

# Relatório

## *Diálogo Técnico – Marcas 3*

Grupo Técnico para avaliação do arcabouço normativo de Propriedade Industrial

GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Janeiro de 2023

## **Coordenação do Diálogo Técnico “Marcas 3”**

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

### **Instituições Participantes e representantes**

Ministério da Economia

Andréa Stelet

Stênio Gonçalves

Miguel Carvalho

Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil)

Kaike Boni de Mathis Silveira

Frank Fischer

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

Wellington Gomes dos Santos

Débora Santiago

Stefânia Araújo

Darson Xavier

Carmem Priscila Bocchi

Amaury de Barros

Beatriz Junqueira

Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial (GEDAI)

Marcos Wachowicz

Pedro de Perdigão Lana

Grupo FarmaBrasil

Marcelo Reis

Patrícia Esteves

Adriana Marwell

Ana Cepeda

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Gustavo Novis

Pedro Alvisi

Christiano Timbó

Silvia Rodrigues

Renata Pereira

Wladimir Lara

Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI)

Clarissa Jaeger

Ricardo Vieira de Mello

Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial (ABAPI)

Alvaro Loureiro

Wilson Pinheiro Jabur

Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma)

Ana Carolina Cagnoni

Jéssica Ferreira

## **Sumário**

Introdução	4
Contextualização	4
Problema 1 – Direito de precedência ao registro	5
Problema 2 – Distintividade adquirida	11
Problema 3 – Expressões de propaganda	17
Conclusões	23

## INTRODUÇÃO

Com vistas à avaliação do arcabouço normativo da Propriedade Industrial (PI), o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) estabeleceu, por meio da Resolução GIPI/ME nº 3, de 25 de fevereiro de 2022 (Diário Oficial da União nº 43, de 04/03/2022, Seção 1, pág 35), Grupo Técnico com a participação de diversos órgãos e entidades do Governo e da Sociedade Civil, sendo que tal Grupo Técnico se reuniu em treze subgrupos de trabalho, para o tratamento de diversos temas específicos concernentes às normas de propriedade industrial vigentes no país.

Este subgrupo, denominado Diálogo Técnico “Marcas 3”, condensou as discussões a respeito dos temas “Direitos sobre a Marca” e “Registrabilidade – *secondary meaning* e expressões de propaganda”.

Destacamos que, com o avançar das discussões e a identificação de dispositivos legais passíveis de aprimoramento, o presente grupo apresenta, ao final, proposta técnica específica com sugestões de alteração da redação da Lei nº 9.279 de 1996 – Lei da Propriedade Industrial, especificamente para: (i) maior clareza quanto à atribuição de Direito de Precedência ao Registro por uso anterior de boa-fé; (ii) previsão legal expressa para aquisição de exclusividade registral em virtude de distintividade adquirida, ou “*secondary meaning*” e (iii) registrabilidade de expressões com dupla função, marcária e publicitária, por meio da exclusão de dispositivo que veda registro de expressões de propaganda.

## CONTEXTUALIZAÇÃO

Marcas são sinais distintivos, cujas funções principais são a de identificação de origem e a distinção de produtos e serviços, dentre outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. De acordo com a Lei da Propriedade Industrial (LPI), são passíveis de registro como marca os sinais distintivos, visualmente perceptíveis e não compreendidos em proibições legais.

O sistema de propriedade industrial brasileiro adota o denominado “princípio atributivo”, também conhecido comumente como sistema “*first to file*”, ou seja, os direitos de exclusividade de uso de um determinado sinal, para determinados produtos ou serviços, são conferidos pelo Registro validamente expedido (art. 129 da LPI); em contraposição a outros sistemas legislativos que consideram o “*first to use*”, nos quais o registro reconhece uma situação mercadológica pré-existente.

O denominado “sistema atributivo” comporta uma exceção, prevista no § 1º do art. 129 da LPI, para conceder um direito de precedência ao registro para aquele que usa, no segmento de mercado em disputa, sinal idêntico ou semelhante, de boa fé, no mínimo seis meses antes do ato de depósito do registro objeto de impugnação.

O sistema de propriedade industrial brasileiro também exige, como condição de registrabilidade, que o sinal visual depositado possua distintividade, ou seja, que possa ser reconhecido pelo consumidor como “marca”, não podendo ser mera designação genérica ou comum do produto ou serviço cuja proteção se pretende, também não podendo ser mera expressão composta de uso de cunho meramente propagandístico.

## **Problema 1 – Direito de precedência ao registro**

Nos termos da LPI:

### *CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS SOBRE A MARCA*

#### *Seção I - Aquisição*

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

*§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.*

*§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.*

Como mencionado, no sistema marcário brasileiro, a aquisição da propriedade da marca se dá pelo registro validamente expedido. O sistema atributivo comporta a exceção legal conferida à pessoa que, de boa fé, usava no país marca idêntica ou semelhante, para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, conferindo a esta pessoa o direito de preceder a registro alheio.

