5.1.5.

Felipe Augusto Melo de Oliveira, então Diretor de Marcas, pronunciou sua intenção de abordar o tema no 42º Congresso Internacional de Propriedade Industrial da ABPI em 2022<sup>278</sup>, sendo então convidado a detalhar a iniciativa durante um encontro no Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro em outubro de 2022.

Foi realizada reunião interna DIRMA – PFE em 06/10/2022 com a presença dos coordenadores gerais e alguns outros servidores da DIRMA, e, pela PFE, o Procurador Chefe e o Procurador que seria responsável por responder à consulta da DIRMA no sentido de apresentar a questão e propor a formulação de uma consulta à Procuradoria. A consulta<sup>279</sup> foi elaborada e distribuída para avaliação pelos setores envolvidos por meio da NOTA TÉCNICA/SEI Nº 16/2022/INPI/DIRMA/PR<sup>280</sup>, protocolada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) sob o nº 52402.010204/2022-43.

O objetivo e sumário executivo da Nota Técnica foram assim descritos: “Trata-se de consulta referente à viabilidade de aceitação administrativa do fenômeno da aquisição da distintividade pelo uso como fundamento para a registrabilidade de sinais que, de acordo com as normas da LPI, seriam isentos de distintividade intrínseca.”. A nota traz como assunto e motivação:

1.1 Admissibilidade de aceitação da distintividade adquirida pelo uso ("*secondary meaning*") em marcas. Compatibilidade da LPI com o fenômeno da aquisição de distintividade.

1.2 Paralelamente às ações de incremento da produtividade e qualidade do exame em marcas, constitui diretriz da DIRMA promover maior integração do Brasil às cadeias globais de valor por meio da propriedade industrial, bem como enfrentar demandas contemporâneas prioritariamente elencadas pelos usuários nacionais do sistema.

1.3 A questão em apreço vem historicamente sendo requerida como objeto de maior atenção e posicionamento por parte do INPI. A atual gestão da diretoria propõe seu imediato enfrentamento à luz da modernização dos serviços e aprimoramento das regulamentações internas em vigor, a fim de assegurar melhor alinhamento, harmonização de boas práticas observadas em escritórios de propriedade intelectual de referência mundial e expansão do uso do sistema de PI por nacionais (vínculo Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual - ENPI).

1.4 No 42º Congresso Internacional de Propriedade Intelectual da ABPI em 2022 (São Paulo), ao apresentarmos as estatísticas, novos procedimentos e propostas de novas regulamentações, a questão objeto desta Nota Técnica assumiu destacado relevo e aceitabilidade pelos especialistas e público presentes, tendo sido o INPI também convidado à apresentar, na OAB Rio de Janeiro em 27/10/2022, um "status do projeto de regulamentação, critérios propostos para aferição, procedimentos administrativos de requerimento e tempo de validade de proteção para admissão do "*secondary meaning*" no Brasil. (INPI, 2022a, doc. 0684329)

---

<sup>278</sup> Ocorrido em 22 e 23 de agosto de 2022 em São Paulo.

<sup>279</sup> A autora participou tanto da reunião quanto da elaboração da consulta.

<sup>280</sup> A Nota Técnica recebeu a numeração de documento nº 0684329 no SEI.

Em seguida foi apresentada a fundamentação teórica com: a conceituação técnica da distintividade e da aquisição da distintividade; uma breve análise comparativa internacional; precedentes judiciais no Brasil; dispositivos da LPI que poderiam abranger a distintividade adquirida; repercussão nas demais proibições previstas no art. 124 da LPI; limites de uso exclusivo da marca registrada com base na distintividade adquirida; a justificativa para a consulta e, por fim, a questão jurídica a ser respondida que é:

4.32 No sentido de refletir o que ocorre de fato no mercado, *locus* de atuação e desenvolvimento dos sinais marcários, permitindo um maior aprimoramento nas relações de mercado entre titulares e consumidores no que se refere às marcas, e considerando também a recente ampliação da proteção marcária para incluir as marcas de posição, indagamos:

- A LPI comporta o fenômeno da aquisição de distintividade intrínseca e da aquisição de capacidade distintiva para satisfazer os requisitos do art. 122 e as ressalvas de suficiente forma distintiva do art. 124?
- O INPI pode reconhecer administrativamente a possibilidade de registro de marcas que tenham adquirido distintividade pelo uso, mediante a devida comprovação do fenômeno? (INPI, 2022a, doc. 0684329)

Na justificativa para a consulta, os riscos consequentes do silêncio do INPI quanto ao assunto são ressaltados:

- A adoção de critérios distintos entre a instância administrativa (que não reconhece) e a judiciária (que reconhece) pode resultar em insegurança jurídica e ineficiência do sistema de registro de marcas no País. Ao INPI cabe determinar quais são os elementos fundamentais para o reconhecimento do fenômeno, deixando ao judiciário a revisão casuística da aplicação deste de acordo com tais parâmetros. Os critérios estariam centralizados e divulgados amplamente pela autarquia competente sobre os aspectos técnicos;
- A ausência de proteção para marcas que legitimamente passam por este fenômeno causa o risco de perda econômica para o titular, que investe e não tem a proteção condizente com o investimento e sucesso; à cadeia produtiva, que perde investimentos por ausência de proteção; e ao consumidor final, que pode ser afetado pelo aproveitamento parasitário de competidores desleais;
- O desalinhamento com o sistema mundial de PI pode levar à diminuição de investimentos pois um ator internacional pode decidir não investir em um país que não reconheça tal fenômeno como possibilidade para aquisição de direitos; e
- A posição atual do INPI, em aplicar o *secondary meaning* somente para os casos de proteção *telle quelle* previstos no art. 6º, *Quinques*, A (1) da CUP deixa claramente os estrangeiros em posição mais favorável que os brasileiros na defesa de seus direitos de propriedade industrial, uma vez que os primeiros poderão registrar marcas originalmente não distintivas em seus países de origem, e posteriormente, depositá-las no Brasil, como se distintas fossem. Tal aplicação aplicação desrespeita o princípio constitucional da isonomia, vez que permite a estrangeiros a possibilidade de registrar marcas no Brasil com base na capacidade distintiva adquirida pelo uso no mercado no país de origem. (INPI, 2022a, doc. 0684329)

Observa-se que a consulta aponta especificamente para uma possibilidade da aceitação da distintividade adquirida com base na ressalva que consta do inciso VI uma vez que não existe disposição que defina o que seja forma distintiva ou que vede que esta tenha sido adquirida pelo uso:

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**; (grifo nosso) (INPI, 2022a, doc. 0684329)

A consulta, instruída pela Nota Técnica supracitada, foi então enviada pelo Sr. Diretor de Marcas à Procuradoria Federal Especializada na pessoa de seu Procurador Chefe, com solicitação de manifestação da unidade jurídica, a qual, em seguida, solicitou, em 20/10/ 2022, ouvir a Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) sobre o tema.

A CGREC respondeu que também considera ser de “grande relevância a esta CGREC/COREM o esclarecimento das questões formuladas a fim de viabilizar a aplicação do *secondary meaning* no âmbito do INPI” (INPI, 2022a, doc. 0708520). A CGREC observa ainda que:

A aplicabilidade do instituto tende a aproximar o exame de marcas da realidade de mercado com potencial para reduzir o quantitativo de impugnações administrativas e judiciais no que tange a aplicabilidade do artigo 124, VI, da LPI, bem como irá sanear divergência existente na interpretação da LPI entre esta Autarquia e os órgãos do Poder Judiciário. (INPI, 2022a, doc. 0708520)

Para subsidiar a consulta, a CGREC anexou três notas técnicas, as Notas Técnicas INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC N°6 de 2012 (QUALITÁ) e N°8 de 2018 (ATAKAREJO), já referenciadas no ponto 4.2.6 do capítulo anterior, tratando ambas do uso de termos originalmente não distintivos com função distintiva principal do sinal marcário, e a Nota técnica INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/N° 01/2020 (CASA DAS VERDURAS) que tratou do todo indivisível mediante a verificação de circunstâncias de fato decorrentes de uso comum no mercado. Essas notas foram anexadas para ilustrar que a segunda instância administrativa tem emitido pareceres técnicos, com fins a subsidiar decisões em recursos e em processos administrativos de nulidades, levando em consideração as circunstâncias de uso da marca no mercado, inclusive analisando o aspecto distintivo do sinal em exame, entendimentos esses exarados à luz do artigo 6 *quinqüies* C(1) da CUP. Por fim a CGREC concorda com o conteúdo

da Nota Técnica/SEI nº 16/2022/ INPI /DIRMA /PR, solicitando, também, que a manifestação da PFE/GGPI lhe seja retornada para ciência.

Por fim, em 30/12/2022, a PFE /INPI encaminhou sua manifestação por meio do Parecer nº 00033/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, cuja ementa é:

Marcas. *Secondary Meaning*. Proposta de regulamentação sobre a definição de distintividade de forma a poder aceitar administrativamente alegações de sua aquisição pelo uso. **Ausência de impedimento legal. Recomendações.** (INPI, 2022a, doc. 0747037)

Em sua análise jurídica, foi colocado que “a questão jurídica efetivamente submetida à consulta e que será, portanto, objeto da presente análise é: há algum impedimento legal para o INPI admitir por meio de regulamentação específica a análise do uso da marca no mercado para a avaliação da distintividade?”

A PFE declarou que essa abordagem foi realizada com o fim de se evitar a invasão de duas esferas de competência: a primeira e mais relevante, seria evitar a esfera da competência técnica da DIRMA no exame de marcas e na aferição da aquisição da capacidade distintiva; e a segunda seria a própria competência da unidade jurídica consultiva, a PFE/INPI, pois o ato normativo a ser elaborado deverá ser encaminhado à PFE para fins de análise da legalidade e juridicidade: “Desse modo, como não há o ato em si, mas apenas a intenção de edição, procurou-se, ao máximo, não tolher de forma precipitada o espaço de discricionariedade da área técnica com manifestações prévias.”

São citados trechos de manifestações do INPI em apoio à defesa judicial dos atos de registro nos quais é reiterado o posicionamento em não aceitar a aquisição da distintividade por falta de previsão legal, conforme o abaixo:

28. incorre em erro semelhante a autora quando sugere (1) que o uso da marca, sua notoriedade e publicidade acabara por inculcar-lhe distintividade e por identificá-la perante o público como conjunto inalienável da autora e (2) que o exercício da função da marca decorre do seu uso, sendo impossível avaliá-lo no plano puramente teórico. No afã de ver seu pleito atendido, a demandante insinua a aproximação de dois conceitos alheios à realidade da PI no Brasil, quais sejam, o sistema declarativo de proteção marcária e o da distintividade adquirida pelo uso. Todavia, no sistema atributivo que nos rege, a distintividade de uma marca ou a exclusividade conferida por esta não depende do uso - salvo exceção prevista no Art. 129 da LPI e nos casos em que o não-uso determina sua caducidade-, mas no registro validamente expedido pelo INPI. Neste sistema, que pressupõem, idealmente, a prioridade do registro em relação ao uso, não há como fugir ao exame teórico do pedido de marcas. Exame, contudo, que, longe de ancorar-se em abstrações subjetivas, calça-se em normas e procedimentos objetivos que visam avaliar as marcas na realidade legal e mercadológica em que buscam se inserir. Nessa esteira, cumpre-nos cientificar que

não se aplica ao caso em apreço a figura do "*secondary meaning*", isto é, da distintividade advinda do uso prolongado e dos investimentos na marca, uma vez que tal fenômeno, reconhecido por normas legais de outros países, não tem amparo em nossa legislação.<sup>281</sup> (INPI, 2022a, doc. 0747037)

Também foi transcrito o entendimento do Sr. Edson Lobo, procurador e Ex-Diretor de Marcas do INPI, que expõe os fundamentos pelos quais o INPI não reconhece a aplicação da teoria do *secondary meaning*:

- O *secondary meaning* somente teria aplicação nos países que adotam o sistema declaratório e não seria aplicável no Brasil e nos países que adotaram o sistema atributivo de direitos e o “first to file”;
- A norma do artigo 6, *quinquies*, C.1 da CUP somente seria aplicável para as marcas já registradas no exterior quando requeridas no Brasil e somente quando aplicável o princípio “telle quelle” previsto no Artigo Quinquies A.1 da C.U.P.;
- Que o sistema atributivo de direitos não permite que o INPI analise e leve em consideração as circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito e que, portanto, somente tem legitimidade para realizar a análise sobre a distintividade intrínseca e sobre a distintividade por comparação a outros sinais já registrados.
- Que a legislação brasileira não tem previsão da perda ou extinção do registro de marca pela ocorrência da degenerescência da marca (perda da distintividade), que seria o fenômeno reverso ao *secondary meaning*. (CARVALHO, 2020, p 189 / RICCI, 2006. pp. 190-199)

A manifestação da Procuradoria é no sentido de reconhecer a solidez e legitimidade dos argumentos apresentados, uma vez que não há imposição legal ao INPI de analisar o uso da marca no mercado ou a figura do “*secondary meaning*”. Considerou-se que, de uma perspectiva institucional é legítimo e legalmente embasado que o INPI foque seus recursos, já tão escassos, principalmente em pessoal, na execução de suas funções obrigatórias e legalmente estabelecidas. “Em suma, a posição institucional tradicionalmente adotada pelo INPI tem suporte legal, sistêmico e de racionalidade de política pública.”

Contudo, em contrapartida, não foi verificada a existência de qualquer argumento legal específico no sentido de que a LPI vede a análise de situações de fato, como o uso da marca no mercado, com fins à análise a registrabilidade. Ou seja, se a LPI não impõe a obrigação de analisar a distintividade adquirida pelo uso, tampouco a proíbe.

Em sua elaboração teórica, fica claro que, apesar de o sistema atributivo de direito dispensar o exame das circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito, como o uso da marca,

---

<sup>281</sup> Trecho da peça de contestação do INPI nos autos judiciais 00251924320124025101

nada leva a concluir, a partir desse raciocínio, que esse exame é vedado uma vez que ausente qualquer dispositivo legal nesse sentido. Tanto é assim que o INPI já examina circunstâncias de fato ocorridas anteriormente à data do depósito, como nas alegações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI. A manifestação também aponta a utilização do artigo 6 *quinquies* C(1) da CUP pela CGREC na determinação do aspecto distintivo do sinal marcário e sua convivência com outros.

Assim, a manifestação declara que não se verifica impedimento legal para que o INPI realize uma análise com base no uso dos sinais no mercado antecedente ao exame da registrabilidade do sinal.

Quanto à posição de certos autores que, apesar de reconhecerem a auto executoriedade da CUP para a aplicação da teoria do *secondary meaning*, sustentam que a ausência de norma legal tornaria o INPI incompetente para tal, cabendo apenas ao judiciário acatar tais alegações; a manifestação os contraria com os seguintes fundamentos:

Com o devido respeito aos citados pesquisadores, o entendimento segundo o qual a ausência de norma autorizativa impede a atuação do INPI, visto que a citada autarquia estaria restringida em sua competência aos estritos limites autorizativos expressos da lei, não nos parece a mais adequada. Isso porque o citado entendimento parte de uma compreensão de competência administrativa extremamente restritiva e, quiçá já superada, a qual limita a atribuição de competência de um órgão administrativo ao estritamente previsto expressamente em lei. Todavia, tal entendimento sobre a competência administrativa dos órgãos públicos não parece mais condizente com a prática atual na Administração Pública. (INPI, 2022a, doc. 0747037)

Na opinião exarada no parecer, não há impedimento legal para que o INPI proceda à análise da distintividade da marca adquirida pelo uso, principalmente tendo em vista que lhe cabe a competência legal, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 5.648/1970, para analisar as condições de registrabilidade dos sinais marcários, entre os quais a distintividade. Inclusive é feita a afirmação “Decorre dessa competência legal o poder do INPI de regulamentar sua atividade de avaliar e atribuir o registro a requerimentos de marcas.” (parágrafo 42), em total consonância com o discutido na seção sobre o poder regulador do INPI.

Nesse sentido, a manifestação cita trecho de autoria de Luiz Fux em que é abordada uma visão mais atual do poder regulamentar:

É cediço na doutrina que ‘a finalidade da competência regulamentar é a de produzir normas requeridas para a execução de leis quando estas demandem uma atuação administrativa a ser desenvolvida dentro de um espaço de liberdade exigente de regulação ulterior, a bem de uma aplicação uniforme da lei, isto é, respeitosa do princípio da igualdade de todos os administrados’ (MELLO, Celso Antônio Bandeira

de. Curso de direito administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 336)." (ADI 4.218-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 13- 12-2012, Plenário, DJE de 19-2-2013.). ((INPI, 2022a, doc. 0747037)

Nesse sentido, a manifestação da PFE adota uma visão mais moderna e abrangente da função dos órgãos e entidades públicas em suas funções de prestação de serviços público, admitindo que esses entes necessitam editar atos com caráter regulamentador com a finalidade de normatizar sua própria atuação dentro de um espaço de liberdade viabilizada pela forma de redação da legislação, e assim, melhor atender os cidadãos. O próprio INPI é apontado como um exemplo de tal posicionamento uma vez que já editou diversos atos normativos disciplinando os muitos aspectos dos diversos requerimentos a ele dirigidos para a obtenção dos direitos de PI.

Contudo, é abordada a ausência da previsão na LPI do fenômeno da degenerescência, que foi considerado relevante pois se um sinal adquire distintividade, o mesmo sinal, ou outro qualquer, pode perdê-la. Também foi abordado o risco à concorrência decorrente da possibilidade de agentes do mercado se apropriarem de palavras e expressões necessárias, descritivas, comuns e genérica, prejudicando os competidores.

Após a inclusão da manifestação no SEI, a DIRMA, demandante da consulta encaminhou a manifestação para a Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário, para ciência e “eventuais providências cabíveis tendo em vista a incorporação do tema tratado ao Plano de Ação 2023” (INPI, 2022a, doc. 0751392).

Tendo a consulta sido respondida favoravelmente pela PFE, a DIRMA incluiu na proposta do Plano de Ação 2023, do INPI, a seguinte iniciativa estratégica<sup>282</sup>: “*Secondary Meaning* e Marcas não Tradicionais” cujo objetivo é a elaboração de procedimentos de exame técnico para o reconhecimento da distintividade adquirida (*secondary meaning*) de marcas e para exame técnico e registro de marcas não tradicionais. As etapas do projeto seriam: a elaboração dos procedimentos; formulação de consulta pública; o tratamento das sugestões e críticas consequentes da consulta pública; a elaboração de normativos; e, por fim, a devida alteração no Manual de Marcas após a aprovação e publicação dos Normativos. Na proposta inicial, essas etapas seriam finalizadas no final de julho de 2023.

---

<sup>282</sup> A autora foi convidada a colaborar com essa iniciativa estratégica.

Contudo, a determinação das iniciativas estratégicas e seu cronograma de implementação depende da definição de prioridades do CPAPD, e essas prioridades são orientadas parcialmente pelo Plano Estratégico 2023-2026 INPI<sup>283</sup>, que foi publicado por meio da Portaria INPI/PR nº 14, de 13 de abril de 2023. Dentro da carteira de projetos do Plano, dentro do ponto 1 (Otimizar qualidade e agilidade na concessão e registro de direitos de propriedade industrial, alcançando padrões de desempenho de referência internacional) consta o projeto “Distintividade Adquirida e Marcas não Tradicionais” cujo objetivo é “Elaborar procedimentos de exame técnico para reconhecimento da distintividade adquirida (“*secondary meaning*”) de marcas e para exame técnico registro demarcas não tradicionais.”<sup>284</sup> (INPI, 2023b, p.31) cujo prazo de execução foi estendido para o período de 2023 a 2026.

É preciso considerar também que, com a mudança de governo no início de 2023, diversas funções na estrutura regimental do INPI ficaram vagas, entre as quais as da Presidência e a de Diretor(a) da Diretoria de Marcas. Assim, poderá haver uma maior demora, ou até mesmo uma alteração na iniciativa estratégica caso os futuros ocupantes dessas posições decidam pela priorização de certos projetos e não de outros.

### 5.1.5 Proposta de alteração legislativa da LPI

O Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI)<sup>285</sup> é um colegiado cuja atuação, originalmente informal, remonta a meados da década de 1980 diante da necessidade de coordenação das posições do governo federal durante as negociações relativas à PI na Rodada Uruguaí do GATT. O GIPI teve seu funcionamento consolidado na III Reunião da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX). O GIPI foi formalmente criado pelo Decreto Presidencial de 21

<sup>283</sup> Essa informação foi fornecida em entrevista concedida por Schmuell Lopes Cantanhede em 06/03/2023.

<sup>284</sup> O escopo do projeto consta com a seguinte redação: “Realizar estudo comparativo internacional sobre Distintividade Adquirida. Levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas sobre Distintividade Adquirida. Análise de Impacto Regulatório (AIR) sobre Distintividade Adquirida. Realizar estudo técnico para elaboração de procedimentos técnicos sobre Distintividade Adquirida e redesenho de processos. Realizar consulta pública de Normativo e Manual de Marcas sobre Distintividade Adquirida. Adaptar sistemas de TI para Distintividade Adquirida. Realizar estudo comparativo internacional sobre marcas sonoras. Levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas sobre marcas sonoras. Realizar estudo técnico para elaboração de procedimentos técnicos sobre marcas sonoras e redesenho de processos. Realizar consulta pública de Projeto de Lei, Normativo e Manual de Marcas sobre marcas sonoras. Adaptar sistemas de TI para marcas sonoras. Realizar estudo comparativo internacional sobre marcas olfativas. Levantar as necessidades e expectativas das partes interessadas sobre marcas olfativas. Realizar estudo técnico para elaboração de procedimentos técnicos sobre marcas olfativas e redesenho de processos. Realizar consulta pública de Projeto de Lei, Normativo e Manual de Marcas sobre marcas olfativas. Adaptar sistemas de TI para marcas olfativas.

<sup>285</sup> As informações históricas sobre o GIPI foram conseguidas no portal do Governo Federal em: <http://mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/despachos-de-comercio-exterior/9-assuntos/categ-comercio-exterior/564-historico-gipi>

de agosto de 2001 com a atribuição de propor a ação governamental no sentido de conciliar as políticas interna e externa visando o comércio exterior de bens e serviços relativos à propriedade intelectual. Esse Decreto foi revogado pelo Decreto 9.931 de 2019<sup>286</sup> que reinstalou o colegiado com o objetivo de coordenar a atuação do governo federal no segmento de propriedade intelectual, assim como na implementação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Onze Ministérios, com direito a voto, são membros do GIPI, sendo que o INPI é convidado a participar de todas as reuniões. A Resolução nº1/2020 prevê a participação de representantes da sociedade civil por mandatos de um ano. O GIPI tem o poder de convidar entidades ou especialistas externos para reuniões específicas, os quais, no entanto, não têm direito a voto.

Além das reuniões, o Grupo pode constituir grupos técnicos *ad hoc* para desenvolver ações e debates sobre temas específicos, para elaborar documentos, estudos preparatórios e relatórios para embasamento técnico com fatos e dados, com vistas à tomada de decisões pelos agentes políticos.

Nesse contexto, com o objetivo de avaliar o arcabouço normativo da Propriedade Industrial, foi estabelecido, por meio da Resolução GIPI/ME nº 3, de 25 de fevereiro de 2022, Grupo Técnico<sup>287</sup> para o tratamento de diversos temas concernentes às normas de propriedade industrial em vigor no país, estando em consonância com as ações 1.1 e 1.2 do Eixo 4 da Estratégia Nacional de Propriedade Industrial (EINPI)<sup>288</sup> que tem o objetivo específico de modernizar os marcos legais da PI:

1.1 Propiciar espaço para concertação entre diferentes atores em matéria de PI, com a participação de agentes públicos e da sociedade civil. Os participantes, sob coordenação do GIPI, promoverão discussão, revisão e manifestação quanto à adequação técnica de projetos de leis afetos ao tema e articulação de propostas a serem apresentadas ao Congresso Nacional.

1.2 Identificar as demandas de modernização de marcos legais e infralegais junto aos usuários do sistema de forma a mapear gargalos e pontos críticos em matéria de propriedade intelectual, tendo como objetivo aprimorar o ambiente de negócio e aumentar a captura de valor para os produtos e processos protegidos por DPIs, garantir a segurança jurídica para os titulares dos direitos e coibir a produção e

---

<sup>287</sup> O Grupo Técnico foi composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Ministério da Economia (ME); Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA); Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI); Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC); Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras (ANPEI); CropLife Brasil e Grupo Farma Brasil. A coordenação do Grupo ficou a cargo do representante do Ministério da Economia. O plano de trabalho do Grupo está disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/mocoes-e-notas29>

<sup>288</sup> Decreto Nº 10.886 de 07/12/2021

comercialização de produtos ou processos que infringem direitos de PI ou produtos falsificados. (BRASIL, 2021)

Esse Grupo Técnico contou com a participação de diversas órgãos e entidades do Governo e da sociedade civil. O INPI encaminhou solicitação para as áreas finalísticas DIRMA, Diretoria de Patentes (DIRPA) e Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC) para que fossem indicados representantes para participarem do Grupo. De acordo com Gustavo Novis<sup>289</sup>, ponto focal da DIRMA no Grupo, a etapa inicial foi de mapeamento e levantamento dos pontos, sugestões, propostas, questões jurídicas e jurisprudência relevantes. Quanto à participação da DIRMA:

“A DIRMA foi bem propositiva, apresentando mais de sessenta itens e propostas de alteração da lei. Algumas só de melhoria de redação, pequenos ajustes. Outras maiores. Foi feito esse levantamento a partir de contato com todas as áreas da DIRMA. As propostas foram validadas com o Diretor da DIRMA. E foi feito o encaminhamento da proposta. (NOVIS, 2023)

Novis prossegue relatando que a partir das propostas feitas por todos os atores presentes, não apenas o INPI, mas agentes públicos, associações, entes da sociedade civil, iniciativa privada, etc., o Ministério da Economia (ME), como coordenador do Grupo, compilou e identificou temáticas, separando em subtemas. Como havia muitos, foi decidida uma priorização dos temas que os atores considerassem mais relevantes. Foi realizada uma sistemática de atribuição de níveis de prioridade e, a partir disso, o ME apurou os resultados e em uma reunião foram debatidos quais temas seriam encaminhados.

Assim, após a identificação de dispositivos legais passíveis de aprimoramento, foram organizados treze subgrupos de trabalho denominados Diálogos Técnicos: (3 de Marcas, 4 de Patentes, 3 de Contratos, 1 de Indicações Geográficas, 1 de Desenhos Industriais e 1 para outras disposições da LPI).

Os assuntos referentes a marcas foram reunidos em três Diálogos Técnicos, o primeiro tratando do tema “Caducidade”; o segundo tratando do tema “Processo Administrativo de Marcas”, sendo discutidos os tópicos de “Exame Formal”, “Sistema de Oposição” e “Modelo de Recolhimento de Retribuição”; e o terceiro tratando sobre os temas de “Direitos sobre a Marca” e “Registrabilidade – *secondary meaning* e expressões de propaganda”. Cada subgrupo pôde convocar outros participantes para contribuir nas discussões.

---

<sup>289</sup> Gustavo Freitas Lobo Novis, um dos representantes da DIRMA e ponto focal, em entrevista em 06/03/2023.

Em 31 de janeiro de 2023 foi apresentado o relatório final dos grupos, contendo a identificação dos dispositivos legais afetados, assim como proposta técnica com sugestões de alteração da redação da Lei nº 9.279 de 1996 em relação aos temas acima tratados.

No caso do Diálogo Técnico 3<sup>290</sup>, foi sugerida a inclusão de previsão legal expressa para aquisição da distintividade registral em virtude de distintividade adquirida, ou “*secondary meaning*”. Do relatório consta uma contextualização sobre o fenômeno da distintividade adquirida, a falta de sua previsão legal expressa na LPI, assim como sua previsão em tratados como a CUP e o TRIPS. O reconhecimento legal teria como finalidade alinhar a legislação brasileira com normas já previstas em outros países atendendo à demanda da sociedade pelo reconhecimento de marcas que adquiram distintividade pelo uso no mercado nacional. O relatório, para cada um dos temas tratados, apresenta a seguinte estrutura<sup>291</sup> com o intuito de sistematizar as informações de forma idêntica, facilitando a discussão, posterior, pelos agentes políticos:

Quadro 2: Estrutura dos relatórios dos Grupos Técnicos do GIPI

<p><b>I. Identificação do problema que se pretende solucionar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Causas do problema</li> <li>b) Consequências indesejadas</li> <li>c) Dispositivos legais abrangidos</li> </ul>
<p><b>II. Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema</b></p>
<p><b>III. Órgão(s) ou entidade(s) do poder público relacionado(s) diretamente com o tema</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fundamentação legal que ampara/vincula a ação do(s) órgão(s) ou da(s) entidade(s) em relação ao tema</li> </ul>
<p><b>IV. Benchmarking Internacional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Quais outros países poderiam ser referência para o Brasil neste tema?</li> <li>b) O que prevê a legislação destes países?</li> <li>c) É possível saber a experiência/resultado nestes outros países na aplicação da respectiva legislação?</li> </ul>
<p><b>V. Apresentação técnica da proposta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Resumo da proposta:</li> <li>b) Objetivo principal da proposta:</li> </ul>

<sup>290</sup> A autora fez parte desse Subgrupo Técnico.

<sup>291</sup> Essa estrutura foi elaborada na primeira parte das discussões do Grupo Técnico. Após a qual foram convidados outros participantes para cada um dos subgrupos para auxiliar no detalhamento de cada item.

<p><b>VI. Fundamentação técnica da proposta, com fatos e dados:</b></p> <p>a) Quais seriam os possíveis impactos econômicos, jurídicos e sociais da proposta?</p> <p>b) Há outros dispositivos não incluídos no escopo das propostas, mas que podem ser afetados diretamente pela proposta de revisão?</p>
<p><b>VII. Riscos e repercussões:</b></p> <p>a) A alteração poderia gerar alguma controvérsia que leve à judicialização?</p> <p>b) Quais seriam os possíveis impactos operacionais da proposta junto aos órgãos executores?</p> <p>c) Há outros riscos ou repercussões decorrentes da proposta de revisão?</p>
<p><b>VIII. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?</b></p>
<p><b>IX. Qual a atualização mais adequada para cada dispositivo identificado, se cabível (em termos de conteúdo e de forma jurídica)</b></p>

Fonte: Adaptado de GIPI, 2023.

Quanto ao ponto I, as causas do problema foram identificadas como a ausência da previsão na LPI para o reconhecimento do fenômeno da distintividade adquirida pelo uso e o tratamento diferenciado pelas instâncias administrativas (que não reconhecem) e judicial (que reconhece). Como consequências indesejadas foram consideradas as demandas judiciais nas quais a defesa do INPI atualmente é a ausência de parâmetros administrativos para análise do fenômeno, levando a uma análise técnica da demanda pelo judiciário, quando o INPI é o órgão que detém o conhecimento especializado em marcas; e também a posição de determinada parte da doutrina que considera que, por não haver expressão previsão legal, o INPI não poderia reconhecer o *secondary meaning* administrativamente. Por fim, os dispositivos legais abrangidos foram inicialmente identificados como os arts. 122 e 124 (incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI) da LPI. Contudo, no decorrer das discussões, verificou-se que o dispositivo legal a ser alterado seria, na verdade, o art. 159 da LPI.

Quanto ao ponto II, os agentes afetados pelo problema foram identificados como sendo os requerentes de pedidos de registro de marca com aquisição da distintividade pelo uso, assim como seus representantes legais; o INPI; a Justiça Federal e consumidores em geral.

Quanto ao ponto III, os órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente ao tema foram identificados como o INPI, por ser o órgão que realiza o exame técnico e concede e denega os direitos marcários; e o Poder Judiciário Federal, por ser aquele a quem compete julgar as demandas referentes à aquisição da distintividade pelo uso da marca. Foram indicados também que a fundamentação legal que ampara/vincula a ação desses órgãos seriam o art. 2º da Lei 5.648 de 1970, alterado pelo art. 240 da LPI, que dispõe que o INPI tem por finalidade

principal executar as normas que regulam a propriedade industrial; e o art. 109 da CRFB que dispõe que compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que o INPI figure.

Quanto ao ponto VI, foram escolhidos uma série de países considerados significativos e que tenham suas legislações e procedimentos com fácil acesso. Foram selecionados: Austrália, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Japão, México e União Europeia. No que se refere ao que prevê a legislação destes países, as seguintes conclusões foram enumeradas:

- i. O registro de marcas segue procedimentos bastante diferentes em cada país, ainda que seus princípios e proibições estejam bastante harmonizados em vista da CUP (Convenção da União de Paris) e do TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). Todos os países referenciados são parte dos dois tratados;
- ii. Todos os países acima aceitam a aquisição da distintividade adquirida como razão para o registro de marca. Alguns têm disposições expressas em suas leis, outros têm disposições indiretas e outros apenas em suas diretrizes de exame;
- iii. Nenhum deles prevê pagamento de taxa diferenciada para o exame desse tipo de sinal. As provas exigidas são bastante semelhantes, geralmente contemplando um certo período de tempo anterior ao depósito da marca, independente se o sistema adotado é atributivo, declarativo ou misto;
- iv. Os procedimentos para requerer o exame da aquisição da distintividade, como a etapa processual, por exemplo, variam bastante entre os países, em virtude da diferença entre suas legislações e sistemas de exame. Em geral se exige que o sinal já tenha adquirido a distintividade no momento do depósito. (GIPI, 2023, p.14)

No que se refere ao questionamento de se é possível saber se a experiência/resultado nestes outros países na aplicação da respectiva legislação, foi esclarecido que o material consultado se constituía das legislações e procedimentos de exame (quando disponíveis) dos países selecionados. Não foi realizado contato direto com representantes dos escritórios de PI desses países a respeito da aplicação da aquisição da distintividade pelo uso.

Quanto ao ponto V, o resumo da proposta foi a de alteração no art. 159 da LPI com vistas a incluir a previsão da aquisição da distintividade pelo uso durante o exame marcário. A intenção foi a de já determinar certas condições como a obrigatoriedade de comprovação no período anterior ao depósito, assim como em quais etapas processuais o requerimento deverá ser efetuado. A proposta tem o objetivo de tornar possível, e além de questionamentos, o exame de marcas que tenham adquirido a distintividade pelo uso, na esfera administrativa, assegurando assim uma maior segurança jurídica aos usuários do sistema de marcas, tanto os requerentes como os competidores.

Quanto ao ponto VI, que trata da fundamentação técnica da proposta, os seguintes impactos econômicos, jurídicos e sociais da proposta foram considerados relevantes: o aumento na segurança jurídica aos requerentes de marca que poderão desenvolver suas atividades econômicas com a adequada proteção do ativo; um potencial incremento no número de processos administrativos de nulidade perante o INPI, tendo como base legal a falta de distintividade do sinal; uma possível redução no quantitativo de ações judiciais com base no *secondary meaning*; e uma maior complexidade no exame de marcas no que se refere à distintividade do sinal. Outro dispositivo que pode ser afetado pela proposta e que não foi nela incluído foi a eventual alteração na Portaria INPI Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022 que dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas. Isso porque foi debatida a possibilidade da instituição de uma petição própria para o requerimento do exame da distintividade adquirida pelo uso da marca, com retribuição específica e a ser examinada por equipe especializada, nos moldes do que ocorre com o procedimento para o reconhecimento do Alto Renome de marcas.

Quanto ao ponto VII, sobre os riscos e repercussões, foram abordadas possíveis controvérsias que podem levar à judicialização tal com um hipotético aumento de demandas judiciais entre particulares quando o sinal que tenha recém adquirido distintividade, e conseqüentemente exclusividade de uso como marca, ainda for usado como termo relacionado a produto/serviço por terceiros. Contudo considera-se que o benefício da aplicação do fenômeno administrativamente venha a superar o risco residual dos casos já existentes. É preciso levar em conta que já existe judicialização sobre o tema, quando os requerentes recorrem ao judiciário para terem seus sinais registrados com base no *secondary meaning*. Outro ponto abordado são os possíveis impactos operacionais junto aos órgãos executores, o que, claro, refere-se, principalmente, ao INPI. Será necessária a elaboração de procedimentos e diretrizes de exame pela Diretoria de Marcas - DIRMA em conjunto com a Coordenação Geral de Recursos e Nulidades – CGREC, assim como a capacitação dos servidores que serão responsáveis por esse tipo de exame. Também se prevê um discreto aumento no número de depósitos de pedido de marca que tenham sido indeferidos com base na falta de distintividade e que, porventura, considerem-se dotados de distintividade adquirida pelo uso. Outro impacto será a necessidade de tratamento do tema junto aos membros da Procuradoria Especializada que atuam na defesa judicial do INPI. Por fim, outro risco decorrente da proposta é a possibilidade de apropriação de sinais cujo uso deveria ser comum aos competidores. Contudo, acredita-se que uma

cuidadosa elaboração de procedimentos específicos para o registro de marca com base na aquisição da distintividade pelo uso reduzirá a exposição da sociedade a esse risco.

Em relação ao ponto VIII, quanto ao consenso sobre a proposta, foi verificado que sim, existiu concordância entre os membros sobre a necessidade de inclusão do fenômeno na previsão normativa e que a proposta técnica é aceitável.

Por fim, e mais importante, o ponto IX demonstra qual é a alteração normativa proposta. O artigo 159 da LPI apresenta o seguinte texto:

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Propõe-se a adição de dois novos parágrafos com o seguinte teor:

*§ 3º No exame, poderá ser reconhecido que o sinal objeto do pedido adquiriu, anteriormente ao seu depósito, distintividade suficiente para ser reconhecido como marca pelo público consumidor relevante, nos termos do art. 123 (I), (II) ou (III).*

*§ 4º O depositante deverá solicitar a análise da aquisição de distintividade no ato do depósito do pedido ou por meio de petição de recurso administrativo, podendo tal solicitação ser instruída documentalmente em até 60 (sessenta) dias do ato correspondente.*

A adição desses parágrafos almejaria os seguintes resultados:

- A aceitação da aquisição da distintividade pelo uso como condição para o registro de marca constituída por elementos sem distintividade;
- A obrigatoriedade da distintividade ter sido adquirida em data anterior ao depósito do pedido de marca;
- A previsão de que a aquisição da distintividade pelo uso deve ser comprovada junto ao público consumidor relevante, e não ao público em geral.

- A previsão dos dois momentos processuais nos quais o exame da distintividade adquirida pode ocorrer: no exame de mérito em primeira instância<sup>292</sup> ou em grau de recurso, sendo possível a instrução documental no prazo de até 60 dias como ocorre com outros procedimentos (oposição, cumprimento de exigência, recursos, manifestações, etc...);

De posse do Relatório Final com a consolidação dos treze Diálogos Técnicos<sup>293</sup>, que foi encaminhado aos membros dos Diálogos Técnicos em 6 de abril de 2023, caberá ao Grupo Técnico apresentar os resultados ao GIPI (agora parte do MDIC, como resultado do desmembramento do ME) que avaliará os resultados, assim como o impacto regulatório quando necessário, realizar consulta pública e encaminhar proposta de atualização normativa.