A aplicação do denominado Direito de Precedência ao Registro gera uma série de controvérsias, sobre o modo de exercício e os requisitos materiais para sua aplicação.

O INPI, como autarquia responsável pela concessão dos direitos de propriedade industrial, entendia que a alegação de direito de precedência deveria ser formulada, ao menos inicialmente, em sede de oposição a um pedido de registro de marca de terceiro. No entanto, a partir da consolidação da jurisprudência, em 2016 (Recurso Especial STJ nº 1673450/RJ), o Judiciário passou a reconhecer a nulidade de registros de marca com fundamento em direito de precedência. Nestes casos, mesmo diante do silêncio da parte impugnante, durante a fase administrativa (em oposição ou nulidade), no prazo prescricional da ação de nulidade de registro de marca (5 anos a contar da concessão), poderia se desconstituir registro alheio.

Com isto, torna-se prudente estabelecer limites temporais e materiais para a arguição do direito de precedência ao registro, com o intuito de oferecer maior equilíbrio entre a segurança do titular de boa fé e os direitos deste usuário anterior, dado que a atual controvérsia enfraquece o denominado “sistema atributivo”.

### **I - Identificação do problema que se pretende solucionar**

Insegurança jurídica na aplicação da norma, decorrente da falta de dispositivos legais complementares sobre efeitos, modo de exercício ou limites, o que dá ensejo a interpretações diversas.

Na interpretação vigente, insegurança jurídica para titulares de registros de boa-fé, sujeitos à desconstituição nos primeiros 5 (cinco) anos, em função de uso anterior que desconheciam.

#### **a. Causas do problema**

- Redação da Lei: art. 129, § 1º, da LPI se vale de termo de dupla acepção (“precedência” – antecipação ou prevalência); emprega linguagem sem precedentes nas legislações anteriores; e também inova ao inserir a previsão como parágrafo do caput do artigo que estabelece o modo de aquisição da propriedade;
- Falta de dispositivos complementares: art. 129, § 1º, da LPI se limita a reconhecer o direito do usuário anterior, sem estabelecer seu modo de exercício, efeitos ou limites;
- Alteração brusca do contexto fático atual em relação à época da elaboração e entrada em vigor da LPI: expansão da disseminação, acesso e uso do sistema registral. Redução da necessidade de proteção do pré-utente e aumento da necessidade de proteção do titular do registro;
- Esvaziamento da necessidade de relativização do sistema atributivo em face da realidade social, na qual, em 1996, o acesso ao registro era muito mais limitado e custoso, e a importância do registro menos disseminada.

#### **b. Consequências indesejadas**

- Dificuldade na identificação da vontade do legislador. Dúvidas acerca dos limites da aplicação do direito de precedência, e de sua interpretação em face dos princípios e demais normas que regem o sistema nacional. Necessidade de recurso à interpretação histórica. Alternância de entendimentos judiciais e administrativos em sua aplicação. Existência de entendimentos dissidentes da jurisprudência majoritária;
- Na interpretação que prevaleceu até 2016, restrição possivelmente excessiva ao exercício do direito do usuário anterior (apenas por oposição);
- Na interpretação atual, amplitude excessiva da aplicação, gerando insegurança jurídica para titulares de registros de boa-fé, sujeitos à desconstituição do registro nos primeiros 5 anos, em função de uso anterior que desconheciam;
- Anacronismo da previsão legal em face do contexto atual do sistema registral. Em 2005, estavam em vigor em torno de 50 mil registros. Em 2022, tem-se aproximadamente 1.5 milhão de registros em vigor, dos quais aproximadamente 831 mil estão sujeitos à desconstituição;
- Enfraquecimento do sistema atributivo e desequilíbrio entre a proteção do registro obtido em boa-fé, em face dos direitos do pré-utente;
- Ausência de diferenciação da extensão da aplicação em face de depositantes de má-fé, bem como daqueles pré-uteses que optaram por não fazer uso do sistema.

#### **c. Dispositivos legais abrangidos**

Art. 129, §§s 1º e 2º, da LPI;

Art. 158, §2º, da LPI;

Art. 174 da LPI.

## **II. Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema**

- Usuários de marcas não registradas;
- Depositantes de pedidos de registro de marca;
- Operadores do direito: INPI, Procuradores, Poder Judiciário.

## **III. Órgão(s) ou entidade(s) do poder público relacionado(s) diretamente com o tema**

- INPI, por ser o órgão que processa, examina e concede os direitos marcários; e
- Poder Judiciário (Justiça Federal), por ser o poder sobre o qual recaem as demandas referentes à nulidade de registros, e, eventualmente, Justiça Estadual.