Cabe um adendo relevante a respeito da proposta de alteração legislativa. No Diálogo Técnico 1, que tratou de caducidade, o respectivo relatório apresenta uma proposta que altera o art. 143 da LPI no sentido de incluir a previsão de caducidade do registro de marca em caso de perda da capacidade distintiva do sinal por ter se transformado na designação genérica dos produtos/serviços, como consequência da atividade ou inatividade de seu titular. Essa adição solucionaria uma das preocupações em relação à aceitação do registro de marcas que tenham adquirido distintividade pelo uso. Afinal, se o uso pode conferir a distintividade, o desuso pode retirá-la. Caso essa proposta tenha sucesso, isso poderia criar um impacto na proposta de alteração legislativa do art. 159 da LPI, uma vez que, a princípio, estariam definidas as etapas processuais de exame de mérito do pedido em primeira instância e exame de recurso como aquelas em que o requerimento do reconhecimento da distintividade adquirida pode ser arguido. Não foi prevista uma etapa na manifestação à caducidade. Portanto será necessária a atenção à integração dos dispositivos legais a ser alterados

## 5.2 Aspectos técnicos

Nesta seção serão tratados os aspectos relacionados a um potencial exame de requerimentos de reconhecimento da aquisição da distintividade pelo uso devido ao fenômeno do *secondary meaning* no futuro. A primeira questão, sem sombra de dúvida, é a total falta de experiência no assunto. Administrativamente não há qualquer experiência, e na esfera judicial ela é limitada.

---

<sup>292</sup> Isso significa que não seriam formuladas exigências para comprovação da distintividade nos casos em que os examinadores de marcas considerassem que o sinal deve ser indeferido com base nos incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI.

<sup>293</sup> Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/arquivos-1/relatorio-final-gt-normativos-pi.pdf/view>

Nas jurisdições estudadas no capítulo 2, o exame administrativo se fundamenta em robusta jurisprudência em vista do caráter da aplicação do direito consuetudinário nos EUA e nas experiências diversificadas na UE. O Brasil não conta com nada disso e só lhe resta se espelhar nas experiências estrangeiras, adaptá-las à realidade nacional, e ao mesmo tempo regular o alcance da aplicação do *secondary meaning* mediante decisões do corpo técnico e gerencial com vista ao interesse público.

Nesse contexto, é importante ressaltar que na DIRMA há um servidor que tem conhecimento prático no exame de pedidos com requerimento de reconhecimento de distintividade adquirida. Christiano dos Santos Timbó é Tecnologista em PI, lotado da Diretoria de Marcas desde 2006. Em 2017, ele foi selecionado para um programa de intercâmbio de 2 anos com o EUIPO chamado *Seconded National Expert* (SNE), no qual ele desempenharia as mesmas tarefas que um funcionário do EUIPO. E entre essas tarefas se incluía o exame de pedidos de marca em que os requerentes solicitavam o reconhecimento de *secondary meaning* para seus sinais. Em entrevista<sup>294</sup>, Timbó (2023) prestou diversas informações sobre como ocorre o exame de marcas em geral e o de marcas com pedido de reconhecimento do *secondary meaning* em particular, assim como compartilhou de sua visão única de quem já examinou o tema e que também tem como atual função a elaboração de pareceres técnicos para a instrução de ações judiciais referentes a marcas.

O exame de marcas no EUIPO tem uma característica bastante diferente daquele empreendido na DIRMA. Enquanto no Brasil um examinador solicita um pedido e o examina totalmente, no EUIPO ocorre um exame em duas etapas. Há um time de examinadores experientes<sup>295</sup> que, em um período de cerca de 3 horas, diariamente, efetua o exame de mérito de proibições absolutas<sup>296</sup> de uma quantidade relativamente grande de pedidos para os padrões brasileiros: entre 55 e 65 processos (a depender de questões gerenciais de controle de prazos). O resultado desse exame preliminar é um parágrafo em que o registro é considerado aprovado ou recebe uma recusa provisória. Os processos com recusa provisória são então passados para um outro time de examinadores que elaborarão as cartas de recusa mediante uso de modelos. As recusas devem ser fundamentadas por esses examinadores, e caso os requerentes venham a se manifestar, o mesmo examinador que publicou a recusa analisará as alegações. Essa é uma

---

<sup>294</sup> Em entrevista concedida em 10/03/2023.

<sup>295</sup> Chamado de time “ICE”, um grupo de exame intercolaborativo.

<sup>296</sup> As proibições relativas, quanto ao exame da disponibilidade, são examinadas em sede de oposição.

síntese bastantes superficial do processo, mas para os fins do presente estudo, é o suficiente. A seguir, dividimos as ponderações de Timbó em alguns itens a partir das questões formuladas:

Frequência de requerimento do reconhecimento da distintividade pelo uso e quem o realiza:

Não é muito comum, mas esse é um exame como qualquer outro e é realizado por todo o corpo de examinadores, não havendo um grupo especializado.

Momento em que é requerido o reconhecimento da distintividade:

embora o Regulamento da Marca Europeia preveja essa possibilidade, o entrevistado não chegou a ver um caso em que o requerente já peça, no momento do depósito, o reconhecimento do *secondary meaning*. Isso seria uma espécie de “confissão” de que o sinal é isento de distintividade. O normal é que se peça o reconhecimento da aquisição da distintividade como tese de defesa frente à recusa provisória.

Quais parâmetros são usados para o exame de pedidos com *secondary meaning*:

há uma série de parâmetros que constam no manual (Orientações) e se solicita que se mencione jurisprudência nos pareceres: “É recomendável se buscar outros casos quando você for redigir, nos quais as mesmas alegações foram apresentadas” (TIMBÓ, 2023). Ele informou que os examinadores usam o *eSearch Case Law*<sup>297</sup>, que é um sistema aberto no qual é possível pesquisar decisões do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e acórdãos do Tribunal Geral, do Tribunal de Justiça e dos tribunais nacionais da Europa. Também há uma orientação dada aos examinadores de que o *secondary meaning* só pode ser aplicado da forma mais precisa possível, pois a marca pode alcançar esse status para um único produto e não para outros. Como exemplo disso temos a cor lilás, que angariou *secondary meaning* para chocolates, mas não para outros produtos alimentícios.

Forma de exame do pedido:

a maneira mais direta é buscar razões para negar o reconhecimento. Um exemplo dado é a questão dos idiomas já abordado no capítulo 2: a aquisição de distintividade da marca deve ser comprovada nos países que falam e compreendem a linguagem. Por exemplo, marcas no idioma inglês devem apresentar provas de *secondary meaning* na Irlanda e em Malta. Se não houver provas de Malta, o *secondary meaning* é imediatamente negado. Timbó (2023) abordou diversos outros exemplos, como o caso de uma marca em português em que as provas que estavam em qualquer outra língua foram desconsideradas; provas referentes a marcas nominativas, quando apresentavam a marca junto

---

<sup>297</sup> <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/esearch-case-law>

a qualquer elemento gráfico também eram desconsideradas “pois não sabe qual a contribuição perante ao consumidor que aquele elemento gráfico fornece quando se trata de uma marca nominativa.” Contudo ele destaca que o EUIPO é bastante “permissivo” com prazos, especialmente considerando a experiência brasileira na qual as metas são constituídas por quantidades. As metas lá, por outro lado, são em tempo e os prazos são longos, há várias etapas e o requerente pode pedir extensões de prazo sem mesmo dar uma razão para isso.

Problemas no exame da documentação: Timbó (2023) declarou que o maior problema que enfrentou referiu-se ao exame de dados relativos às redes sociais:

(...) isso é muito complicado porque são métricas muito diferentes as quais você não consegue exatamente ter noção de qual é o alcance daquilo ali; o que significam os números apresentados. Eu tive que aprender aquilo por conta própria, O que significa você ter tantas curtidas, visualizações, seguidores? Então aquilo dali era importante porque o fato de você ter uma série de acessos não significa que tenha interação. Se você tem um número de visualizações de um vídeo isso não significa que ele foi assistido integralmente e coisas similares. Mas isso, além de ser muito difícil para o examinador, isso é muito difícil, extrapolando para o meu trabalho atual, eu acho muito difícil de explicar para o judiciário, que também não vai ter um conhecimento muito grande daquilo. Impressiona muito o número de 100.000, 200.000, mas o que realmente significa aquilo? O que são interações significativas? Isso eu ainda acho o mais complicado. De explicar se aquilo ali tem algum grau de relevância para a análise do caso. Eu acredito que será o maior desafio caso o INPI entenda analisar o tema.

Ele prossegue destacando que sempre havia documentação de redes sociais, assim como matérias da imprensa, investimento em publicidade, declarações de representantes comerciais. Ele também afirma que, nos dois anos que passou no EUIPO, não se deparou com nenhum pedido que fornecesse documentação comprobatória completa o suficiente para garantir o reconhecimento da aquisição da distintividade pelo *secondary meaning*: “nenhum sinal que começou como descritivo e que agora é um indicador de origem comercial único, ele provavelmente era continuamente utilizado por diversas fontes comerciais.” (TIMBÓ, 2023).

Ao ser questionado sobre quais comentários ele considera pertinentes ao assunto, Timbó (2023) ofereceu uma série de ponderações sobre a eventual aplicação no Brasil. Inicialmente ele observa que a questão do uso exclusivo por um prazo razoável pode ser algo mais simples de alcançar em países e regiões menores, mas no Brasil, com suas dimensões continentais, será bem mais difícil comprovar que determinado sinal composto por elementos inapropriáveis teve uso exclusivo o suficiente para ser reconhecido como única fonte comercial dentro do nosso país. Ele indica o caso da marca CASA DO LOJISTA, referente a uma ação judicial<sup>298</sup>

---

<sup>298</sup> 13ª VF/SP n.º 5009283-72.2020.4.03.6100.

impetrada pelo titular da marca objetivando desconstituir as apostilas aplicadas sobre os registros de n.º 822930463, 822930480, 822930471, 822930498, 822930501, 822930510 e 909164495, todos para a marca CASA DO LOJISTA, para que a autora passasse a ter a exclusividade de uso da referida expressão.

A autora da ação alega que a restrição não faz mais sentido visto que sua marca adquiriu notoriedade perante o público consumidor que passou a considerar a marca como elemento designativo de origem comercial por meio do fenômeno do *secondary meaning*. E que, devido à apostila aplicada (sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos), outras empresas poderiam utilizar o mesmo sinal de má fé, provocando a diluição da marca e o desvio da clientela da autora. Ao mesmo tempo em que alegou o *secondary meaning* a autora ainda alegou que, na origem, o sinal seria distintivo.

Timbó (2023) redigiu o parecer técnico para instruir a defesa judicial do INPI. Nesse ponto é importante observar que, devido à sua experiência junto ao EUIPO, ele solicitou anuência junto à chefia imediata para oferecer mais informações sobre o *secondary meaning* do que era a prática anterior. Ainda que o parecer técnico continue declarando que:

Quanto ao tema do *secondary meaning* e sua aplicação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cumpre esclarecer que o **Instituto não dispõe de parâmetros normatizados para a aferição de pedido de reconhecimento de distintividade adquirida em sede administrativa, quer dizer, quando provocado diretamente pelo interessado com essa finalidade específica.** (grifo no original) (INPI, 2020a)

Foi incluída a seguinte observação:

Contudo, a Autarquia entende como pertinente seu posicionamento acerca da presente questão, dada a repercussão de nulidade diretamente incidente sobre atos administrativos por ela emanados, tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem desconsiderar a possível oneração dos cofres públicos decorrente de honorários sucumbenciais. (INPI, 2020a)

Assim, com o objetivo de fornecer subsídios ao juízo no momento da análise do pleito, Timbó citou doutrinadores nacionais - BARBOSA e BEYRUTH, assim como apontou trechos de ações judiciais contendo alegação de *secondary meaning*, de forma a apresentar o conceito do fenômeno e também sobre os critérios e documentos a serem analisados para aferição da sua ocorrência ou não; passando, a seguir, a examinar a documentação comprobatória apresentada pela autora.

Em sua peça técnica, Timbó opinou que os documentos “não parecem ser capazes de demonstrar cabalmente que o consumidor médio reconheceria o signo como indicador de origem comercial dos produtos e serviços relevantes.” (INPI, 2020a):

- a) O fenômeno do *secondary meaning* deve ocorrer com todos os produtos e serviços elencados nos certificados dos registros:

Tal requerimento imputa no reconhecimento de que o público consumidor médio atribui tal significado **comercial a uma gama extensa de produtos e serviços, os quais possuem pouca ou nenhuma relação de afinidade entre os mesmos além de sua oferta através de um mesmo canal comercial físico ou virtual**. Em virtude da excepcionalidade da medida, supramencionada, esta Coordenação entende, em alinhamento à prática adotada nos mais prestigiosos escritórios de propriedade industrial ao redor do mundo, **que a comprovação de tal condição seja realizada para cada categoria de produto ou serviço sob escrutínio**. (grifos originais) (INPI, 2020a)

- b) A marca CASA DO LOJISTA tem apresentação mista, mas o requerente propõe que a expressão nominativa já seria capaz de identificar a origem comercial dos produtos e serviços, contudo os elementos de prova só trazem a marca na apresentação mista originalmente concedida pelo INPI, assim “não há como afirmar, diante da ausência de pesquisa de mercado conduzida de forma adequada e/ou outros elementos pertinentes, que os elementos figurativos não influenciaram a percepção do público consumidor ao associar os produtos e serviços em causa e sua origem comercial” (INPI, 2020a)
- c) Os dados referentes ao investimento em publicidade não seria, *per se*, suficiente para demonstrar a existência de uma relação de associação entre a quota do mercado/publicidade e a percepção dos consumidores. São necessários outros documentos que comprovem o efeito da promoção e publicidade da marca, como tipos de mídia, extensão geográfica, pesquisa de reação, etc.
- d) Quanto à presença na internet, e conforme já mencionado, meros números de acesso não se constituem em métrica confiável para demonstrar a associação da marca com o produto/serviço na mente do consumidor.
- e) A ausência de pesquisas de mercado ou de percepção do público consumidor.

O entrevistado ainda aponta que um dos critérios para o reconhecimento da ocorrência do *secondary meaning* é o uso substancialmente exclusivo. Assim, por meio de pesquisa na internet, ele encontrou diversas outras empresas utilizando a mesma expressão em outras

unidades da federação (a autora é de São Paulo). Além do parecer referente à marca CASA DO LOJISTA, Christiano Timbó indicou outros processos com pareceres com teor similar<sup>299</sup>.

Outro comentário pertinente a respeito da possível aplicação do fenômeno pelo INPI é o mesmo ponto abordado no capítulo 2 quanto à classificação do sinal como inapropriável ou não e quanto à análise dos recursos reformados:

Eu acho que a nossa problemática que eu vejo mais complicada é se aqueles sinais realmente deveriam ter sido indeferidos ou não, porque a maioria dos casos (judiciais) que já voltaram pra gente com a resposta, eles resolveram sem a base do *secondary meaning*, eles disseram simplesmente que o sinal é registrável. Eu expressaria a minha preocupação que é o fato da gente analisar o *secondary meaning* em um sinal que tem distintividade porque para esses sinais será muito mais fácil produzir provas de que aquilo é reconhecido como uma marca porque na verdade ele o é. Isso eu vejo como um desafio. (TIMBÓ, 2023)

O diálogo com o judiciário também faz parte das ponderações do entrevistado, até porque, em vista das tarefas por ele efetuadas na DIRMA, é um assunto que lhe é muito familiar:

A partir do momento em que se consolidem regras, será preciso dialogar com o judiciário explicar porque as diretrizes seguem aqueles parâmetros; senão simplesmente serão desconsiderados. É preciso se basear em textos robustos academicamente, e claros na nossa descrição no Manual. O material tem que ser sólido, porque será uma experiência única. A gente vai começar essas coisas. Os casos são poucos. (TIMBÓ, 2023).

Por fim, ele ressalta que o exame adequado do *secondary meaning* é muito importante pois:

No cerne está o interesse público porque ao reconhecer aquilo você está retirando algo da coletividade, que em tese, se ele está sendo examinado por *secondary meaning*, o sinal era desprovido de distintividade, portanto estava na *res publica*. Se era do direito da coletividade, para que ele passe a esse grau, para que possa ser apropriado pelo direito privado, a barreira tem que ser muito grande. A comprovação tem que ser muito robusta e o cuidado na comprovação tem que ser muito grande para que se evite a concessão da tutela privada. (TIMBÓ, 2023).

Além das questões levantadas por Christiano Timbó, há outros pontos relativos ao exame técnico que deverão ser avaliados sobre qual seria a melhor forma de tratar:

Idioma e extensão geográfica da comprovação: na UE, como já foi esclarecido, só é preciso comprovar o *secondary meaning* nos países em que aquele idioma é compreendido. No Brasil,

<sup>299</sup> GESTÃO 4.0 – processos nº 917783972 e 917784030 (26ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO n.º 5029545-72.2022.4.03.6100); HEDGE INVESTMENT – processos nº n.º 913069167 e 913069388 (13ª VF/RJ n.º 5071782-12.2020.4.02.5101); MERCADO BITCOIN – processo nº 911791841 (31ª VF/RJ n.º 5022522-63.2020.4.02.5101); e ABSOLUTE INVESTIMENTOS – processo nº 906132185 (25ª VF/RJ n.º 5007648-73.2020.4.02.5101).

cuja única língua oficial é o português, isso significa que a comprovação deverá ser realizada em todas os estados? É razoável supor que sim. O registro de marca é válido nacionalmente, então não faz sentido reconhecer o *secondary meaning* cuja comprovação for regional. Como visto no caso CASA DO LOJISTA, mesmo que o titular conseguisse comprovar a aquisição da distintividade junto ao público do estado de São Paulo, não seria cabível conceder a exclusividade à expressão nominativa visto que em outras regiões do país tal expressão pode permanecer com seu sentido primário ou, pior ainda, ser associada a outra origem empresarial.

E por outro lado há outra questão relacionada a idioma. O procedimento na Diretoria de Marcas é o de tradução de termos estrangeiros como regra geral (tal como nos EUA). Então qualquer termo desprovido de distintividade, ainda que em outro idioma, será indeferido como marca caso não seja acompanhado de elementos gráficos que lhe confirmem algum grau de distintividade. Contudo, há que se considerar o fato que a grande maioria da população não fala outro idioma, ainda que reconheçam certos termos considerados jargões em determinados segmentos.

O British Council realizou uma pesquisa recente<sup>300</sup> (2022) no qual revela que apenas 1% da população fala inglês fluentemente. A parcela da população que fala, mas não fluentemente, representam 5%. O idioma espanhol seria falado por cerca de 3,3%<sup>301</sup>; o alemão por 0,5%<sup>302</sup>, o italiano por 0,3%<sup>303</sup> e o japonês por 0,2%<sup>304</sup>. Os idiomas alemão, italiano e japonês são fortemente presentes junto às comunidades imigrantes em São Paulo e na região Sul.

Então é perfeitamente possível que um termo em outro idioma, mesmo sendo considerado irregistrável para fins de registro de marca, seja considerado distintivo pela população que consome o bem, tornando mais fácil a obtenção de provas que comprovem a aquisição da distintividade, já que para a maioria da população, a marca sempre foi distintiva.

Quanto aos aspectos jurídicos, as referências consultadas embasam o entendimento que o INPI, em sua função institucional, pode emitir normativos que possibilitem ao seu corpo funcional seguir procedimentos e diretrizes com o objetivo de melhor atender aos dispositivos da LPI. No

---

<sup>300</sup> Fonte: <https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/brasil-tem-1-da-populacao-fluente-em-ingles>

<sup>301</sup> Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Hispanophone>

<sup>302</sup> Fonte: <https://www.dadosmundiais.com/linguas/alemao.php>

<sup>303</sup> Fonte: <https://www.dadosmundiais.com/linguas/italiano.php>

<sup>304</sup> Fonte: <https://www.dadosmundiais.com/linguas/japones.php>

que se refere ao tema da aquisição da distintividade adquirida, o fenômeno do *secondary meaning* já é reconhecido judicialmente e o único fator que parece impedir sua aplicação administrativa seria, inicialmente, a falta de previsão expressa e, atualmente, a falta de iniciativa nesse sentido. Contudo a falta de iniciativa parece estar em um processo de ser ultrapassada tendo em vista a realização de uma consulta à PFE/INPI sobre o cabimento da aceitação administrativa nos limites da LPI atual; assim como a realização do Grupo Técnico do GIPI com vistas a melhorias e alterações da LPI.

Quanto aos aspectos técnicos, foi visto que há uma série de desafios a serem enfrentados: desde a falta de conhecimento do corpo funcional, a falta de jurisprudência no assunto e até mesmo as decisões que terão que ser tomadas durante uma eventual elaboração de procedimentos e diretrizes. Será necessário também criar um diálogo com o judiciário para que as decisões sejam coesas com os entendimentos administrativos. E por fim, terão que ser realizados outros estudos e procedimentos específicos para aqueles sinais que, considerados não distintivos, não são os incluídos no inciso VI.

Por fim, vale a pena ressaltar que o presente estudo limitou-se a abordar os sinais isentos de distintividade incluídos na proibição do inciso VI<sup>305</sup> da LPI, mas, caso a aquisição da distintividade venha a ser aceita como condição para o registro de marcas pelo INPI, é essencial ter-se consciência de que outros sinais, considerados isentos de distintividade deverão ser incluídos no rol daqueles que podem angariar distintividade pelo uso, que são:

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

(...)

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

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

(...)

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

(...)

---

<sup>305</sup> “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;”

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

Se for aceita a proposta de admissão administrativa, conforme descrita na seção 5.1.4, haverá flexibilidade para que o INPI/DIRMA possa normatizar o assunto e até determinar um escalonamento na aplicação à medida que se acumula experiência: se inicia com os procedimentos referentes à proibição do inciso VI (e do XVIII) até que se ganhe conhecimento. Após outros estudos mais sólidos sobre o assunto, estabelece-se uma ordem, como por exemplo: sinais de propaganda; forma necessária, comum ou vulgar do produto; e cores. Ainda que o inciso II esteja incluído no rol dos sinais isentos de distintividade, é bastante difícil que uma letra, algarismo ou data alcancem distintividade adquirida pelo uso tendo em vista sua constituição e a coexistência com diversos registros desses caracteres na forma figurativa.

Por fim observamos que, quando da pesquisa sobre as legislações dos EUA e da UE, grande quantidade de casos da jurisprudência se referia a marcas figurativas e tridimensionais. Talvez caiba uma pesquisa junto aos requerentes e a seus representantes legais sobre quais sinais devem ter um estudo mais aprofundado primeiro.

Já se for aceita a reforma da LPI nos termos propostos pelo GIPI, a aplicação do *secondary meaning* passa a ter vigência a partir de data determinada quando da aprovação da reforma, com ou sem procedimentos elaborados. A conclusão a esse respeito é que seria desejável que já se construa, administrativamente, um conjunto de fundamentações robustas para o exame desses outros sinais sem distintividade, sob o risco de o INPI ser pego de surpresa.

Assim, após todas as ponderações, passa-se às conclusões.

## CONCLUSÕES

Quando o projeto para este estudo foi aprovado, a aquisição da distintividade pelo uso era mera observação nos livros contendo doutrina sobre marcas e o presente estudo teria, hipoteticamente, aplicação em um futuro não definido. Não havia discussão sobre o tema no INPI e poucos casos eram julgados no judiciário. Quando a tese começou a ser escrita essa situação pouco tinha se alterado. Mas como uma demonstração do quanto a sociedade e o conhecimento podem mudar rapidamente, em cerca de um ano o “*secondary meaning*” passou a ser objeto de estudo na esfera administrativa, assim como um item em proposta de alteração legislativa da LPI.

O objetivo principal da tese era verificar se a aquisição da distintividade pelo uso – conhecido por “*secondary meaning*”, poderia ser condição para o registro de marcas pelo INPI. Nesse contexto, a principal dúvida era se o INPI poderia elaborar normativos que permitissem esse reconhecimento sem haver alteração no texto legal que o tornassem expresso. Foram compilados argumentos e referências que apoiavam essa possibilidade. E, em consonância com a pesquisa levada a cabo, a resposta da consulta feita à PFE/INPI pela Diretoria de Marcas sobre o assunto foi no sentido de corroborar esse entendimento. Ainda que não haja disposição expressa no sentido do exame da distintividade adquirida, também não há qualquer disposição que a contrarie. E, considerando a capacidade técnica e normativa do INPI para publicar atos que organizem e disciplinem a aplicação dos dispositivos da LPI, a adoção da aquisição da distintividade pelo uso da marca como condição para o registro se mostra como perfeitamente plausível e factível. Estando confirmada a hipótese principal da tese, passa-se a outras considerações.

Desde os dias em que sinais distintivos eram simples instrumentos para informar ao consumidor distante qual tinha sido o produtor responsável pela qualidade do produto, muito mudou. A marca se transformou em um valor em si mesma, e sua qualidade pode não ter relação com o produto ou serviços em vista da percepção criada pelos investimentos publicitários. Barbosa (2007) aventa a possibilidade da marca ser o primeiro dos direitos de propriedade industrial em que o objeto real da proteção seria puro investimento, e que sua construção por meio da propaganda tem muito a ver com a construção de um personagem em um romance (ambos sem respaldo na realidade).

Ainda assim fato é que as marcas são fontes de informação e produtos dos esforços das empresas no mercado. Desta forma, seu caráter distintivo é um componente essencial no âmbito da concorrência. Apesar do reconhecimento do instituto do *secondary meaning* pela impressão do próprio consumidor e de a questão já ter sido apreciada em algumas decisões do Judiciário Brasileiro<sup>306</sup>, há poucos estudos elaborados para a aplicação efetiva do instituto do significado secundário na esfera administrativa no Brasil. A busca de um maior rigor quanto à comprovação da força/fama de uma marca na impressão do consumidor, bem como a opinião do próprio INPI, nas ações movidas na esfera da Justiça Federal, deveriam ser critérios adotados para a melhor aplicação do *secondary meaning*, para que as decisões judiciais não sejam fundamentadas apenas em critérios subjetivos dos juízes e desembargadores, nem sempre especializados em PI (Brito e Oliveira, 2008).

É indiscutível que o tema gera um grande debate na doutrina e na jurisprudência por estarmos tratando do cerne, da própria razão de existir da marca, que é seu poder distintivo, que delimita e define a possibilidade de sua proteção e o grau de extensão desta, conferida pelas leis nacionais, assim como seus impactos econômicos no mercado. É a distintividade também que garante a concorrência leal na economia.

Existe uma relação dialética entre as pressões da economia real e o processo regulatório. A teoria econômica avalia o efeito das regulamentações nos mercados e no bem-estar, formulando prescrições políticas apropriadas (Ramelo e Silva, 2006). Nesse sentido, considerando que o registro de marcas com base na aquisição da distintividade pelo uso efetivamente ocorre, conforme comprovado por decisões judiciais, assim como a partir da experiência estrangeira, conclui-se que o procedimento administrativo deve espelhar essa realidade.

Diversas considerações devem ser feitas a respeito: a grande maioria das marcas no Brasil e no mundo tradicionalmente tem impacto muito limitado, seja geográfico, seja em um mercado consumidor restrito. Poucas marcas têm realmente impacto amplo. Ainda que a tecnologia da informação tenha potencial para mudar isso ao tornar tudo facilmente disponível, as marcas continuam, em sua maioria, limitadas (muitas vezes por questões de capacidade de produção dos titulares). Casos de marcas registradas com *secondary meaning* em outros países demonstram que, em geral, é necessário comprovar esse fenômeno junto ao público consumidor relevante naquela jurisdição.

---

<sup>306</sup> Referentes, por exemplo, às marcas Polvilho Antisséptico, Ultragaz, Cultura Inglesa e Alpargatas.

Contudo, em um mundo globalizado, como avaliar a dimensão desse público consumidor? Pelas redes sociais, cuja métrica de avaliação de impacto não é das mais claras e que ultrapassa o princípio da territorialidade? Outra questão é se faz sentido, economicamente, permitir a existência de registros exclusivos de expressões originalmente não distintivas. Havendo tantas opções para desenvolvimento de uma marca, porque investir em um sinal que será, de pronto, negado pelo INPI? Ou, caso eventualmente a aquisição da distintividade pelo uso seja adotada administrativamente, exigirá um investimento muito grande em publicidade e em logística para que se alcance a devida proteção? Afinal, se um dos objetivos principais da legislação marcária é proteger a capacidade dos consumidores de identificar e distinguir os bens de origens comerciais em competição, garantir direitos sobre sinais não distintivos e fazer valer esses direitos não apenas não aumentaria essa capacidade em nada, mas poderia causar confusão.

Ainda que a prática concorrencial demonstre que existe uma predileção dos requerentes/titulares de marcas (assim como de seus times de marketing) por marcas descritivas, capazes de se associar o produto ou serviço imediatamente perante o consumidor (RAMSEY, 2003; MACHADO, 2013), na verdade esse tipo de marca conta com o ônus da convivência com diversos sinais semelhantes no segmento mercadológico, sendo mais custoso se sobressair perante à concorrência e produzir um efeito único sobre os consumidores.

Da mesma forma que o INPI evoluiu nos seus procedimentos de exame com iniciativas no sentido de evitar o deferimento de sinais sem distintividade, é necessário desenvolver estudos e mecanismos para avaliação se há sinais que efetivamente se tornaram distintivos através do uso. Será que no Brasil isso efetivamente ocorre? E isso em um contexto em que também se leve em conta um mercado em que as marcas vão se tornando mais que um símbolo dos produtos/serviços que identificam, mas um objeto de poder econômico, de status e até de expressão pessoal.

É possível interpretar, através da análise das leis de marcas e dos acontecimentos históricos, que as alterações nas normas que regem a proteção dos sinais marcários guardam relação com os ditames do mercado e com a evolução do comércio de mercadorias assim como o fornecimento de serviços, sendo alteradas à medida que seja necessário ou exigido pelos atores envolvidos. Por outro lado, uma análise possível sobre a falta de alterações legais na LPI é de que isso seja resultado de um conjunto de condições, entre as quais pontuamos que o atual sistema é considerado suficientemente funcional e que há desinteresse legislativo pelo assunto em vista de matérias mais prementes. De qualquer maneira, é razoável supor que à medida que

as características dos mercados se alterem, haverá um impacto sobre as normas marcárias, levando, em algum ponto no futuro, a novas alterações nas leis as quais não podemos divisar ainda.

A concessão do registro de marca para um titular impacta a concorrência, pois esta não pode mais usar sinais iguais ou semelhantes para produtos/serviços do mesmo segmento; ou seja, gera uma restrição para a concorrência em um certo segmento do mercado. Assim, adotar a aceitação da distintividade adquirida significa a imposição de uma restrição ainda maior à concorrência, que poderá enfrentar problemas na utilização daquelas expressões, ainda que em sua função descritiva primária. Portanto é necessário que a barreira criada para impedir a concessão de má qualidade de marcas isentas de distintividade, tanto inerente quanto adquirida, seja grande, sob pena de prejudicar a desejada eficiência das marcas em suas funções econômicas (de diminuir custos de busca para o consumidor/estimular investimentos em qualidade do produtor) e de indicação de origem.

Além da conclusão de que sim, a aquisição da distintividade pelo uso pode ser condição para o registro de marcas no INPI administrativamente, temos outras conclusões que, resumidamente são: o fenômeno do *secondary meaning* é real e pode ser comprovado; os documentos comprobatórios não são de simples análise (especialmente dependente do quão não distintivo é um sinal); a fronteira entre sinais distintivos e não distintivos não é clara; os procedimentos de exame de marcas no que se referem à distintividade, ainda que estejam mais detalhados do que no passado, ainda guardam um grande nível de subjetividade, especialmente quanto à existência de cunho distintivo; há pouca fundamentação das decisões do INPI no que se refere ao exame da vedação do inciso VI do art. 124 da LPI; já convivem milhares de marcas registradas, à princípio, sem distintividade.

Todas essas conclusões levam a uma série de “necessidades”: de treinamentos contínuos do corpo funcional; de melhor fundamentação das decisões, o que pode estar atrelado a uma diminuição da meta e contratação de novos servidores; de criar, sem pressa e com cuidado, extensos estudos com auxílio daqueles com experiência, procedimentos sólidos para a aplicação da distintividade adquirida pelo uso, inicialmente no que se refere ao inciso VI, e, posteriormente, aos sinais isentos de distintividade pelas outras razões na LPI; diálogo com o judiciário e com a sociedade, apresentando os parâmetros adotados e suas razões de ser.

De preferência, isso tudo antes de uma eventual alteração legislativa.

Por fim, é necessário também consignar que o conteúdo dessa tese não pretende exaurir o assunto, visto que dentro da aquisição da distintividade pelo uso foi tratado quase que exclusivamente a proibição do inciso VI. Novos estudos sobre aquisição de distintividade para outros tipos de sinal são não apenas desejáveis, mas essenciais. Espera-se que a tese tenha alcançado um objetivo de colocar o assunto em discussão e o de criar subsídios sistematizados que serão considerados administrativamente naquilo que parece inevitável: a aplicação da distintividade adquirida pelo uso no registro de marcas.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David A.. **Building strong brands**. The Free Press. New York, 1996.

ANEMAET, Lotte. The Public Domain is Under Pressure – Why We Should Not Rely on Empirical Data When Assessing Trademark Distinctiveness (March 15, 2016). **International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)**, 2016, pp. 1-33, DOI 10.1007/s40319-016-0459-8, Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2749555>

ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**. Rio de Janeiro, n.61, p.44-52, nov/dez. 2002.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Funções da Propriedade Intelectual: abuso de direito de marca e sinais desprovidos de poder distintivo – notas sob a ótica da livre concorrência. **I Encontro de Internacionalização do CONPEDI** – Vol 08. Laborum Ediciones, 2014. (197 – 232)

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. 2003. Disponível em: [https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao\\_pi.pdf](https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf). Acesso em: 28/09/2018.

\_\_\_\_\_. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006.

\_\_\_\_\_. **A Função Econômica da marca**. 2007. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/econmar.pdf> . Acesso em 27/12/2017.

\_\_\_\_\_. **Proteção das Marcas** – Uma Perspectiva Semiológica, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

BARBOSA, Denis Borges; PORTO Patrícia; PRADO, Elaine Ribeiro do. **Generificação e Marcas Registradas**. 2006. Disponível em: . Acesso em:

BEEBE, Barton. The semiotic Analysis of Trademark Law. **UCLA Law Review**, 2004.

\_\_\_\_\_. Search and persuasion in trademark law. **Michigan Law Review** 103: 2020–2072, 2005.

\_\_\_\_\_. An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement. In: **California Law Review**, Vol. 94 (1581-1626), 2006. Disponível em: <https://lawcat.berkeley.edu/record/1120612/files/fulltext.pdf>

BEEBE, Barton. The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture. In: **Trademark Law and Theory** – A Handbook of Contemporary Research. Edited by Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis. Chenttenham: Edward Elgar, 2008. (p.42-64)

BEEBE, Barton; FROMER, Jeanne C.. Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion (February 9, 2018). In: **Harvard Law Review**, Vol. 131, No. 4, p. 945, 2018. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3121030> (945-1045)

BEYRUTH, V. B. **O significado secundário da marca**: quando a marca fraca se torna forte. 2010. 176 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 2010.

BRAGA, Fernanda. Qual a diferença entre cláusula geral e conceito jurídico indeterminado? In: **JUSBRASIL** (2009). Disponível em: <https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/959725/qual-a-diferenca-entre-clausula-geral-e-conceito-juridico-indeterminado-fernanda-braga>

BRASIL. **Alvará, de 28 de abril de 1809**. Isenta de direito às matérias primaz do uso das fabricas e concede onerosos favores aos fabricantes e da navegação Nacional. Rio de Janeiro. 1809.

\_\_\_\_\_. **Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875**. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. Rio de Janeiro. 1875.

\_\_\_\_\_. **Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887**. Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de commercio. Rio de Janeiro. 1887a.

\_\_\_\_\_. **Decreto nº 9.828, 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. Rio de Janeiro. 1887b.

\_\_\_\_\_. **Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904**. Modifica o decreto n. 3346, de 14 de outubro de 1887. Rio de Janeiro. 1904.

\_\_\_\_\_. **Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905**. Approva o regulamento para execução da lei n. 1236, de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fabrica e de commercio. Rio de Janeiro. 1905.

\_\_\_\_\_. **Decreto N. 16.254, de 19 de dezembro de 1923**. Crêa a Diretoria Geral da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro. 1923.

\_\_\_\_\_. **Decreto N. 24.507, de 29 de junho de 1934**. Approva o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro o nome comercial e do título de estabelecimentos e para a repressão à concorrência desleal, e dá outras providências. Rio de Janeiro. 1934.

\_\_\_\_\_. **Decreto-lei N.º 7.903, de 27 de agosto de 1945**. Código da propriedade industrial. Rio de Janeiro. 1945.

\_\_\_\_\_. **Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967**. Código da propriedade industrial. Brasília. 1967.

\_\_\_\_\_. **Decreto-lei Nº 1005, de 21 de outubro de 1969.** Código da propriedade industrial. Brasília. 1969.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.** Código da Propriedade Industrial. Brasília. 1971.

\_\_\_\_\_. **Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial**, de 20 de março de 1883, promulgada no Brasil pela DAI - Divisão de Atos Internacionais. Decreto N. 75.572, de 8 de Abril de 1975. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 28/09/2018.

\_\_\_\_\_. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.** Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 1990.

\_\_\_\_\_. **Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio**, de 15 de abril de 1994, Decreto N. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 28/09/2018.

BRASIL, Presidente. **Plano Diretor da Reforma do Estado.** Brasília. 1995

\_\_\_\_\_. **Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996.** Lei da Propriedade Industrial. Brasília. 1996.

\_\_\_\_\_. **Decreto nº 10.886, de 7 de dezembro de 2021.** Institui a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Brasília. 2021.

BRASIL. Congresso Nacional. **Exposição de Motivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Brasília, DF: Congresso Nacional, 1991. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-374644-exposicaodemotivos-149808-pl.html#:~:text=Assim%2C%20a%20proposta%20prev%C3%AA%20o,de%20abertura%20a%20livre%20concorr%C3%Aancia>.