### **a. Fundamentação legal que ampara/vincula a ação do(s) órgão(s) ou da(s) entidade(s) em relação ao tema**

- Nos termos do art. 2º da Lei n.º 5.648 de 1970, alterado pelo art. 240 da LPI, o INPI tem por finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial;
- Dispõe o art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

## **IV. Benchmarking internacional**

### **a. Quais outros países poderiam ser referência para o Brasil neste tema?**

Foi feito benchmarking com os seguintes escritórios: Argentina, Chile, Espanha, França, Itália, México, União Europeia (EUIPO) e Uruguai

Esses, assim como o Brasil, possuem um sistema preponderantemente atributivo.

Na pesquisa, verificou-se que a legislação desses países possui previsões mais restritivas de aplicação do direito do usuário anterior para desconstituição de registros alheios. Seja com exigência de impugnação administrativa (Uruguai); seja por outros requisitos materiais de configuração, por exemplo, fama ou reputação maior do que a local (França, Itália, EUIPO); ou até mesmo com a previsão de prioridade por exposição em feiras (Espanha); ou mera prioridade a ser exercida em até seis meses do início do uso (Portugal).

Verificou-se que apenas o México possui legislação tão ampliativa quanto a que ocorre atualmente no Brasil. Contudo, tal aplicação decorre do intuito de proteção de marcas previamente exploradas por estadunidenses no território mexicano, com mudança legislativa recentemente ocorrida em 2020.

Verificou-se ainda que vários destes países, não obstante uma maior restrição da desconstituição do registro pelo usuário anterior, prevêm expressamente a continuidade de exploração da marca por tais usuários (Itália, México, EUIPO).

Em especial, fazemos menção às legislações de marca do Chile, México e Uruguai.

#### **b. O que prevê a legislação destes países?**

##### ***México:***

- Possibilidade de nulidade do registro de uma marca por usuário anterior (Art. 258, II LFPPI, 2020) – prazo 5 anos da concessão (Lei 2020).

##### ***Uruguai:***

- Prevê marcas em uso mas não registradas, em uso anterior pacífico, público e ininterrupto por pelo menos um ano (art. 24 da Lei 17.011 de 1998, Lei que dita normas relativas às marcas); exige depósito no prazo de 10 dias da oposição;
- Prevê que após o prazo de oposição não haverá outra possibilidade de direito de precedência (art. 24 da Lei 17.011 de 1998);
- As causas levantadas em oposição excluem a ação de nulidade pela mesma causa (Art. 26 da Lei 17.011 de 1998).

##### ***Chile:***

- Impedimento legal, a marca não pode gerar risco de confusão com marca não registrada que esteja sendo real e efetivamente usada com anterioridade à solicitação de registro dentro do território nacional (art. 20, h, da Lei 19039/2006 - LPI);
- O usuário anterior deve depositar dentro do prazo de 90 dias, após a recusa ou anulação do registro impugnado por esta causa. (art. 20, h, da LPI).

#### **c. É possível saber a experiência/resultado nestes outros países na aplicação da respectiva legislação?**

Apenas a legislação dos países acima foi consultada. Os respectivos escritórios de PI não foram inquiridos especificamente sobre aplicação de direito de precedência.

## **V. Apresentação técnica da proposta**

### **a. Resumo da proposta**

- i. Estabelecer a efetividade do uso como requisito expresso para configuração do direito de precedência ao registro;
- ii. Estabelecer necessidade de depósito de pedido de registro, para o conhecimento de oposição, nulidade administrativa ou ação de nulidade, baseada no direito de precedência;
- iii. Estabelecer prazo prescricional diferido para a ação de nulidade baseada no direito de precedência, salvo em comprovada má fé.

**a. Objetivo principal da proposta**

- i. Trazer maior clareza à redação legislativa;
- ii. Reduzir a insegurança jurídica na aplicação da norma, com disposição expressa sobre requisitos (uso efetivo), e limites (na ação de nulidade, prazo prescricional diferido);
- iii. Limitar a possibilidade de desconstituição de registro alheio, nos casos em que há reprodução de marca anteriormente utilizada.

**VI. Fundamentação técnica da proposta, com fatos e dados:**

**a. Quais seriam os possíveis impactos econômicos, jurídicos e sociais da proposta?**

- i. Segurança jurídica para os titulares dos registros, que terão reduzida a possibilidade de desconstituição do direito previamente concedido;
- ii. Diminuição do número de oposições, de nulidades administrativas e de ações de nulidade;
- iii. Maior segurança para os consumidores, que não perderão sua opção de compra devido à litigiosidade entre os agentes.

**b. Há outros dispositivos não incluídos no escopo das propostas, mas que podem ser afetados diretamente pela proposta de revisão?**

- i. Não foram identificados outros dispositivos legais afetados.

**VII. Riscos e repercussões:**

**a. A alteração poderia gerar alguma controvérsia que leve à judicialização?**

- i. A alteração proposta visa reduzir tanto a litigiosidade administrativa quanto a judicial.