BRASIL. 25ª Vara Federal RJ. **Ação Ordinária 2013.51.01.490011-0.** Autor: Apple Inc. Réus: Igb Eletrônica S.A e INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Dr. Eduardo André Brandão de Birto Fernandes. 19 de setembro de 2013. Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). **Recurso Especial 1688243 / RJ.** RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.. Recorrente: IGB Eletrônica S.A e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recorrido: Apple, Inc.. Relator: Luis Felipe Salomão, 20/09/2018. Lex: jurisprudência. Rio de Janeiro, 2018.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial 1779617 / SP**. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA FIGURATIVA. REPRESENTAÇÃO DE UMA ÁGUIA BICÉFALA COM AS ASAS ABERTAS. SÍMBOLO PRESENTE NA BANDEIRA DA REPÚBLICA DA ALBÂNIA. SINAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO COMO DE DOMÍNIO COMUM. SÚMULA 7/STJ. NÃO SUJEIÇÃO À VEDAÇÃO DO ART. 124, I, DA LPI. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO NOS CONSUMIDORES. SÚMULA 7/STJ. SECONDARY MEANING. USO PROLONGADO. INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DA MARCA. VIABILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/Q5 AFASTADA. INPI. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. Recorrente: Espaço Sete Sete Cinco Comércio e Participações Ltda - EPP e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recorrido: Os mesmos; K2 Comércio de Confeções Ltda e Cavallera Comércio e Confeções Ltda.. Relatora: Nancy Andrichi, 12/03/2019. Lex: jurisprudência. São Paulo, 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). **Medida cautela na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1480 / DF**. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONVENÇÃO Nº 158/OIT – PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA A DESPEDIDA ARBITRÁRIA OU SEM JUSTA CAUSA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DOS ATOS QUE INCORPORAM ESSA CONVENÇÃO INTERNACIONAL AO DIREITO POSITIVO INTERNO DO BRASIL(...). Recorrente: Confederação Nacional do Transporte – CNT / Confederação Nacional da Indústria – CNI. Requerido: Presidente da República / Congresso Nacional. Relator: Celso de Mello, 04 de setembro de 1997. DF – Distrito Federal. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347083>

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). **Recurso Extraordinário com Agravo 1266095 RG**. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral. Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple Inc. Interessado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relatora: Dias Toffoli, 17/03/2022. Lex: jurisprudência. Brasília, 2022.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (2ª Região). **Agravo 2007.02.01.006243-0**. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA VER RECONHECIDA A DISTINTIVIDADE DA MARCA “ACESSÓRIOS MODERNOS” E COMPELIR O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI A EXCLUIR OU ALTERAR A RESSALVA FEITA EM SEU REGISTRO NO SENTIDO DE QUE A SUA TITULAR NÃO TEM “DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO ELEMENTO NOMINATIVO”. Agravante: MSA Acessórios de Moda. Agravado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Relator: André Fontes, 27 de novembro de 2007. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.  
(BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2007)

\_\_\_\_\_. **Embargos de Declaração em AC 1998.51.01.046832-9** . DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE MARCAS NOMINATIVAS E MISTA QUE SE UTILIZAM DA EXPRESSÃO “BIOKIT” OU “BIOKITS”. Embargante: Biokit S.A. Embargado: Biokits Indústria e Comércio Ltda e Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Relator: André Fontes, 26 de maio de 2009. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação / Reexame Necessário 2009.51.01.809813-8**. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO EXCLUSIVIDADE DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS QUANDO ISOLADOS. TEORIA DO SIGNIFICADO SECUNDÁRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA. Apelante: Devintex Cosméticos. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Relator: Marcello Ferreira de Souza Granado, 20 de setembro de 2012. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2012a. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação / Reexame Necessário 2011.51.01.804711-3**. PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCAS PELO INPI COM APOSTILAMENTO - LEGALIDADE - REGISTRO DE MARCA FORMADA POR TERMO DESCRITIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA - FINALIDADE DE IMPEDIR QUE SE PERPETUE UM MONOPÓLIO DE UM SINAL QUE DEVE SER FRANQUEADO A TODOS . Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Apelado: Comercio e Indústria de Massas Alimentícias Massa Leve Ltda. Relator: Abel Gomes, 31 de agosto de 2012. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2012b. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação / Reexame Necessário 2008.51.01.523618-0** . PROPRIEDADE INDUSTRIAL. “CHINA IN BOX” E “ASIA IN BOX”.- NÃO OCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA. LEI Nº 9.279/96. Apelante: Karen Regina Alcon – Me e RHS Franchising Ltda. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Relator: Antonio Ivan Athié, 31 de novembro de 2012. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2012c. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Embargos Infringente 2008.51.01.523618-0**. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. *SECONDARY MEANING*. TEORIA DA DILUIÇÃO. Embargante: RHS Franchising Ltda. Embargado: Karen Regina Alcon – ME e Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Relator: Marcelo Pereira da Silva, 24 de outubro de 2013. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação / Reexame Necessário 2011.51.01.810786-9**. PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCAS PELO INPI COM APOSTILAMENTO - LEGALIDADE - REGISTRO DE MARCA FORMADA POR TERMO DESCRITIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA - FINALIDADE DE IMPEDIR QUE SE PERPETUE UM MONOPÓLIO DE UM SINAL QUE DEVE SER FRANQUEADO A TODOS. Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Apelado: Tempus Distribuição - Sociedade Comercial de Relojoaria S.A. Massas Alimentícias Massa Leve Ltda. Relator: André Fontes, 29 de outubro de 2013. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2013b. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível 2008.51.01.811977-0.** APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RETIFICAÇÃO DE APOSTILAMENTO APOSTO EM REGISTROS MARCÁRIOS - EXPRESSÃO REVESTIDA DE SUFICIENTE CARÁTER DISTINTIVO - EXCLUSIVIDADE PROTEGIDA POR REGISTRO ANTERIOR - EXTENSÃO DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apelante: 3M Company. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Antônio Ivan Athié, 15 de maio de 2014. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2014a. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Embargos de declaração em AC 2008.51.01.800009-2.** EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO INDICADO NO ARTIGO 535, DO CPC - PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM REDISCUTIR A LIDE - IMPOSSIBILIDADE. . Embargante: American Airlines, Inc. Embargado: Acórdão de Fls. 1352/1354. Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial e America Air Taxi Aereo Ltda. Apelado: American Airlines, Inc. Relator: André Fontes, 13 de junho de 2014. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2014b. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação / Reexame Necessário 2012.51.01.049480-7.** APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - EXPRESSÃO DE USO COMUM - APOSTILAMENTO - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 124, VI DA LPI - EXPRESSÃO DE USO COMUM - RECUSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS. Apelante: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Apelado: Companhia Brasileira de Distribuição. Relator: Messod Azulay Neto, 27 de maio de 2014. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2014c. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação / Reexame Necessário 2013.51.01.490011-0.** PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA - NÃO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO "IPHONE". Apelante: IGN Eletrônica e Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Apelado: Apple, Inc. Relator: Paulo Espírito Santo, 18 de setembro de 2014. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2014d. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível 2014.51.01.151420-3.** PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. MARCA. NULIDADE. ANTERIORIDADE DO USO DO SINAL. PALAVRAS DE USO COMUM NO MERCADO. ART. 124, VI, DA LPI. "VALOR CONTÁBIL". APOSTILAMENTO. Apelante: Valor Contábil Consultoria S/A Epp. Apelado: INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Outro. Relator: Paulo Espírito Santo, 10 de setembro de 2015. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2015a. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.  
(BRASIL, Tribunal Regional Federal 2ª Região, 2015)

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível 2012.51.01.025192-3.** APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA "BRASIL BROKERS". POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA DO CONJUNTO "BRASIL BROKERS" PARA ASSINALAR SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. CONJUNTO DISTINTO FORMADO POR TERMOS COMUNS EM LÍNGUA PORTUGUESA E ESTRANGEIRA. DESCONHECIMENTO DO SIGNIFICADO DA PALAVRA "BROKERS" POR 95% DA

POPULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO APOSTILAMENTO PARA OS DEMAIS PEDIDOS. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.. Apelante: Brasil Brokers Participações S.A. (Brasil Brokers). Apelado: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relatora: Simone Schreiber, 18 de dezembro de 2015. Jurisprudência.. Rio de Janeiro, 2015b. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível / Reexame Necessário 2014.51.01.163916-4.** PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA - MERCADOLIVRE - NOME GENÉRICO - ARTIGO 124, VI, DA LEI 9.279/96 - FRACA DISTINTIVIDADE - APOSTILAMENTO DOS TERMOS "MERCADO" e "LIVRE". Apelante: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Apelado: Ebazar .com.br Ltda e Outro.. Relator: Paulo Espírito Santo, 2 de fevereiro de 2016. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2016a. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível / Reexame Necessário 2015.51.01.123652-9.** RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOMINATIVA “NANO TITANIUM BY CONAIRPRO” (829.885.943). IMPOSSIBILIDADE DE TITULARIZAÇÃO EXCLUSIVA DA EXPRESSÃO “NANO TITANIUM”. RELAÇÃO COM O PRODUTO ASSINALADO. VIOLAÇÃO DO ART. 124, VI, DA LPI. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE APOSTILA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Parte autora: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Outros. Apelado: S.R. dos Santos Equipamentos Ltda EPP. Relatora: Simone Schreiber, 27 de outubro de 2016. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2016b. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível / Reexame Necessário 2014.51.01.006680-6.** DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. MARCA MISTA ATHLETIC. INDEFERIMENTO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO. TERMO DESCRITIVO. APOSTILAMENTO. TEORIA DO SIGNIFICADO SECUNDÁRIO. INAPLICABILIDADE. Apelante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial e outro. Apelado: os mesmos. Relator: André Fontes, 4 de novembro de 2016. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2016c. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível 2015.51.01.129390-2.** PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS EVOCATIVAS OU FRACAS - DISTINÇÃO ENTRE OS SIGNOS - AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. Apelante: Cia Brasileira de Alumínio. Apelado: Ivan Carlos Andriolli & Cia Ltda - ME e Outro. Relator: Paulo Espírito Santo, 30 de janeiro de 2017. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2017a. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível 2012.51.01.041289-0.** PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCAS EVOCATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. ART. 124, VI DA LPI. APOSTILAMENTO. LEGALIDADE. REGISTRO DE MARCA FORMADA POR TERMO DESCRITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. SECONDARY MEANING. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. Apelante: Telefonica Brasil S.A. Apelado: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Abel Gomes, 28 de abril de 2017. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2017b. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível 2013.51.01.009502-4. APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 174 DA LPI - MODIFICAÇÃO DE APOSTILAMENTO DE REGISTRO MARCÁRIO – DISTINTIVIDADE DO CONJUNTO “BELEZA NATURAL” – APLICAÇÃO DA TEORIA DO SECONDARY MEANING – VEDAÇÃO DO REGISTRO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS DE FORMA ISOLADA.** Apelante: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Apelado: Beleza Natural Cabeleireiros Ltda. Relator: Antônio Ivan Athié, 13 de julho de 2017c. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível 2015.51.01.011301-1. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA E DESCRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE DO TERMO “TURBO SILENCE”. ART. 124, VI DA LPI. . SECONDARY MEANING. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APOSTILAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO..** Apelante: Cesde Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda. Apelado: Grupo Seb do Brasil Produtos Domésticos Ltda e Outro.. Relator: Abel Gomes, 22 de agosto de 2017. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2017d. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

\_\_\_\_\_. **Apelação Cível 2017.51.01.120430-6. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 124, VI DA LPI. MARCA EVOCATIVA. ELEMENTO DE DISTINGUIBILIDADE NECESSÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.** Apelante: Koisas de Loko Ltda Me. Apelado: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Abel Gomes, 21 de fevereiro de 2019. Jurisprudência. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://www10.trf2.jus.br/portal/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

BODENHAUSEN, G. H. C.. **Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stochholm in 1967.** Genebra: BIRPI, 1969.

BOWMAN, Eric E.. Trademark Distinctiveness in a Multilingual Context: Harmonization of the Treatment of Marks in the European Union and the United States,. In: **4 San Diego Int'l L.J. 513** (2003). Disponível em: <https://digital.sandiego.edu/ilj/vol4/iss1/18>

BRITO, Ana Paula; OLIVEIRA, Natascha. **A aquisição de distintividade pelo uso da marca: o secondary meaning.** 2008. Disponível em: [http://docplayer.com.br/11185042-Http-www-endeavorid-com-projects-tavares-newsletter200812-index\\_pt-html.html](http://docplayer.com.br/11185042-Http-www-endeavorid-com-projects-tavares-newsletter200812-index_pt-html.html).

BURRELL, R.G.; WEATHERALL, K. (2018) Towards a New Relationship between Trade Mark Law and Psychology. In: **Current Legal Problems**, 71 (1). pp. 87-118. ISSN 0070-1998 <https://doi.org/10.1093/clp/cuy001>

CARTER, Stephen L.. The Trouble with Trademark, In: **Yale Law Journal**, Vol. 99 (1990). P.759-800. Available at: <https://digitalcommons.law.yale.edu/yj/vol99/iss4/2>

CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro.** Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

CARVALHO, Carlos E. N. **Aquisição e Perda da Distintividade Marcária**. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2020.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 34ª Edição, 2020.

CELSO, Affonso. **Marcas industriais e nome comercial**. LB Garnier. Rio de Janeiro, 1888. Disponível em: <https://bibliotecadigital.stf.jus.br/xmlui/handle/123456789/1118>

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. I, Parte I, Introdução. Rio de Janeiro: RT, 1946.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. II, tomo II, parte III, Rio de Janeiro: RT, 1956;

COHEN, Heidi. **30 Branding Definitions**. 2011. Disponível em: <https://heidicohen.com/30-branding-definitions/> Acesso em: 23/05/2020

CORREA, J. A. B. L. F. Eficácia dos Registros de Marca. In: **Revista da ABPI**, No 23, jul/ago 1996.

CUNHA, Antônio Geraldo. **Dicionário etimológico da língua portuguesa**. Lexikon. Rio de Janeiro, 2010.

DINWOODIE, Graeme B.. Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State. **Houston Law Review**, Vol. 41, No. 3, p. 886, 2004, Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=616661>

DINWOODIE, Graeme B.. **Trademark Law and Social Norms** (September 5, 2006). Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3609377>

DOGAN, S.L; LEMLEY, M.A.. A search-costs theory of limiting doctrines. In: **Trademark Law and Theory – A Handbook of Contemporary Research**. Edited by Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis. Chenttenham: Edward Elgar, 2008. (p.65-94)

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e Expressões de Propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

DURANT, Alan; DAVIS, Jennifer. Linguistic analysis in trade mark law: current approaches and new challenges. In: **Handbook of Communication in the Legal Sphere**. Visconti, Jacqueline, ed. Handbooks of Applied Linguistics [HAL] (14). Walter de Gruyter, Berlin, pp. 287-320. 2018. Disponível em: <http://eprints.mdx.ac.uk/17411/>

ECONOMIDES, Nicholas S. The Economics of Trademarks. **Trademark Reporter** 78, p. 523–539, 1988.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA). **Trademark (Lanham) Act**, 1946.

FARIA, Antônio Bento de. **Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial**. Rio de Janeiro, 1906.

FIESP. **Section 301**: Restrições comerciais entre Estados Unidos e China. São Paulo, 2019.

FILHO, Murillo Cruz. **A entrada do Brasil na Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial. Paris, 1883**. 1982. Disponível em: <https://sites.google.com/site/murillocruzfilho/principais-ensaios> Acesso em 29 de março de 2022.

FINKLE, Colin. **What is a “brand:?”**. Medium. 18 de dezembro de 2015. Disponível em: <https://medium.com/@colinfinkle/what-is-a-brand-1248a1da4bec>. Acesso em: 29/03/2022.

GANDELMAN, Marisa. **Poder e Conhecimento na Economia Global**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **A função distintiva da marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

GONZÁLEZ-VAQUÉ, Lui. La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. In: **Revista de Derecho Comunitario Europeo**, Ano nº 8, Nº 17, 2004, pags. 47-82. Disponível em: <https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/47487>

GRAEVENITZ, Georg von *et.al.* **Trade mark cluttering**: an exploratory report. Intellectual Property Office. Newport. 2012.

GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (GIPI). **Relatório Final** - Grupo Técnico para Avaliação do Arcabouço Normativo da Propriedade Intelectual. 2023.

GUIMARÃES, Ana Kelly da Silva. **Regulação da propriedade industrial**: um estudo sobre a atuação do instituto nacional da propriedade industrial. 2022. Tese (Doutorado) - Propriedade Intelectual e Inovação, Academia de Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil) - INPI. **Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas** (Revogado). Rio de Janeiro: INPI, 1997.

\_\_\_\_\_. **Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/2009**. Propriedade Industrial – Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu parcialmente o pedido em epígrafe. Irregistrabilidade da expressão “LABEL ROUGE” requerido como marca face a infringência art. 124, inciso VI da LPI. Ocorrendo a eventual concessão de registro de termo enquadrado nesta hipótese, e somente identificado como irregistrável posteriormente, permanecerá o mesmo protegido enquanto sinal marcário isoladamente, não sendo, contudo, impeditivo a terceiros quanto requerido associado a sinal de fantasia com a função de identificar o próprio produto. Sinal revestido de suficiente distintividade. Deve ser mantida a decisão recorrida, observando-se que o registro não retira o direito da concorrência de utilizar a expressão “LABEL ROUGE” na sua real acepção. Rio de Janeiro: INPI, 2009.

\_\_\_\_\_. **Planejamento Estratégico 2007-2012 – 1ª Revisão**. Rio de Janeiro: INPI, 2009b.

\_\_\_\_\_. **Manual de Procedimentos**. Rio de Janeiro: INPI, 2010. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/procedimentosajustes\\_as\\_diretrizes.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/procedimentosajustes_as_diretrizes.pdf)

\_\_\_\_\_. **Parecer Nota/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 01/2012**. Propriedade Industrial – Marcas nominativas: ALTAMONT APPAREL LTD x APPAREL. Processo Administrativo de Nulidade instaurado contra decisão de 1ª instância que concedeu o registro em epígrafe. Sinal marcário composto por termo considerado irregistrável à luz do que dispõe o artigo 124, inciso VI da lei 9279/96. Ocorrendo a eventual concessão de registro de termo enquadrado nessa hipótese, não diluído no segmento mercadológico e requerido na condição de elemento nominativo principal e característico do sinal marcário, constituindo-se a sua própria função distintiva, e somente identificado pelo INPI como irregistrável posteriormente ao término prescricional de nulidade, permanecerá o conjunto registrado protegido enquanto sinal marcário isoladamente, não sendo, contudo, impeditivo a terceiros a utilização do termo, em sua real acepção, na função secundária do sinal marcário enquanto identificador das características do próprio produto ou serviço, quando este vier requerido associado a sinal de fantasia na função de elemento principal e característico do conjunto requerido, respeitado sempre o Princípio da Distintividade entre os sinais. Sinal em análise não revestido de suficiente distintividade em relação a registro anteriormente concedido. Proposta de formulação de exigência para fins de caracterização da nulidade parcial da concessão do registro, por infringência do artigo 124, inciso XIX, da LPI. Rio de Janeiro: INPI, 2012a.

\_\_\_\_\_. **Nota/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 06/2012**. Propriedade Industrial. Marcas. Recurso interposto contra decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido em epígrafe, com fulcro no art. 124, inciso XIX, da LPI. Anterioridade composta por termo considerado irregistrável a título exclusivo exercendo a função principal do conjunto marcário. Deve ser mantido o indeferimento do pedido de registro de marca, para fins de atendimento ao princípio constante do art. 2º, inciso V, do referido diploma legal. Rio de Janeiro: INPI, 2012b. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy\\_of\\_NOTAINPIPRESIDENCIACGRECN062012.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of_NOTAINPIPRESIDENCIACGRECN062012.pdf)

\_\_\_\_\_. **Nota/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 07/2012**. Propriedade Industrial – Marcas. Recurso interposta contra decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido de registro em epígrafe com fundamento no artigo 124, inciso VI, da LPI. Sinal constituído de termo de uso comum, em relação aos produtos reivindicados. Ausência de suficiente forma distintiva. Deve ser mantida a decisão recorrida. Rio de Janeiro: INPI, 2012c.

\_\_\_\_\_. **Manual de Marcas**, 2ª edição (Revogado). Rio de Janeiro: INPI, 2017.