**b. Quais seriam os possíveis impactos operacionais da proposta junto aos órgãos executores?**

- i. O INPI deverá estabelecer critérios para verificação de uso efetivo nas oposições e nulidades administrativas;

- ii. O INPI e o Judiciário deverão ponderar a aplicação do prazo prescricional diferido nas ações de nulidade (entendimento jurisprudencial de que o ajuizamento de nulidade administrativa interrompe a prescrição).

**c. Há outros riscos ou repercussões decorrentes da proposta de revisão?**

- i. Não foram identificados outros riscos além dos já descritos. No entendimento dos proponentes, os benefícios esperados pela proposta superam os riscos levantados.

**VIII. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?**

Sim.

**IX. Qual a atualização mais adequada para cada dispositivo identificado, se cabível (em termos de conteúdo e de forma jurídica)?**

<b>Texto atual (LPI 1996)</b>	<b>Texto Proposto</b>
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.	Art. 129. <b>sem alteração</b>
§1º. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.	§1º. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, <b>fazia uso efetivo</b> no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
§2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.	§2 - <b>(exclusão)</b>
CAPÍTULO IX - DO EXAME Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.	CAPÍTULO IX - DO EXAME Art. 158. <b>sem alteração</b>
§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60	§1º <b>sem alteração</b>

(sessenta) dias.	
§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.	§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou, no art. 126 <b>ou no art. 129, § 1º</b> , não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.
Seção III - Da Ação de Nulidade (...) Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.	Seção III - Da Ação de Nulidade (...) Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.
	<b><u>Parágrafo único. Prescreve em 1 (um) ano, contado da data da sua concessão, ou do encerramento definitivo da instância administrativa, a ação para declarar a nulidade do registro com base no art. 129, § 1º, salvo em caso de comprovada má-fé.</u></b>

## Problema 2 – Distintividade adquirida

A distintividade é uma das condições de fundo para a validade de uma marca. Quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.

Na aferição do caráter distintivo do sinal, são consideradas todas as circunstâncias de fato. Embora a lei não determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de distintividade apresentado pelos sinais, certas regras nela inseridas destinam-se a possibilitar a aferição da existência ou não desta condição, a fim de se verificar se o sinal se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI.

### *CAPÍTULO I - DA REGISTRABILIDADE*

#### *Seção I - Dos Sinais Registráveis Como Marca*

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

*(...)*

#### *Seção II - Dos Sinais Não Registráveis Como Marca*

*Art. 124. Não são registráveis como marca:*

*(...)*

*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;*

*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;*

O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição.

A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor. Além disso, a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.

No entanto, mesmo sinais que, originalmente, são desprovidos de distintividade, passam a identificar uma origem específica, servindo como diferenciadores de determinados produtos ou serviços pelo seu uso corrente na indústria e comércio. O fenômeno conhecido como *secondary meaning*, ou significação secundária, ou ainda, distintividade adquirida, acontece quando uma marca inicialmente considerada como genérica adquire notoriedade a ponto de ser passível de proteção.

Nos termos da Convenção da União de Paris (Decreto nº 75.572/1975):

*Artigo 6 quinquies*

*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.** (grifou-se)*

Nos termos do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC/TRIPS), internalizado no Direito Brasileiro pelo Decreto nº 1.355 de 1994:

*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. (grifou-se)*

Ainda que possua previsão em tratados internacionais, e com reconhecimento de casos específicos por meio de ações judiciais, não há uma previsão expressa na Lei da Propriedade Industrial que permita ao INPI aplicar, na esfera administrativa, o fenômeno da distintividade adquirida.

Por esta razão, se discute a possibilidade de definir, em lei, o reconhecimento da capacidade distintiva do sinal marcário mediante a verificação do uso da marca. Tal reconhecimento legal poderá alinhar a legislação brasileira com normas já previstas em outros países, atendendo a demanda da sociedade pelo reconhecimento de marcas que adquiram distintividade pelo uso no mercado nacional.

## **I. Identificação do problema que se pretende solucionar**

Avaliar se a aquisição da distintividade pelo uso (fenômeno conhecido na doutrina como “*secondary meaning*”) deve ser incluída na LPI como fundamento para a registrabilidade de sinais originariamente isentos de distintividade intrínseca.

### **a. Causas do problema**

- Ausência de previsão na LPI da aquisição da distintividade pelo uso;
- Tal dispositivo já foi aplicado pelo judiciário brasileiro (casos BELEZA NATURAL e CHINA IN BOX, por exemplo).

### **b. Consequências indesejadas**

- Demandas judiciais nas quais a defesa do INPI é baseada na afirmação de que não há parâmetros administrativos para análise da aquisição da distintividade pelo uso, restando ao judiciário uma análise técnica que deveria caber ao INPI (que é o órgão que detém o conhecimento especializado na matéria);
- Para determinada corrente doutrinária, a ausência de previsão legal expressa inviabiliza a regulamentação da matéria para reconhecimento administrativo da aquisição da distintividade pelo uso.