\_\_\_\_\_. Processo nº907534104. [**Parecer técnico referente ao não provimento do requerimento de processo administrativo de nulidade do processo nº907534104**]. Revista da Propriedade Industrial. Marcas. (RPI), nº2487 de 04 de setembro de 2018. Rio de Janeiro: INPI, 2018.

\_\_\_\_\_. **Manual de Marcas**, 3ª edição. Rio de Janeiro: INPI, 2019.

\_\_\_\_\_. Processo nº 822930463. [**Parecer técnico referente à Notificação judicial do processo nº 822930463**]. Revista da Propriedade Industrial. Marcas. (RPI), nº2584, de 14/07/2020. Rio de Janeiro: INPI, 2020a.

\_\_\_\_\_. **Tabelas Completas dos Indicadores de Propriedade Industrial 2020**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas>. Rio de Janeiro, 2020b.

\_\_\_\_\_. (CGREC) **Marcas – Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa**. Dezembro 2021. Edição nº1. P.40 e 41. Rio de Janeiro: INPI, 2021. Disponível em> <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/recursos-e-nulidades/revista-jurisprudencia-marcas-versao-final.pdf>

\_\_\_\_\_. **Processo SEI 52402.010204/2022-43**, Rio de Janeiro, 2022a.

\_\_\_\_\_. Processo nº907356516. [**Parecer técnico referente ao não provimento do requerimento de processo administrativo de nulidade do processo nº907356516**]. Revista da Propriedade Industrial. Marcas. (RPI), nº2701 de 11 de outubro de 2022. Rio de Janeiro: INPI, 2022b.

\_\_\_\_\_. **Boletim Mensal de Propriedade industrial – Estatísticas Preliminares**. Rio de Janeiro: INPI, 2023a. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-propriedade-industrial\\_marco2023.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-propriedade-industrial_marco2023.pdf). Acesso em: 06/05/2023.

\_\_\_\_\_. **Plano de Ação 2023-2026** INPI. Rio de Janeiro: INPI, 2023b.

LANDES, W.; POSNER, R. Trademark law: an economic perspective, **Journal of Law & Economics**, vol. XXX, p265-311, 1987.

LASTRES, José Manuel Otero. Em torno a um concepto legal de marca. **Actas de derecho industrial**. Madri: Editorial Montecorvo, S.A., 1981. p. 13-27

LINFORD, Jake. A Linguistic Justification for Protecting “Generic” Trademarks. In: **Yale Journal of Law and Technology**, Vol. 17 (p.110-170), 2015a. Disponível em: <https://digitalcommons.law.yale.edu/yjolt/vol17/iss1/3/>

LINFORD, Jake. The False Dichotomy Between Suggestive and Descriptive Trademarks. In: **Ohio State Law Journal**. Vol. 76:6, 1367 (2015b), Available at: <https://ir.law.fsu.edu/articles/213> (1367-1421)

MACHADO, Alexandre Fragoso. **O uso da marca sob a ótica da integridade**. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

MARLAN, Dustin, Visual Metaphor and Trademark Distinctiveness (April 10, 2018). In: **93 Washington Law Review 767** (2018), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2989671>

- MCKENNA, Mark P. The Normative Foundations of Trademark Law (December 30, 2010). In: **Notre Dame Law Review**, Vol. 82, No. 5, p. 1839, 2007, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=889162>
- MCKENNA, Mark P. Teaching Trademark Theory through the Lens of Distinctiveness. In: **St. Louis University Law Journal**, Vol. 52, p. 843, 2008, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1127836>
- MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. Editora, 35ª ou 27ª ed., São Paulo, 2009.
- MERGES, Robert P.; MENELL, Peter S.; LEMLEY, Mark A.. **Intellectual Property in the new technological age**. Aspen Publishers. New York, 2007.
- MILLOT, V. Trademarks as an Indicator of Product and Marketing Innovations. **OECD Science, Technology and Industry Working Papers**, 2009/06, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/224428874418>
- MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*, Vol. 17. 2002.
- MIRELES, Michael S.. Towards Recognizing and Reconciling the Multiplicity of Values and Interests in Trademark Law (March 20, 2012). In: **Indiana Law Review**, Vol. 44, No. 427, 2011, Pacific McGeorge School of Law Research Paper No. 12-03, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2026654>
- MOIR, Diane E. Trademark Protection of Color Alone: How and When Does a Color Develop Secondary Meaning and Why Color Marks Can Never Be Inherently Distinctive. **Touro Law Review**: Vol. 27: No. 2, Article 9; 2011. Disponível em: <http://digitalcommons.tourolaw.edu/lawreview/vol27/iss2/9>. Acesso em 27/12/2017.
- MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei 9279/1996 e nos acordos internacionais**, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
- MORRIS, Sean, The Economics of Distinctiveness: The Road to Monopolization. **Trade Mark Law**, 33 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 321, 2011. Disponível em: <http://digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol33/iss3/1>. Acesso em 27/12/2017
- MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina (Orgs.) **Introdução à linguística 1: domínios e fronteiras**. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2009. 480 p.
- NASER, Mohammad Amin. Re-examining the functions of trademark law. **Chicago-Kent Journal of Intellectual Property**, p.99-110, 2008.
- OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Organização Administrativa**. Editora Método. 4ª Edição, 2018.
- D'ORNELLAS, M. C. G. S. ; BRUST-RENCK, P. G. . Adoção de embalagens padronizadas de produtos de tabaco no Brasil: contribuição da ciência da decisão à proteção do direito humano à saúde. **Cadernos de Saude Publica**, v. 33, p. e00210216, 2017.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**. Buenos Aires: Abeledo Perrot, Otamendi, Jorge (2010): *Derecho de Marcas* (Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 2010, 7a ed.) 470 pp.

OUELLETTE, Lisa L.. The Google Shortcut to Trademark Law (February 8, 2013). In: **California Law Review**, Vol. 102, p. 351, 2014, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2195989>

PATEL, Neil. **O Que é Marca: Conceito, Importância e Como Registrar**. 2020. Disponível em: <https://neilpatel.com/br/blog/marca-o-que-e/>. Acesso em: 23/05/2020

PIERCE, Vanessa B.. If It Walks Like a Duck and Quacks Like a Duck, Shouldn't It Be a Duck: How a Functional Approach Ameliorates the Discontinuity between the Primary Significance Tests for Genericness and Secondary Meaning. In: **37 New Mexico Law Review**. 147 (2007). Available at: <https://digitalrepository.unm.edu/nmlr/vol37/iss1/6>

PORANGABA, Luis Henrique. Acquired Distinctiveness in the European Union: When Nontraditional Marks Meet a (Fragmented) Single Market (2019). 109 TMR 619 (2019), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3414535> pp. 619-670.

PORT, Kenneth L.. Protection of Famous Trademarks in Japan and the United States. **Wisconsin International Law Journal** vol.15, nº 2. 259-280. 1997.

PORT, Kenneth L.. Japanese Trademark Jurisprudence. **Kluwer Law International**. London. 1998.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **A função de qualidade nos signos distintivos substanciais**: Marcas de certificação, marcas coletivas e denominações de origem. Orientador: Denis Borges Barbosa. 2011, 227f. Dissertação (Mestrado) - Propriedade Intelectual e Inovação, Academia de Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011.

RAMELLO, Giovanni B. What's in a sign? Trademark law and economic theory. **Journal of Economic Surveys** 20, p.547-565, 2006. Disponível em: <http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1666&context=ilr>. Acesso em 27/12/2017.

RAMELLO, G; SILVA, F. Appropriating signs and meaning: the elusive economics of trademark. **Industrial and Corporate Change**, Volume 15, Number 6, pp. 937–963, 2006.

RAMSEY, Lisa P.. Descriptive Trademarks and the First Amendment. In: **Tennessee Law Review**, Vol. 70, p. 1095, 2003, INTELLECTUAL PROPERTY LAW REVIEW, Vol. 36, p. 271, Karen B. Tripp, ed., West Publishing, 2004, San Diego Legal Studies Paper No. 06-13, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=728572>

RICCI, Antonio Ferro. **O sentido secundário da marca (“Secondary Meaning”)**. Brasília. 2006. Disponível em: <http://www.riccipi.com.br/paginas/artigos/default01.htm>. Acesso em: 08/09/2009.

SANTOS, Washington dos. **Dicionário Jurídico Brasileiro**. DelRey, Belo Horizonte. 2001

SCHECHTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. **40 Harvard Law Review**: 813-833. Cambridge: Harvard Law Review Association, 1927.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Princípios Aplicáveis aos Sinais Distintivos**. In: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Orgs.). *Propriedade Intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. pp. 31-80. São Paulo: Saraiva, 2007.

\_\_\_\_\_. **A distintividade das marcas**, São Paulo: Saraiva, 2013

SEBRAE. **Branding - O que significa e qual sua importância**. 2019. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pb/artigos/branding-o-que-significa-e-qual-sua-importancia,79cd6fcf8e24b610VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em 05/04/2021

SIMENSKY, Melvin; BRYER, Lanning G.. **The new role of intellectual property in commercial transaction**. John Wiley & Sons. New York, 1994.

TRIGG, Andrew B.. Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption. **Journal of Economic Issues**, 35:1, 99-115. 2001.

TUSHNET, Rebecca. Looking at the Lanham Act: Images in Trademark and Advertising Law. In: **Houston Law Review** **48**. p. 862. 2011. Disponível em: <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1737&context=facpub>

UNIÃO EUROPEIA (UE). **Regulamento (EU) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia**. 2017.

UNIÃO EUROPEIA (UE). **Regulamento Delegado (UE) 2018/625 da Comissão**. 2018a.

UNIÃO EUROPEIA (UE). **Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão**. 2018b.

USPTO. **Trademark Manual of Examining Procedures – TMEP**. (July) 2021.

VACCARO, Christian S.. DISTINTIVIDAD Y USO DE LAS MARCAS COMERCIALES. In: **Revista Chilena de Derecho** [online]. 2012, vol.39, n.1, pp.9-31. ISSN 0718-3437. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372012000100002>.

World Intellectual Property Organization (WIPO). **Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) Ninth Session Geneva**, May 7 to 11, 2012. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip\\_9/cdip\\_9\\_inf\\_5.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_5.pdf)

## ENTREVISTAS

CANTANHEDE, Schmuell Lopes. Servidor do INPI lotado na DIRMA. Coordenador-Geral da Coordenação Geral de Marcas II (CGMAR II) e Substituto do Diretor de Marcas. [Entrevista concedida à autora em 06 de março de 2023].

NOVIS, Gustavo Freitas Lobo. Servidor do INPI lotado na DIRMA, Coordenador-Geral da Coordenação Geral do Protocolo de Madri e outros Tratados (CGPRO). Ponto focal da Diretoria de Marcas no GT do GIPI em 2022/2023. [Entrevista concedida à autora em 06 de março de 2023].

TIMBÓ, Christiano do Santos. Servidor do INPI lotado na DIRMA. Atuando na Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário (COGIR). [Entrevista concedida a autora em 10 de março de 2023].

TRIGO, Tania Maria. Servidora do INPI lotada na DIRMA de 1978 a 2010 e na Coordenação Geral de Recursos e Nulidades de 2010 a 2021 (aposentada). [Entrevista concedida a autora em 13 de fevereiro de 2023].

## ANEXO 1

Ações judiciais consultadas no TRF2 e STJ<sup>307</sup>.

### TRF2

#### ACESSÓRIOS MODERNOS

III - AGRAVO 2007.02.01.006243-0

RELATOR: ANDRÉ FONTES

AGRAVANTE: MSA ACESSORIOS DE MODA LTDA.

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ORIGEM: TRIGÉSIMA OITAVA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

(200651015248057)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA VER RECONHECIDA A DISTINTIVIDADE DA MARCA “ACESSORIOS MODERNOS” E COMPELIR O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI A EXCLUIR OU ALTERAR A RESSALVA FEITA EM SEU REGISTRO NO SENTIDO DE QUE A SUA TITULAR NÃO TEM “DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO ELEMENTO NOMINATIVO”.

#### AMERICAN AIRLINES

(em conflito com a marca AMÉRICA AIR)

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AC 2008.51.01.800009-2

Nº CNJ: 0800009-76.2008.4.02.5101

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES

EMBARGANTE: AMERICAN AIRLINES, INC.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 1352/1354

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELANTE : AMERICA AIR TAXI AEREO LTDA

APELADO: AMERICAN AIRLINES, INC.

ORIGEM: NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851018000092)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO INDICADO NO ARTIGO 535, DO CPC - PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM REDISCUTIR A LIDE - IMPOSSIBILIDADE.

#### ATHLETIC

Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0006680-41.2014.4.02.5101 (2014.51.01.006680-6)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO

APELADO : OS MESMOS

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00066804120144025101)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. MARCA MISTA ATHLETIC. INDEFERIMENTO.

---

<sup>307</sup> Para economia de folhas, foram excluídos os campos referentes a advogados e procuradores

**BELEZA NATURAL**

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0009502-37.2013.4.02.5101 (2013.51.01.009502-4)

RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ

APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

APELADO : BELEZA NATURAL CABELEREIROS LTDA

ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00095023720134025101)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 174 DA LPI - MODIFICAÇÃO DE APOSTILAMENTO DE REGISTRO MARCÁRIO – DISTINTIVIDADE DO CONJUNTO “BELEZA NATURAL” – APLICAÇÃO DA TEORIA DO SECONDARY MEANING – VEDAÇÃO DO REGISTRO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS DE FORMA ISOLADA.

**BIOKITS**

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AC 1998.51.01.046832-9

RELATOR: ANDRÉ FONTES

EMBARGANTE: BIOKIT S. A.

EMBARGADO: BIOKITS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ACÓRDÃO: FLS. 434-435

ORIGEM: NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9800468323)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE MARCAS NOMINATIVAS E MISTA QUE SE UTILIZAM DA EXPRESSÃO “BIOKIT” OU “BIOKITS”.

IV - APELACAO CIVEL 1998.51.01.001439-2

RELATOR: ANDRÉ FONTES

APELANTE: BIOKIT S. A.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR: LENY MACHADO

APELADO: BIOKITS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ORIGEM: NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9800014390)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.

PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO PELO RÉU DAS EXPRESSÕES “BIOKIT”, “BIOKITS” OU QUALQUER OUTRO SINAL CONFUNDÍVEL.

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AC 1998.51.01.001439-2

RELATOR: ANDRÉ FONTES

EMBARGANTE: BIOKIT S. A.

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

EMBARGADO : BIOKITS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ACÓRDÃO : FLS. 614-615

ORIGEM : NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9800014390)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE MARCAS NOMINATIVAS E MISTA QUE SE UTILIZAM DA EXPRESSÃO “BIOKIT” OU “BIOKITS”.

V - APELACAO CIVEL 1998.51.01.046832-9

RELATOR: ANDRÉ FONTES

APELANTE: BIOKITS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
 PROCURADOR: ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTROS  
 APELADO: BOKIT S. A.  
 ORIGEM: NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9800468323)  
 EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.  
 PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO PELO RÉU DAS EXPRESSÕES “BOKIT”,  
 “BOKITS” OU QUALQUER OUTRO SINAL CONFUNDÍVEL.

### **BOUTIQUE DOS RELÓGIOS**

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 2011.51.01.810786-9

Nº CNJ:0810786-18.2011.4.02.5101

RELATOR:ANDRÉ FONTES

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELADO:TEMPUS DISTRIBUICAO - SOCIEDADE COMERCIAL DE RELOJOARIA S.A.

REMETENTE:JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
 (201151018107869)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. TERMOS DE DESIGNAÇÃO COMUM OU GENÉRICA.

INAPROPRIAÇÃO NO ASPECTO NOMINATIVO. SIGNOS SUFICIENTEMENTE DISTINTOS.

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO  
 2011.51.01.810786-9

Nº CNJ:0810786-18.2011.4.02.5101

RELATOR:ANDRÉ FONTES

EMBARGANTE:TEMPUS DISTRIBUIÇÃO - SOCIEDADE COMERCIAL DE RELOJOARIA S.A.

EMBARGADO:ACÓRDÃO DE FL. 24-25

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELADO:TEMPUS DISTRIBUICAO - SOCIEDADE COMERCIAL DE RELOJOARIA S/A

REMETENTE:JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
 (201151018107869)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSTILAMENTO EM MARCA MISTA BOUTIQUE DOS RELÓGIOS. VÍCIOS FORMAIS NÃO CARACTERIZADOS.

### **BRASIL BROKERS**

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
 Nº CNJ : 0025192-43.2012.4.02.5101 (2012.51.01.025192-3)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A. ( BRASIL BROKERS)

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00251924320124025101)

EMENTA: APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA “BRASIL BROKERS”.

POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA DO CONJUNTO “BRASIL BROKERS” PARA ASSINALAR SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE IMÓVEIS.

POSSIBILIDADE. CONJUNTO DISTINTO FORMADO POR TERMOS COMUNS EM LÍNGUA PORTUGUESA E ESTRANGEIRA. DESCONHECIMENTO DO SIGNIFICADO DA PALAVRA “BROKERS” POR 95% DA POPULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO APOSTILAMENTO PARA OS DEMAIS PEDIDOS. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

### **CIA DO ALUMÍNIO**

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0129390-29.2015.4.02.5101 (2015.51.01.129390-2)

RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : CIA/ BRASILEIRA DE ALUMINIO

APELADO : IVAN CARLOS ANDRIOLLI & CIA. LTDA-ME E OUTRO

ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01293902920154025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS EVOCATIVAS OU FRACAS - DISTINÇÃO ENTRE OS SIGNOS - AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA.

### **CHINA IN BOX**

#### Versus BRAZIL IN BOX

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0145532-45.2014.4.02.5101 (2014.51.01.145532-6)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA E OUTRO

APELADO : OS MESMOS E OUTROS

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01455324520144025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL – EFEITOS EX NUNC . EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO . IMPOSSIBILIDADE . REGISTRO DE MARCAS MISTAS. CONJUNTOS MARCÁRIOS SUFICIENTEMENTE DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. ART. 124, VI DA LPI. SECONDARY MEANING. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0145532-45.2014.4.02.5101 (2014.51.01.145532-6)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA E OUTRO

APELADO : OS MESMOS E OUTROS

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01455324520144025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO PRESENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO OCORRÊNCIA - INCONFORMISMO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - ART. 1.022 DO CPC/2015.

#### Versus ITALIAN BOX

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0160104-06.2014.4.02.5101 (2014.51.01.160104-5)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO

ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01601040620144025101)  
 EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE AS MARCAS “ITALIAN BOX” (IMPUGNADA) E “CHINA IN BOX” (ANTERIOR). NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. CONJUNTOS MARCÁRIOS DISTINTOS. DESGASTE DO TERMO “BOX”. INAPLICABILIDADE DO ART. 124, XXIII, DA LPI. MARCAS BRASILEIRAS. HONORÁRIOS MANTIDOS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
 Nº CNJ : 0157702-49.2014.4.02.5101 (2014.51.01.157702-0)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO

ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01577024920144025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCAS MISTAS. CONJUNTOS MARCÁRIOS SUFICIENTEMENTE DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. ART. 124, VI DA LPI. SECONDARY MEANING. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

#### Versus ASIA IN BOX

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 2008.51.01.523618-0

Nº CNJ: 0523618-64.2008.4.02.5101

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIÉ

APELANTE: KAREN REGINA ALCON - ME

APELANTE: RHS FRANCHISING LTDA

APELADO: OS MESMOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 31A VARA-RJ

ORIGEM: TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851015236180)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. “CHINA IN BOX” E “ASIA IN BOX”.- NÃO OCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA. LEI Nº 9.279/96.

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC) 536483 2008.51.01.523618-0

Nº CNJ: 0523618-64.2008.4.02.5101

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA

EMBARGANTE: RHS FRANCHISING LTDA

EMBARGADO : KAREN REGINA ALCON - ME

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ORIGEM: TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200851015236180)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. SECONDARY MEANING. TEORIA DA DILUIÇÃO.

#### **COMPREBEM**

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 602014 2012.51.01.049480-7

Nº CNJ: 0049480-55.2012.4.02.5101

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO  
 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
 APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
 REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ  
 ORIGEM: VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
 (201251010494807)  
 EMENTA: APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE  
 ATO ADMINISTRATIVO - EXPRESSÃO DE USO COMUM - APOSTILAMENTO -  
 ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 124, VI DA LPI -EXPRESSÃO DE USO COMUM  
 - RECUSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 602014 2012.51.01.049480-7  
 Nº CNJ: 0049480-55.2012.4.02.5101  
 RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO  
 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
 EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
 EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS 20/21  
 REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ  
 ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
 (201251010494807)  
 EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO EMBARGADO SEM OMISSÃO,  
 OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO - INAPLICABILIDADE DO ART. 535, DO CPC -  
 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AC 2003.51.01.504314-8  
 Nº CNJ: 0504314-55.2003.4.02.5101  
 RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES  
 EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
 EMBARGADO : COMPREBEM COM/ E TRANSPORTES LTDA  
 EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
 APELANTE: COMPREBEM COM/ E TRANSPORTES LTDA  
 APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
 APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
 REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 31A VARA-RJ  
 ORIGEM: TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
 (200351015043148)  
 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL -  
 AUSÊNCIA DE OMISSÃO/OBSCURIDADE OU QUALQUER OUTRO VÍCIO  
 INDICADO NO ARTIGO 535 DO CPC NO JULGADO - PRETENSÃO DA  
 EMBARGANTE EM REDISCUTIR A LIDE - IMPOSSIBILIDADE - PRÉ-  
 QUESTIONAMENTO QUE NÃO VIABILIZA O CABIMENTO DO RECURSO ANTE A  
 NÃO EXISTÊNCIA DE VÍCIO.

#### **CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO**

IV - APELACAO CIVEL 2008.51.01.807262-5  
 RELATOR: JUIZ FEDERAL CONVOCADO ALUISIO MENDES / NO AFAST. RELATOR  
 APELANTE: EDITORA O DIA S/A  
 APELANTE: SPIRIDON PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME  
 APELADO: OS MESMOS  
 APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ORIGEM: TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(200851018072625)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DA MARCA “CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO”. IMPOSSIBILIDADE DE SE REGISTRAR, COMO MARCA, EVENTO OFICIALMENTE RECONHECIDO E INCLUÍDO NO CALENDÁRIO DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 124, INCISO XIII, DA LEI Nº 9.279/96. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

#### **CULTURA INGLESA**

IV - APELACAO CIVEL 356240 2001.51.01.536393-6

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO

APELANTE: SOC/ BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA-SAO PAULO-CULTURA INGLESA

REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 35A VARA-RJ

ORIGEM: TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(200151015363936)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO EM AÇÃO QUE OBJETIVA A DECLARAÇÃO DO CARÁTER GENÉRICO DAS EXPRESSÕES “CULTURA INGLESA” E “CULTURA”, DE MODO A PERMITIR A CONVIVÊNCIA PACÍFICA DE VÁRIOS REGISTROS QUE SE UTILIZEM DESSAS EXPRESSÕES.

V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELACAO CIVEL 2001.51.01.536393-6

RELATOR: ANDRÉ FONTES

EMBARGANTE : SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA-SAO PAULO-CULTURA INGLESA

EMBARGADO: SOC. BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ACÓRDÃO: FLS. 879-880

REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 35.ª VARA-RJ

ORIGEM: TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(200151015363936)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO CARÁTER GENÉRICO DAS EXPRESSÕES “CULTURA INGLESA” OU “CULTURA”, RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA DE VÁRIOS REGISTROS QUE DELAS SE UTILIZEM.

IV-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELACAO CIVEL 2001.51.01.524645-2

RELATOR: ANDRÉ FONTES

EMBARGANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA-SAO PAULO-CULTURA INGLESA

EMBARGADO: SOC. BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ACÓRDÃO:FLS. 1168-1169

REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 35.ª VARA-RJ

ORIGEM:TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(200151015246452)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DOS REGISTROS DE MARCA MARCAS NOMINATIVAS “PRÊMIO CULTURA INGLESA DE TEATRO BRITÂNICO” E “CIBS - CULTURA INGLESA BUSINESS STUDIES”.

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0005719-37.2013.4.02.5101 (2013.51.01.005719-9)

RELATOR : ANDRÉ FONTES

APELANTE : CASA CULTURAL INGLESA LTDA

APELADO : ASSOCIAÇÃO CULTURA INGLESA - SAO PAULO E OUTRO

ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00057193720134025101)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. ELEMENTO CARACTERÍSTICO DE NOME EMPRESARIAL. DESIGNAÇÃO DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO NO ASPECTO NOMINATIVO. SIGNOS MARCÁRIOS SUFICIENTEMENTE DISTINTOS. CONVIVÊNCIA ENTRE AS MARCAS.

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0005719-37.2013.4.02.5101 (2013.51.01.005719-9)

RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES

APELANTE : CASA CULTURAL INGLESA LTDA

APELADO : ASSOCIAÇÃO CULTURA INGLESA - SAO PAULO E OUTRO

ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00057193720134025101)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE CARACTERIZADA. TEORIA DA SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NO MERCADO CONSUMIDOR. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS OU INFRINGENTES.

## **DIET SHAKE**

IV - APELACAO CIVEL 422254 2003.51.01.500400-3

RELATOR:JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA  
GRANADO, EM AUXÍLIO À PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA

APELANTE:MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA E OUTRO

APELADO:NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELANTE:NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA

APELADO:MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA E OUTRO

ORIGEM:TRIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(200351015004003)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA - MARCAS “DIET SHAKE” E “DIET WAY” SUFICIENTEMENTE DISTINTAS - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - OS TERMOS “DIET” E “SHAKE”, ISOLADAMENTE, SÃO DE USO COMUM E NÃO PODEM SER DE USO EXCLUSIVO.

IV - APELACAO CIVEL 422254 2003.51.01.500400-3

Nº CNJ:0500400-80.2003.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE:MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA E OUTRO

APELADO:NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELANTE:NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA

APELADO:MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA E OUTRO

ORIGEM:TRIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

(200351015004003)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA. EXPRESSÕES DIET SHAKE. EXCLUSIVIDADE NO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. ART 124, VI, DA LEI 9.279/96.

### **EXTRA**

#### Versus E EXTRA FÓRMULAS

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 2010.51.01.800891-7

Nº CNJ:0800891-67.2010.4.02.5101

RELATOR: ESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIÉ

APELANTE:COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

APELADO:LUZIA DE CARVALHO MAGRO - ME

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

REMETENTE:JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

(201051018008917)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA "E EXTRA FÓRMULAS". LEI Nº 9.279/96.

#### Versus EXTRA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO / EXTRA LOG

IV - APELACAO CIVEL 2009.51.01.807123-6

Nº CNJ:0807123-32.2009.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA

APELANTE:COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

APELANTE:EXTRA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

APELADO:OS MESMOS

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ORIGEM:NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200951018071236)

EMENTA : APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NULIDADE.

SISTEMA ATRIBUTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO

AFASTADA. ALTO RENOME. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA DILUIÇÃO.

#### Versus EXTRA COMUNICAÇÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 2011.51.01.800899-5

Nº CNJ:0800899-10.2011.4.02.5101

RELATOR:ANDRÉ FONTES

APELANTE:COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

APELADO:EXTRA COMUNICACAO LTDA

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

REMETENTE:JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(201151018008995)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. TERMOS DE DESIGNAÇÃO COMUM OU GENÉRICA. INAPROPRIAÇÃO NO ASPECTO NOMINATIVO. SIGNOS SUFICIENTEMENTE DISTINTOS.

Versus EXTRA INFORMÁTICA e EXTRA

IV - APELACAO CIVEL 2011.51.01.800901-0

Nº CNJ:0800901-77.2011.4.02.5101

RELATOR:ANDRÉ FONTES

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELADO:CIA/ BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

APELADO:EXTRA INFORMÁTICA LTDA

REMETENTE:JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(201151018009010)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. TERMOS DE DESIGNAÇÃO COMUM OU GENÉRICA. INAPROPRIAÇÃO NO ASPECTO NOMINATIVO. SIGNOS SUFICIENTEMENTE DISTINTOS.

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AC 2011.51.01.800901-0

Nº CNJ:0800901-77.2011.4.02.5101

RELATOR:NDRÉ FONTES

EMBARGANTE:CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

EMBARGADO :ACÓRDÃO DE FLS. 765-766

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELADO:CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

APELADO:EXTRA INFORMÁTICA LTDA

REMETENTE:JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(201151018009010)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.

**FITA MÁGICA**

IV - APELACAO CIVEL 2008.51.01.811977-0

Nº CNJ:0811977-06.2008.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIÉ

APELANTE:3M COMPANY

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ORIGEM:TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(200851018119770)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RETIFICAÇÃO DE APOSTILAMENTO APOSTO EM REGISTROS MARCÁRIOS - EXPRESSÃO REVESTIDA DE SUFICIENTE CARÁTER DISTINTIVO - EXCLUSIVIDADE PROTEGIDA POR REGISTRO ANTERIOR - EXTENSÃO DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

**FOLHA**

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0102467-97.2014.4.02.5101 (2014.51.01.102467-4)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A E OUTROS

APELADO : OS MESMOS

ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01024679720144025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO MARCÁRIO DA RÉ. NULIDADE. MARCAS MISTAS. ELEMENTOS FIGURATIVOS IDÊNTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. ART. 124, XIX DA LEI 9.279/96. SECONDARY MEANING. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

**GRADIENTE IPHONE**

Nº CNJ:0490011-84.2013.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE:IGB ELETRONICA S.A.

ADVOGADO: JOSE ROBERTO D'AFFONSECA GUSMAO E OUTROS

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR:MARGARETH GAZAL E SILVA

APELADO:APPLE INC.

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA DO AMARAL E OUTROS

REMETENTE: JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM: VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(201351014900110)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA - NÃO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO "IPHONE"

**KITCHENS**

Versus

IV - APELACAO CIVEL 2007.51.01.803363-9

RELATOR:JUÍZA FEDERAL MARCIA HELENA NUNES, CONVOCADA EM SUBST. À  
DES. FED. MARIA HELENA

APELANTE:MANUFACTURAS FIGOLES S.L.

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELADO:KITCHENS COM/ DE APARELHOS DOMESTICOS LTDA E OUTRO

REMETENTE: TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
(200751018033639)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS EVOCATIVAS. AUSÊNCIA DE  
DISTINTIVIDADE SUFICIENTE A EMPRESTAR REGISTRABILIDADE. TEORIA DO  
SIGNIFICADO SECUNDÁRIO DA MARCA.SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO.  
ADEQUAÇÃO.

**Versus KITCHEN BAZAR**

IV - APELACAO CIVEL 572291 2011.51.01.800960-4

Nº CNJ:0800960-65.2011.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO

APELANTE: KITCHENS COMERCIO DE APARELHOS DOMESTICOS LTDA E OUTRO

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELADO:GEORGIANA EVANGELISTA SALES ME

ORIGEM:DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

(201151018009604)

EMENTA: APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - COLIDÊNCIA - EXPRESSÃO DE USO COMUM - MARCA FRACA - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA PACÍFICA - RECURSO IMPROVIDO.

Versus KITCHENWARE

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC) 2011.51.01.801177-5

Nº CNJ:0801177-11.2011.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES

EMBARGANTE:KITCHENS COM/ DE APARELHOS DOMESTICOS LTDA E OUTRO

EMBARGADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

EMBARGADO:KITCHENWARE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ORIGEM:VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

(201151018011775)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EMBARGOS INFRINGENTES - REGISTROS DAS MARCAS DA EMBARGADA - POSSIBILIDADE – CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR - NÃO OCORRÊNCIA - MARCAS FRACAS E COM GRAU DE PROTEÇÃO REDUZIDO - ÔNUS DA COVIVÊNCIA

**MARATONA DO RIO DE JANEIRO**

IV - APELACAO CIVEL 2008.51.01.807263-7

RELATOR:ANDRÉ FONTES

APELANTE:EDITORA O DIA S.A.

APELADO:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELADO:SPIRIDON PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME

ORIGEM:TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

(200851018072637)

EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE MARCAS MISTAS. DISTINÇÃO SUFICIENTE QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE OS SIGNOS.

**MASSA LEVE**

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 2011.51.01.804711-3

Nº CNJ:0804711-60.2011.4.02.5101

RELATOR:DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES

APELANTE:INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

APELADO:COMERCIO E INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS MASSA LEVE LTDA

REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ

ORIGEM:VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

(201151018047113)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCAS PELO INPI COM APOSTILAMENTO - LEGALIDADE - REGISTRO DE MARCA FORMADA POR TERMO DESCRITIVO - IMPOSSIBILIDADE

DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA - FINALIDADE DE IMPEDIR QUE SE PERPETUE UM MONOPÓLIO DE UM SINAL QUE DEVE SER FRANQUEADO A TODOS

III - AGRAVO DE INSTRUMENTO 208587 2012.02.01.001028-0

Nº CNJ:0001028-88.2012.4.02.0000

RELATOR: JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELO PEREIRA DA SILVA

AGRAVANTE : COMERCIO E INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS MASSA LEVE LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

AGRAVADO: MASSA LEVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

ORIGEM: DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

(201151018110017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SUSPENSÃO DE REGISTRO DE MARCA. CARÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC.

IV- APELAÇÃO CÍVEL

Nº CNJ:0811001-91.2011.4.02.5101

RELATOR: DESEMBARGADORA FEDERAL SIMONE SCHREIBER

APELANTE: COMERCIO E INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS MASSA LEVE LTDA

ADVOGADO: CESAR PEDUTI FILHO E OUTROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR: MARCIA VASCONCELOS BOAVENTURA

APELADO: MASSALEVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

ADVOGADO: WILSON SAMPAIO PORTELA JUNIOR

ORIGEM: DÉCIMA TERCEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

(201151018110017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

### **MERCADO LIVRE**

Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0163916-56.2014.4.02.5101 (2014.51.01.163916-4)

RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

APELADO : EBAZAR COM. BR. LTDA E OUTRO

ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01639165620144025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA - MERCADOLIVRE - NOME GENÉRICO – ARTIGO 124, VI, DA LEI 9.279/96 - FRACA DISTINTIVIDADE - APOSTILAMENTO DOS TERMOS "MERCADO" e "LIVRE".

### **MOROCCANOIL**

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0014526-12.2014.4.02.5101 (2014.51.01.014526-3)

RELATOR : Desembargador(a) Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

**APELANTE : STREGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME E OUTROS**

**APELADO : OS MESMOS**

**ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00145261220144025101)**

**EMENTA: PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: PROVA PERICIAL – MARCAS EVOCATIVAS - MOROCCANOIL - TEORIA DA SECONDARY MEANING - INDICAÇÃO FALSA DE ORIGEM - MITIGAÇÃO DO DIREITO A EXCLUSIVIDADE - APOSTILAMENTO.**

### **MULTICOISAS**

**Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : 0120430-16.2017.4.02.5101 (2017.51.01.120430-6)**

**RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES**

**APELANTE : KOISAS DE LOKO LTDA ME**

**APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO**

**ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01204301620174025101)**

**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 124, VI DA LPI. MARCA EVOCATIVA. ELEMENTO DE DISTINGUIBILIDADE NECESSÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.**

### **NANO TITANIUM**

**Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : 0123652-60.2015.4.02.5101 (2015.51.01.123652-9)**

**RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER**

**PARTE AUTORA : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS**

**APELADO : S. R. Dos Santos Equipamentos Ltda EPP**

**ORIGEM : 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01236526020154025101)**

**EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOMINATIVA “NANO TITANIUM BY CONAIRPRO” (829.885.943).**

**IMPOSSIBILIDADE DE TITULARIZAÇÃO EXCLUSIVA DA EXPRESSÃO “NANO TITANIUM”. RELAÇÃO COM O PRODUTO ASSINALADO. VIOLAÇÃO DO ART. 124, VI, DA LPI. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE APOSTILA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO.**

### **NATURA ERVA DOCE**

**Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : 0114693-71.2013.4.02.5101 (2013.51.01.114693-3)**

**RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ**

**APELANTE : NATURA COSMETICOS S/A E OUTRO**

**APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO**

**ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01146937120134025101)**

**EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ANULAÇÃO DE REGISTRO MARCÁRIO - COSMÉTICOS – AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA COM MARCA REGISTRADA ANTERIORMENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 124, XIX E**

XXIII, DA LPI – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – RECURSO DESPROVIDO.

#### **NORWEGIAN**

Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
 Nº CNJ : 0012266-02.2015.4.02.0000 (2015.00.00.012266-5)  
 RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER  
 AGRAVANTE : NCL CORPORATION LTD  
 AGRAVADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
 ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00430378320154025101)  
 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA “NORWEGIAN”. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PESQUISA DE MERCADO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PRETENDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

#### **OUTLET PREMIUM / PREMIUM OUTLETS**

Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
 Nº CNJ: 0012183-49.2016.4.02.0000 (2016.00.00.012183-5)  
 RELATOR: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO  
 AGRAVANTE: SEND - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRO  
 AGRAVADO: UNIAO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL E OUTRO  
 ORIGEM: 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00817509320164025101)  
 EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.

Apelação Cível - Turma Espec. III - Administrativo e Cível  
 Nº CNJ : 0081750-93.2016.4.02.5101 (2016.51.01.081750-0)  
 RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO  
 APELANTE : CPG PARTNERS, L.P.  
 APELADO : SEND - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRO  
 ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00817509320164025101)  
 EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – PREMIUM OUTLETS - EMPRESA ESTRANGEIRA - MESMO SEGMENTO DE MERCADO - NOTORIEDADE NÃO COMPROVADA - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA

#### **ROCK IN RIO**

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
 Nº CNJ : 0143425-28.2014.4.02.5101 (2014.51.01.143425-6)  
 RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER  
 APELANTE : ROCK WORLD S/A  
 APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO  
 ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01434252820144025101)  
 EMENTA: APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS “ROCK IN RIO” E “DANCE IN RIO”. ARTIGO 124, INCISO XIX, DA LPI. NÃO VERIFICADAS ALEGAÇÕES DE USO EM COMUM DA EXPRESSÃO “IN RIO”, CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA, IMPOSSIBILIDADE DE

DESCONHECIMENTO DA MARCA “ROCK IN RIO”, MARCA DE ALTO RENOME E PROTEÇÃO DO SECONDARY MEANING ALEGADO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

#### **SALON LINE**

V - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 2009.51.01.809813-8  
 RELATOR: JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. FED. PAULO ESPIRITO SANTO  
 APELANTE: DEVINTEX COSMETICOS LTDA  
 APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
 REMETENTE: JUÍZO FEDERAL DA 35ª VARA-RJ  
 EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO EXCLUSIVIDADE DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS QUANDO ISOLADOS. TEORIA DO SIGNIFICADO SECUNDÁRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

#### **SPEEDY**

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
 Nº CNJ : 0041289-21.2012.4.02.5101 (2012.51.01.041289-0)  
 RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES  
 APELANTE : TELEFONICA BRASIL S.A.  
 APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
 ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00412892120124025101)  
 EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCAS EVOCATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. ART. 124, VI DA LPI. APOSTILAMENTO. LEGALIDADE. REGISTRO DE MARCA FORMADA POR TERMO DESCRITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. SECONDARY MEANING. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

#### **STAFF**

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
 Nº CNJ : 0057336-70.2012.4.02.5101 (2012.51.01.057336-7)  
 RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ  
 APELANTE : STAFF DE COMUNICACAO LTDA  
 APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
 ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00573367020124025101)  
 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 174 DA LPI - MODIFICAÇÃO DE APOSTILAMENTO DE REGISTRO MARCÁRIO – SINAL FRACO – VEDAÇÃO DO REGISTRO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS DE FORMA ISOLADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO SECONDARY MEANING.