### **c. Dispositivos legais abrangidos**

- Na LPI, os artigos que tratam da distintividade intrínseca são o art. 122 e 124 (incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, mas especialmente o inciso VI) da LPI.
- Durante a discussão da proposta, verificou-se que o dispositivo legal a ser alterado não seriam os anteriores, mas o art. 159 da LPI.

## **II. Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema**

- Requerentes (e seus representantes legais) de pedidos de registro de marca com aquisição de distintividade pelo uso;
- INPI;

- Justiça Federal; e
- Consumidores em geral.

### **III. Órgão(s) ou entidade(s) do poder público relacionado(s) diretamente com o tema**

- INPI, por ser o órgão que examina tecnicamente e concede os direitos marcários; e
- Poder Judiciário (Justiça Federal), por ser o poder sobre o qual recaem as demandas referentes à aquisição da distintividade pelo uso de marcas.

#### **a. Fundamentação legal que ampara/vincula a ação do(s) órgão(s) ou da(s) entidade(s) em relação ao tema**

- Nos termos do art. 2º da Lei n.º 5.648 de 1970, alterado pelo art. 240 da LPI, o INPI tem por finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial.
- À Justiça Federal compete processar e julgar causas em que figure o INPI, nos termos do art. 109 da Constituição Federal.

### **IV. Benchmarking Internacional**

#### **a. Quais outros países poderiam ser referência para o Brasil neste tema?**

- i. Foi analisada a experiência dos seguintes países/organismos quanto ao tema: Austrália, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Japão, México e União Europeia.

#### **b. O que prevê a legislação destes países?**

- 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.
- a. É possível saber a experiência/resultado nestes outros países na aplicação da respectiva legislação?**
- i. O material consultado se constitui da legislação e manuais de exame (quando disponíveis) dos países referenciados. Os respectivos escritórios de PI não foram inquiridos especificamente sobre a aplicação de aquisição da distintividade pelo uso.

## **V. Apresentação técnica da proposta**

### **a. Resumo da proposta:**

- i. Incluir a previsão da aquisição da distintividade pelo uso no art. 159 da LPI, que trata do exame do pedido de registro de marca, e ao mesmo tempo já determinando que a aquisição deverá ser comprovada no período anterior ao depósito, assim como também as etapas processuais nas quais o requerimento deverá ser efetuado;

### **b. Objetivo principal da proposta:**

- i. Tornar possível o exame da aquisição da distintividade pelo uso na esfera administrativa, diminuindo os questionamentos na esfera judicial e aumentando a segurança jurídica dos usuários do sistema de marcas, tanto os requerentes quanto os competidores.

## **VI. Fundamentação técnica da proposta, com fatos e dados:**

### **a. Quais seriam os possíveis impactos econômicos, jurídicos e sociais da proposta?**

- i. Maior segurança jurídica aos requerentes de marca, que poderão desenvolver suas atividades com a devida proteção do ativo intangível mais importante do seu empreendimento;
- ii. Possível aumento no número de processos administrativos de nulidade perante o INPI, com base na falta de distintividade do sinal;
- iii. Redução do número de ações judiciais com base na aquisição da distintividade pelo uso;
- iv. Aumento na complexidade do exame de marcas no que se refere à distintividade do sinal.

### **b. Há outros dispositivos não incluídos no escopo das propostas, mas que podem ser afetados diretamente pela proposta de revisão?**

- i. É possível que, eventualmente, sejam necessárias alterações na Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022 (dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas), uma vez que foi debatido que poderia ser instituída petição própria para o requerimento de registro de marca com base em aquisição da distintividade adquirida, com retribuição específica e a ser analisada por equipe especializada, em analogia ao procedimento previsto para Marcas de Alto Renome.

## **VII. Riscos e repercussões:**

### **a. A alteração poderia gerar alguma controvérsia que leve à judicialização?**

- i. A inclusão do item “Distintividade Adquirida” visa regulamentar assunto já previsto e aplicado há muitos anos nas legislações de outros países, e tem por objetivo reduzir a necessidade de as empresas e pessoas detentoras de sinais que já adquiriram distintividade pelo uso de recorrer à via judicial para garantir seus direitos de exclusividade.
- ii. Da discussão dos temas no grupo, prevê-se um aumento hipotético de judicialização nas demandas entre particulares, quando o sinal que recém adquiriu distintividade – e consequente exclusividade – ainda é usado como termo de produto/serviço por terceiros. No entanto, o benefício da aplicação do tema no Brasil supera o risco residual, que porventura já exista, nas demandas entre particulares.

### **b. Quais seriam os possíveis impactos operacionais da proposta junto aos órgãos executores?**

- i. O principal impacto será na Diretoria de Marcas do INPI, que precisará elaborar procedimentos de exame, em conjunto com a Coordenação Geral de Recursos e Nulidades (CGREC), e capacitar os servidores que serão incumbidos dessa análise;
- ii. Possivelmente um pequeno aumento do número de pedidos de registro daquelas marcas que foram anteriormente negadas pelo INPI com base na falta de distintividade dos sinais;
- iii. Necessidade de atualização sobre o tema junto aos membros da Procuradoria Especializada que atuam na defesa judicial do INPI.

### **c. Há outros riscos ou repercussões decorrentes da proposta de revisão?**

- i. Risco de apropriação de sinais cujo uso deveria ser comum aos competidores;
- ii. Os procedimentos administrativos específicos para aquisição de direitos de exclusividade em virtude do “*secondary meaning*” reduzirão a exposição a estes riscos.

**VIII. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?**

Sim

**IX. Qual a atualização mais adequada para cada dispositivo identificado, se cabível (em termos de conteúdo e de forma jurídica)**

<b>Texto atual (LPI 1996)</b>	<b>Texto Proposto</b>
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.	Art. 159 <i>caput</i> <b>sem alteração</b>
§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.	§ 1º <b>sem alteração</b>
§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.	§ 2º <b>sem alteração</b>
	§ 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.

**Problema 3 – Expressões de Propaganda**

O advento da Lei da Propriedade Industrial em 1996 retirou a possibilidade, até então permitida, do registro de expressão ou sinal de propaganda (“*slogan*”), pela introdução do seguinte dispositivo legal:

*Art. 124. Não são registráveis como marca:*

*(...)*

*VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;*

Passados 26 anos de sua vigência, não podemos desviar a atenção dos consideráveis embaraços causados ao empresário na defesa e aplicação dos seus direitos.

Primeiramente, há de se considerar que, através do título de propriedade, o empresário detém maior presunção de direitos, o que facilita a tomada e obtenção de medidas protetivas contra usos indevidos de terceiros.

Ademais, a redação do inciso VII, do art. 124 da LPI, resulta em interpretações que vão de encontro com o próprio princípio do caráter atributivo do direito que rege o sistema de registro de marcas no Brasil, segundo o qual o “uso” não é pré-requisito para concessão de registros.

Isso porque, o dispositivo legal comporta ressalva no sentido de que se o sinal sob análise for efetivamente usado também como marca, aquele poderá ser objeto de registro.

Assim sendo, no exame de mérito do pedido de registro de marca, o INPI encontra-se em posição de presumir e julgar situação hipotética de uso. O resultado, hoje, é um conjunto de decisões não uniformes, em que alguns titulares são beneficiados pelo deferimento, enquanto outros enfrentam indeferimentos sob uma alegação presumida de que o sinal, por ele criado, será utilizado exclusivamente como “*slogan*”.

Para aqueles que enfrentam o obstáculo do indeferimento, resta apenas a possibilidade de submeter, em via recursal, evidências de uso do sinal pretendido como marca.

Ocorre que, o titular, ao depositar um pedido de registro, tem uma mera expectativa de direito e, por isso, enquanto o INPI não fizer o exame de colidência e o registro não for expedido, existe um potencial risco daquele sinal ser conflitante com outros no mercado. Portanto, muitos empresários optam por fazer uso somente após a obtenção do registro, ocasião em que passa a ter certeza da sua propriedade sobre o sinal e tem a segurança de desenvolver suas atividades no mercado.

Isto é, o uso prévio de um sinal pode representar riscos exorbitantes aos empresários.

Igualmente, decisões administrativas fundamentadas na presunção dos Examinadores impedem sinais que são efetivamente marcas de serem devidamente protegidos, colocando em risco investimentos e planos de negócios.

Além disso, o empresário, acuado pela possibilidade de receber um indeferimento pela Autarquia, pode deixar de realizar depósitos de pedidos de registro, por estar falsamente induzido a pensar que sua marca se caracteriza como expressão de propaganda, quando, na verdade, poderia não ser.

Quanto ao exposto, a ABPI, em 2002 (apenas seis anos após a promulgação da LPI), já direcionava foco a problemática, que persiste até o presente momento, tendo publicado Resolução n. 38, com recomendações formuladas por sua comissão de marcas:

(...)

*O uso da marca não pode ser erigido como requisito para a apresentação de um pedido de registro de marca, seja porque o art. 124 da Lei 9.279/96 não o exige, seja porque o art. 15, § 3o, do TRIPs claramente o impede;*

*Não pode o INPI antecipadamente indeferir um pedido de registro de marca pela presunção ou receio de que o mesmo venha no futuro a ser usado unicamente como sinal, frase ou expressão de propaganda;*

*Caso se verifique, após a concessão do registro, que o titular da marca passou a usá-la unicamente como sinal, frase ou expressão de propaganda, o registro poderá ser extinto;*

*Não há na lei qualquer restrição para o número de palavras ou expressões a serem utilizadas na composição de uma marca. O art. 15, § 1o, do TRIPs<sup>1</sup> destaca ao seu turno que é registrável como marca qualquer combinação de palavras e sinais (sem limitação de número, portanto) que exerçam função distintiva; (...).*

Assim, se discute a desnecessidade de elencar, na LPI, o “slogan” como sinal irregistrável. Existem mecanismos eficazes para a nulidade de registro que, porventura, protejam sinais estritamente utilizados como “slogan”, como é o caso da caducidade. Este instituto prevê a extinção do registro em caso de não uso da marca. Desse modo, se decorridos 5 (cinco) anos desde a concessão do registro e seu titular não passou a utilizar o sinal como marca, mas somente como “slogan”, caberia a hipótese de extinção por caducidade.