#### **SUPER BONDER**

XXXVII - EMBARGOS INFRINGENTES (AC) 2006.51.01.518144-3  
 RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES  
 EMBARGANTE: ERPA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL  
 EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI  
 EMBARGADO: HENKEL LOCTITE CORPORATION  
 ORIGEM: RIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200651015181443)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ARGUIÇÃO DE REGISTRO ANTECEDENTE NO EXTERIOR E EXPRESSÃO DE USO COMUM - MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR - RECURSO IMPROVIDO.

### **TURBO SILENCE**

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0011301-47.2015.4.02.5101 (2015.51.01.011301-1)

RELATOR : Desembargador Federal ABEL GOMES

APELANTE : CESDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICO LTDA  
APELADO : GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA. E OUTRO  
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00113014720154025101)

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA E DESCRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE DO TERMO "TURBO SILENCE". ART. 124, VI DA LPI. . SECONDARY MEANING. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APOSTILAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO.

### **VALOR CONTÁBIL**

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial  
Nº CNJ : 0151420-92.2014.4.02.5101 (2014.51.01.151420-3)

RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : VALOR CONTÁBIL CONSULTORIA S/S. EPP.  
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO

ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01514209220144025101)  
EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. MARCA. NULIDADE. ANTERIORIDADE DO USO DO SINAL. PALAVRAS DE USO COMUM NO MERCADO. ART. 124, VI, DA LPI. "VALOR CONTÁBIL". APOSTILAMENTO.

### **STJ**

#### **AMERICAN AIRLINES**

(em conflito com a marca AMÉRICA AIR)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.773.244 - RJ (2018/0049055-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : AMERICAN AIRLINES INC

RECORRIDO : AMERICA AIR TAXI AEREO LTDA - ME

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

#### **Marca figurativa com imagem de águia bicéfala de asas abertas**

RECURSO ESPECIAL Nº 1.779.617 - SP (2018/0298505-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : ESPACO SETE SETE CINCO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECORRIDO : OS MESMOS

RECORRIDO : K2 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

RECORRIDO : CAVALERA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA

**IPHONE**

RECURSO ESPECIAL Nº 1.688.243 - RJ (2017/0199428-8)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

RECORRENTE : IGB ELETRONICA S.A

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECORRIDO : APPLE INC.

Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

**CHINA IN BOX x BRAZIL IN BOX**

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1887851 - RJ (2021/0130324-0)

RECORRENTE:TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA

RECORRIDO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECORRIDO :DUSHELL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR(A):Min. RAUL ARAÚJO - QUARTA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

NÚMEROS DE ORIGEM:0145532-

45.2014.4.02.5101, 01455324520144025101, 01455324520144025101201451011455326, 2014.51.01.145532-6.

**CHINA IN BOX x MAKEINBOX TEMAKERIA MÓVEL**

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.979.372 - SP (2021/0279417-9) AGRAVANTE

:TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA

AGRAVADO :MAKINBOX COMERCIO DE LANCHES E REFEICOES LTDA

NÚMERO ÚNICO:1045623-42.2015.8.26.0100

RELATOR(A):Min. MARCO BUZZI - QUARTA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO -

CONSELHEIRO FURTADO - PÁTIO DO COLÉGIO

NÚMEROS DE ORIGEM:1045623-

42.2015.8.26.0100, 10456234220158260100, 20200000680102.

**CHINA IN BOX x ASIA IN BOX**

RECURSO ESPECIAL Nº 1733834 - RJ (2018/0077565-5)RECORRENTE:RHS

FRANCHISING LTDA

RECORRIDO :KAREN REGINA ALCON - ME

RECORRIDO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AGRAVANTE :KAREN REGINA ALCON - ME

AGRAVADO :RHS FRANCHISING LTDA

AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NÚMERO ÚNICO:0523618-64.2008.4.02.5101

RELATOR(A):Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

NÚMEROS DE

ORIGEM:05236186420084025101, 200851015236180, 5236186420084025101.

**NATURA ERVA DOCE**

(Em conflito com JEQUITI ERVA DOCE MAIS)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1396421 - RJ (2018/0296007-9)

AGRAVANTE :NATURA COSMÉTICOS S/A

AGRAVANTE :INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

AGRAVADO :SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA

AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NÚMERO ÚNICO:0114693-71.2013.4.02.5101

RELATOR(A):Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

NÚMEROS DE ORIGEM:0114693-

71.2013.4.02.5101, 01146937120134025101, 1146937120134025101, 201351011146933.

**DEPIL HOUSE**

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1312771 - RJ (2018/0148704-8)

AGRAVANTE :DURGA ADMINISTRACAO DE BENS EIRELI

AGRAVADO :DEPYL ACTION HOUSE LTDA

AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NÚMERO ÚNICO:0806849-68.2009.4.02.5101

RELATOR(A):Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

NÚMEROS DE ORIGEM:

08068496820094025101, 200951018068493, 201051018086801, 8068496820094025101.

**SPEEDY**

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.384.004 - RJ (2018/0274413-8)

AGRAVANTE :TELEFÔNICA BRASIL S.A

AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NÚMERO ÚNICO:0041289-21.2012.4.02.5101

RELATOR(A):Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - QUARTA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

NÚMEROS DE ORIGEM:00412892120124025101, 2012.51.01.041289-

0, 201251010412890.

**MASSA LEVE**

PROCESSO:AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1240532

AGRAVANTE :COMERCIO E INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS MASSA

AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NÚMERO ÚNICO:0804711-60.2011.4.02.5101

RELATOR(A):Min. MARIA ISABEL GALLOTTI - QUARTA TURMA

TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

NÚMEROS DE ORIGEM:08047116020114025101, 201151018047113.

**DIET SHAKE**

RECURSO ESPECIAL Nº 1.355.111 - RJ (2012/0245771-

0)RECORRENTE:NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA

RECORRIDO :VEPÊ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA

RECORRIDO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NÚMERO ÚNICO:0041555-68.2001.4.02.0000

RELATOR(A):Min. RAUL ARAÚJO - QUARTA TURMA  
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO  
NÚMEROS DE  
ORIGEM:200102010415555, 2009051527, 415556820014020000, 9800181342.

### **FRESH**

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.180.957 - SP (2017/0254466-1) AGRAVANTE  
:MONDELEZ BRASIL LTDA

AGRAVADO :JEUNESSE BRASIL COMERCIAL LTDA

AGRAVADO :REFRIGERANTES XERETA CSA LTDA

NÚMERO ÚNICO:1103016-56.2014.8.26.0100

RELATOR(A):Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA  
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO -  
CONSELHEIRO FURTADO - PÁTIO DO COLÉGIO  
NÚMEROS DE ORIGEM:11030165620148260100.

### **EXTRA**

(Em conflito com BARBOSÃO EXTRA SUPERMERCADOS)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.282.608 - SP (2018/0093835-0) AGRAVANTE  
:COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

AGRAVADO :SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMPORTACAO E EXPORTACAO  
LTDA

AGRAVADO :SUPERMERCADO BARBOSAO LTDA

AGRAVADO :SUPERMERCADO J C LTDA

NÚMERO ÚNICO:1017513-67.2014.8.26.0100

RELATOR(A):Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURMA  
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO -  
CONSELHEIRO FURTADO - PÁTIO DO COLÉGIO  
NÚMEROS DE ORIGEM:10175136720148260100.

### **BOUTIQUE DOS RELÓGIOS**

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.148.056 - RJ (2017/0193801-2) AGRAVANTE  
:TEMPUS DISTRIBUICAO SOCIEDADE COMERCIAL DE RELOJOARIA S.A.

AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NÚMERO ÚNICO:0810786-18.2011.4.02.5101

RELATOR(A):Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA  
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO  
NÚMEROS DE ORIGEM:08107861820114025101, 201151018107869.

### **CARBONO NEUTRO**

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.120.705 - RJ (2017/0144336-9) AGRAVANTE  
:MAX AMBIENTAL S/A

AGRAVADO :NATURA COSMÉTICOS S/A

INTERES. :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

NÚMERO ÚNICO:0809509-35.2009.4.02.5101

RELATOR(A):Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA  
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO  
NÚMEROS DE ORIGEM:08095093520094025101, 200951018095095.

### **CULTURA INGLESA**

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.190.837 - RJ (2017/0271545-7) AGRAVANTE  
:ASSOCIACAO CULTURA INGLESA - SAO PAULO  
AGRAVADO :CASA CULTURAL INGLESA LTDA  
AGRAVADO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
NÚMERO ÚNICO:0005719-37.2013.4.02.5101  
RELATOR(A):Min. MARCO BUZZI - QUARTA TURMA  
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO  
NÚMEROS DE ORIGEM:00057193720134025101, 2013.51.01.005719-  
9, 201351010057199.

**SALON LINE**

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.350.912 - RJ (2012/0222533-0)  
RECORRENTE:DEVINTEX COSMÉTICOS LTDA  
RECORRIDO :INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
RELATOR(A):Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA  
TRIBUNAL DE ORIGEM:TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO  
NÚMEROS DE  
ORIGEM:200951018098138, 201202225330, 521545, 8098133420094025101.

## ANEXO 2

Histórico dos procedimentos administrativos referentes à marca IPHONE.

O smartphone da Apple denominado IPHONE foi anunciado oficialmente em 9 de janeiro de 2007 e lançado no mercado dos EUA em 29 de junho de 2007. No Brasil, foi já lançada a segunda versão do telefone e somente em setembro de 2008<sup>308</sup>. Portanto, o mundo só passou a conhecer a marca IPHONE no início de 2007.

Contudo, no Brasil, bem antes do anúncio do lançamento do Iphone da Apple, já existiam dois depósitos de registro da marca IPHONE para assinalar telefones, ambos de março de 2000. O primeiro foi o processo 822058529, depositado por TCE Indústria Eletrônica da Amazônia S/A, o qual teve o exame sobrestado em 2005 pela existência de pedidos anteriores de terceiros considerados semelhantes (um deles o sinal AIPHONE). Esse processo teve uma petição de desistência e teve seu arquivamento publicado em maio de 2006.

O segundo, de nº 822112175 da marca G GRADIENTE IPHONE (apresentação mista), foi depositado pela IGB Eletrônica S/A em março de 2000. O processo foi sobrestado em setembro de 2005 pelo pedido IPHONE da TCE citado no parágrafo anterior e pelo processo da marca AIPHONE. Com a extinção da marca AIPHONE e a desistência da marca da TCE em 2006, o pedido G GRADIENTE IPHONE foi deferido e teve sua concessão publicada em 27 de dezembro de 2007.

Ocorre que a IGB entrou em grave crise financeira em 2007<sup>309</sup> e encontra-se em recuperação judicial desde então. A empresa arrendou seus ativos (como a marca GRADIENTE e instalações industriais) a outra empresa. Em 2011 foi pedida a falência da IGB, que foi revogada a seguir, para ser novamente pedida em 2013. A empresa continua ativa e em recuperação judicial<sup>310</sup>.

A Apple depositou no Brasil seu primeiro pedido de sua marca para “IPHONE iPhone” (apresentação mista) de nº 828743193, para identificar telefones no Brasil em 25 de setembro de 2006, precedendo o lançamento oficial mundial em cerca de três meses e o lançamento no mercado brasileiro em um ano. O processo sofreu oposição, protocolada em 2006. Houve uma desistência da oposição em 2008 a qual foi homologada no mesmo ano. Contudo, nesta época, a Diretoria de Marcas usava um sistema antigo<sup>311</sup>, o qual recebeu uma alteração<sup>312</sup> para distribuir processos para exame com base em listagens (anteriormente os servidores recebiam maços com os processos em papel e inseriam os números do processo no sistema). Contudo, processos que tivessem um processamento diferente do usual escapavam às listagens para distribuição de processos. Assim, um processo que foi “pedido com oposição” mas passou a ser “pedido sem oposição” pela desistência, escapava às listagens comuns. Apenas após esse problema ser detectado é que listagens complementares foram criadas.

<sup>308</sup> Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/IPhone>

<sup>309</sup> <https://www.tmabrazil.org/blog-tma-brasil/noticias-em-geral/credora-pede-falencia-da-gradiente-e-obtem-penhora-debens>

<sup>310</sup> <https://grupogradiente.com.br/informacoes-financeiras/>

<sup>311</sup> SINPI

<sup>312</sup> A alteração era bastante manual. O setor de TI do INPI gerava listagens de processos que deviam ser analisados de acordo com a data de depósito, essa listagem era incluída no sistema e os examinadores clicavam em um botão para solicitar processo a processo. A Diretoria decidia o que deveria constar nas listagens, como pedidos sem oposição, pedidos com oposição ou pedidos sobrestados.

Nessa época (entre 2007 e 2013), o *backlog* de marcas era muito grande e a marca da Apple permaneceu em um “limbo” entre 2008 e 2013. É importante ressaltar que é razoável supor que a Apple e seus procuradores nada fizeram para que o processo fosse examinado. Era comum que os requerentes e seus representantes legais entrassem em contato com o INPI para saber do andamento dos processos e pedir o exame caso estivesse atrasado. Era praxe todos os servidores informar aos usuários a “data de exame” que era a data de depósito dos processos que estavam sendo examinados no momento. A Diretoria de Marcas sempre contou com meios de comunicação com os usuários, seja pelo telefone ou pela marcação de vista ao processo. Esse comportamento da Apple pode ter sido uma estratégia de aguardar o prazo de cinco anos após a concessão da marca G GRADIENTE IPHONE para requerer a caducidade, visto que não estava sendo usada. Essa estratégia pode não ter sido a mais adequada pois, mesmo perante a falta de uso da marca, a caducidade poderia ser afastada com base em alegação de falta de uso legítimo pela IGB em vista da recuperação judicial. De qualquer forma, a Apple poderia ter entrado em contato com a IGB para negociar uma transferência ou renúncia ao registro no momento em que decidiu lançar seu telefone no Brasil. Observa-se, no entanto, que não é possível saber se isso ocorreu ou não.

A IGB, no entanto, surpreendeu o país ao lançar um aparelho<sup>313</sup> com a marca G GRADIENTE IPHONE em 18 de dezembro de 2012, dentro do prazo de 5 anos após a concessão do registro de marca, afastando uma eventual alegação, pela Apple, de falta de uso da marca pela IGB.

Retornando ao pedido da Apple, nenhum exame de mérito fora feito no pedido até que no início de 2013 o processo foi selecionado para exame e foi indeferido em 30/01/2013 com base no registro da marca G GRADIENTE IPHONE, sendo publicado em 12/02/2013.

Esse indeferimento causou celeuma e foi amplamente repercutido pela imprensa. Eventualmente o indeferimento foi anulado pois a Apple Inc, mesmo tendo ciência do lançamento do telefone da IGB, protocolou um requerimento de caducidade do registro em 10/01/2013. A caducidade teve sua notificação publicada em 04/02/2013. No início de 2013 ainda se fazia uso do sistema antigo (SINPI) e não era possível ver que havia uma caducidade protocolada junto ao registro da IGB, isso só ocorria após a publicação da caducidade. Assim, por uma questão de duas semanas, o pedido da Apple foi indeferido. Observa-se que o processamento normal, caso a caducidade já tivesse sido notificada à época do exame da marca da Apple, seria a de sobrestar o pedido e não indeferir.

De qualquer forma, após a anulação do indeferimento em vista da existência do requerimento de caducidade, o pedido da Apple foi sobrestado aguardando o exame final da caducidade da marca G GRADIENTE IPHONE.

Observa-se que a Apple chegou a solicitar via petição que o exame da caducidade fosse suspenso por estar em tratativas de acordo mantidas entre as partes com vistas à solução amigável da questão. Contudo a marca foi arrestada, com notificação publicada em 24/04/2013. Eventualmente foram notificados outros arrestos. A caducidade contra a marca da IGB foi indeferida pois foi comprovado o uso.

A Apple entrou então com ação ordinária contra a IGB, a qual foi notificada em 19/03/2013. Essa ação teve recurso junto ao TRF2, ao STJ e agora aguarda resolução junto ao STF.

---

<sup>313</sup> <https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/celular/gradiente-diz-que-lancou-o-1-iphone-do-mundo-e-explica-as-diferencas,398febdc9fdb310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>

Consta atualmente a existência de uma segunda petição de caducidade, protocolada em 28/05/2021, pendente de exame.

Assim, tanto o registro da IGB encontra-se em vigor aguardando o trânsito em julgado de seu registro, quanto a Apple aguarda uma decisão final de seus pedidos (para assinalar telefone) que contém o termo IPHONE.

### ANEXO 3

Dados quantitativos referentes ao registro de marcas no período 2000 a 2020.

Todos os dados foram apurados por meio da CGTI em resposta à solicitação de dados encaminhada via gabinete da Diretoria de Marcas.

A metodologia de aquisição dos dados está descrita no capítulo 4, item 4.3.1.

Ano	Deferimentos	Deferimentos com apostila	Deferimentos com apostila total	Indeferimentos	Indeferimentos pelo inciso VI
2000	34.102	9.808	1.506	9.895	1.037
2001	27.785	7.682	1.049	8.966	1.122
2002	19.084	5.552	794	5.613	904
2003	17.244	4.654	585	4.492	975
2004	23.978	7.602	1.064	6.014	845
2005	33.898	10.820	1.617	11.063	1.483
2006	115.627	42.878	8.101	28.588	8.242
2007	203.761	78.043	16.509	55.294	14.369
2008	77.112	27.394	5.618	32.295	4.821
2009	95.823	37.063	7.899	32.310	5.385
2010	84.759	32.619	3.407	25.592	3.171
2011	64.536	23.376	98	20.247	1.939
2012	80.233	30.712	1	19.952	2.308
2013	68.977	26.876	106	18.072	2.194
2014	119.404	17.274	37	27.399	3.654
2015	141.550	8	0	36.814	4.505
2016	155.122	1	0	41.610	5.243
2017	175.722	0	0	65.503	8.102
2018	261.105	5	0	105.379	14.435
2019	224.186	49	8	86.749	12.399
2020	154.708	14	0	63.953	8.418





IV – CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO FÍSICA

Manual de Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas												
ATIVIDADES	2009											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Redação do Documento de Diretrizes de Exame de Marcas	15%											
Publicação do Documento de Diretrizes de Exame de Marcas									5%			
Elaboração da parte do Manual de Procedimentos de Marcas referente ao artigo 124 da LPI	34%											
Publicação da primeira parte do Manual de Procedimentos de Marcas									5%			
Elaboração da parte final do Manual de Procedimentos de Marcas							10%	15%				
Treinamento dos examinadores nos novos procedimentos										10%		
Previsto em 2009	84%											
Realizado em 2009	59%											
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>■ Previsto</span> <span>■ Realizado (% do avanço)</span> </div>											
ATIVIDADES	2010											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Elaboração da parte final do Manual de Procedimentos de Marcas	5%											
Treinamento dos examinadores nos novos procedimentos	10%											
Criação da Comissão Permanente de Procedimentos			1%									
Previsto em 2010	16%											
Realizado em 2010	0%											
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>■ Previsto</span> <span>■ Realizado (% do avanço)</span> </div>											