## **I. Identificação do problema que se pretende solucionar**

Falta de alinhamento da legislação nacional com as principais legislações estrangeiras que não possuem qualquer restrição quanto a “slogans” não descritivos.

### **a. Causas do problema:**

- Previsão legal da vedação ao registro de sinal ou expressão empregada usado apenas como propaganda;
- Falta de definição objetiva da lei ou de normativos infralegais do conceito de expressões utilizadas apenas como propaganda.

### **b. Consequências indesejadas:**

- Decisões conflitantes para casos semelhantes;
- A redação do inciso VII, do art. 124 da LPI, resulta em interpretações que vão de encontro com o próprio princípio do caráter atributivo do direito que rege o sistema de registro de marcas no Brasil, segundo o qual o “uso” não é pré-requisito para concessão de registros;
- Indeferimentos, exigências e recursos pautados neste dispositivo legal.

### **c. Dispositivos legais abrangidos**

- Art. 124, VII, da LPI.

## **II. Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema**

- Depositantes nacionais e estrangeiros (e seus representantes legais) de pedidos de registro de marcas com elementos que possam ser considerados como expressões de propaganda;
- INPI.

### **III. Órgão(s) ou entidade(s) do poder público relacionado(s) diretamente com o tema**

INPI.

#### **a. Fundamentação legal que ampara/vincula a ação do(s) órgão(s) ou da(s) entidade(s) em relação ao tema**

Nos termos do art. 2º da Lei n.º 5.648 de 1970, alterado pelo art. 240 da LPI, o INPI tem por finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial.

### **IV. Apresentação técnica da proposta**

#### **a. Resumo da proposta:**

- Suprimir o inciso VII do art. 124, que proíbe o registro de expressões ditas como expressões de propaganda.

#### **b. Objetivo principal da proposta:**

- Alinhar a legislação nacional com as principais legislações estrangeiras que não possuem qualquer restrição quanto a “slogans” não descritivos;
- Eliminar indeferimentos, exigências e recursos pautados neste dispositivo legal.

### **V. Fundamentação técnica da proposta, com fatos e dados**

#### **a. Quais seriam os possíveis impactos econômicos, jurídicos e sociais da proposta?**

- Maior segurança jurídica ao empresário, titular de marca, que poderá desenvolver suas atividades com a devida proteção do ativo intangível mais importante do seu empreendimento;
- Possível aumento no número de ações de caducidade perante o INPI;
- Redução do número de ações judiciais envolvendo discussões sobre slogans e sua registrabilidade.

#### **b. Há outros dispositivos não incluídos no escopo das propostas, mas que podem ser afetados diretamente pela proposta de revisão?**

- i. Não.

## **VI. Riscos e repercussões:**

### **a. A alteração poderia gerar alguma controvérsia que leve à judicialização?**

- i. Não, uma vez que sem a proibição não existiria base legal para uma ação judicial visando ao questionamento sobre o sinal ser ou não slogan.
- ii. O eventual não uso da expressão como marca teria que ser questionado em âmbito de caducidade.

### **b. Quais seriam os possíveis impactos operacionais da proposta junto aos órgãos executores?**

- i. Para os Examinadores do INPI, a supressão do inciso VII do art. 124, facilitaria o exame dos pedidos de registro, pois não mais seria necessário julgar/presumir se um sinal é exclusivamente slogan;
- ii. Aumento do número de depósitos de marca.

### **c. Há outros riscos ou repercussões decorrentes da proposta de revisão?**

- i. Os sinais compostos por “slogans” serão registrados à luz do art. 122 e 123 (I), ou seja, serão concedidos para marcas de produtos ou de serviços (ou ainda, residualmente, como marcas de certificação ou coletivas, 123 II e III). Assim, devem ser utilizados pelos titulares para distinguir ou certificar produtos ou serviços, e diferenciá-los de outros, de origem diversa. Cumprindo suas funções publicitárias e como identificadora de origem produtora/prestadora, não serão alvo de questionamentos posteriores. Assim como as demais marcas de produtos/serviços já aceitas no INPI, devem cumprir sua função marcária, sob pena de a Autarquia ser provocada por meio de procedimentos de caducidade. Há um risco residual de que eventuais sinais sejam concedidos a terceiros e não sejam utilizados. No entanto, este risco residual é superado pelo benefício da proposta, que visa aumentar o número de depósitos e reduzir o número de indeferimentos de marcas com base no inciso VII.

## **VII. Benchmarking internacional:**

### **a. Quais outros países poderiam ser referência para o Brasil neste tema?**

- Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Coréia do Sul, Estados Unidos e Japão.

### **b. O que prevê a legislação destes países?**

- i. Comparando com outros países que adotaram sistema atributivo (“*first-to-file*”), a pesquisa identificou que a Argentina aceita o registro de slogans como marca;

- ii. A título exemplificativo, a lei Argentina expressamente elenca “*las frases publicitarias*” como um dos sinais passíveis de registro de marca:

*Argentina, Ley n.22.362, “Artículo 1º — Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: (...) las frases publicitarias (...).”*

- iii. Países como Chile e Japão não vedam o registro de slogans em suas legislações, que são tratados como marcas e examinados quanto a sua distintividade e demais proibições legais;
- iv. Países como Austrália, Canadá, Estados Unidos e Coréia do Sul igualmente não vislumbram em suas legislações a proibição relativa a slogans.

**c. É possível saber a experiência/resultado nestes outros países na aplicação da respectiva legislação?**

- i. A pesquisa identificou que uma dificuldade atrelada ao registro de slogan em países que o aceitam é a caracterização da distintividade;
- ii. No entanto, já se trata de requisito avaliado pelo INPI no exame de qualquer sinal marcário, de modo que não vislumbramos como problemática significante;
- iii. Vale ressaltar que a legislação dos países pesquisados nunca contemplou a proibição do registro de slogans como marca. Toda e qualquer expressão deve ser examinada com base em sua distintividade, proibições legais e independente da forma de uso.

**VIII. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?**

Sim.

**IX. Qual a atualização mais adequada para cada dispositivo identificado, se cabível (em termos de conteúdo e de forma jurídica)**

Supressão do inciso VII do art. 124 da LPI.

<b>Texto atual (LPI)</b>	<b>Proposta</b>
<p><b>Art. 124.</b> Não são registráveis como marca:</p> <p>(...)</p> <p><b>VII</b> - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;</p>	<p><b>Art. 124.</b> Não são registráveis como marca:</p> <p>(...)</p> <p><del><b>VII</b> - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;</del> <b>(revogado)</b></p>

## CONCLUSÕES

O diagnóstico elaborado pelos integrantes do Diálogo Técnico “Marcas 3” identificou consenso quanto à necessidade de melhorar o arcabouço legal relativo a (i) Direito de precedência a registro; (ii) Distintividade adquirida e (iii) Registrabilidade de expressões de propaganda.

Em linhas gerais, retomando as conclusões quanto a cada tema, se identificou a necessidade de:

### **a. Para a questão de direito de precedência:**

- i. Inserir o termo “uso efetivo” como critério para a aferição, em sede administrativa ou judicial, do direito de precedência, dado que o mero uso esporádico não pode conferir direitos a terceiros em face de um registro validamente expedido (art. 129 §1º, da LPI);
- ii. Excluir a possibilidade de transferência, por cessão de fundo de comércio, de um direito de precedência ao registro, dado que o uso efetivo de um determinado sinal se conecta diretamente com a atividade desempenhada pela empresa, não sendo dispositivo necessário na legislação (art. 129 §2º, da LPI);
- iii. Incluir a necessidade de depósito de um pedido de marca, para aproveitar o alegado direito de precedência, em oposição, nulidade administrativa ou ação de nulidade; (art. 158, §2º, da LPI);
- iv. Estabelecer prazo diferido para a prescrição da ação de nulidade, quando baseada na alegação de direito de precedência (parágrafo único do art. 174 da LPI).

### **b. Para a questão da distintividade adquirida:**

- i. Inserir dispositivos relativos ao exame de mérito, em caso de petição de marca ou de recurso administrativo baseados na aquisição de distintividade pelo uso (art. 158, §§ 3º e 4º, da LPI);
- ii. Inserir a necessidade de regulamentação interna, infralegal, por parte do INPI, para definição de fila de exames, análise de petição, incluindo valores próprios de retribuição e equipe destacada de examinadores;

### **c. Para a questão da registrabilidade de expressões de propaganda:**

- i. Exclusão do inciso VII do art. 124 da LPI;
- ii. Análise da distintividade (intrínseca ou adquirida) quando do exame de “*slogans*” que pretendem também adquirir, pelo registro, a função marcária.

Estas propostas, formuladas por consenso entre os representantes governamentais e da sociedade civil, tem por objetivo a melhoria do arcabouço normativo da Propriedade Industrial, nos temas relacionados ao Direito de Marcas, com vistas a adequar a legislação de PI à realidade observada no mercado, bem como conferir maior segurança jurídica para os agentes e para as decisões administrativas proferidas pelo INPI.

Sendo estas as conclusões apontadas pelo subgrupo de Diálogos Técnicos “Marcas 3”, a coordenação submete o presente Relatório Final à equipe responsável do GIPI, para a consolidação das propostas e providências posteriores.

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2023.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas  
Coordenador do Diálogo Técnico de “Marcas 3”.