CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA
FACULDADE DE DIREITO DE CURITIBA

GABRIELLE D'AQUINO GLORIA

A MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DE MARCAS CONSIDERADAS FRACAS

CURITIBA
2021

GABRIELLE D'AQUINO GLORIA

A MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DE MARCAS CONSIDERADAS FRACAS

Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito, do Centro Universitário Curitiba.

Orientadora: Eloete Camilli Oliveira

CURITIBA
2021

GABRIELLE D'AQUINO GLORIA

A MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DE MARCAS CONSIDERADAS FRACAS

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção de grau de Bacharel em Direito do Centro Universitário Curitiba, pela Banca Examinadora formada pelos professores:

Orientador: _____

_____
Prof. Membro da Banca

Curitiba, de de 2021

A meus pais, FABIANA e CARLOS, que me incentivaram a buscar meus e sonhos e me apoiaram ao longo do caminho.

Aos meus familiares, eternas presenças.

Aos meus professores com quem pude aprender muito além da matéria.

RESUMO

A Propriedade Industrial, inaugurada na França em 1236 e recepcionada pelo Brasil Colônia desde o ano de 1806, possui extrema relevância no que tange aos direitos de exploração de seus objetos. De maneira mais precisa, a Marca como sendo um sinal distintivo utilizado pelas empresas para denominar seus produtos e serviços, detém considerável importância quanto aos seus requisitos para a efetivação de seu registro. Os requisitos mais pertinentes analisados são a novidade e a capacidade distintiva, visto que são eles que norteiam quais marcas possuem aptidão para serem registradas e gozar de exclusividade no seu ramo mercadológico. Todavia, após análise doutrinária e principalmente jurisprudencial, percebe-se que no âmbito administrativo, ou seja, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, por vezes são permitidos os registros de marcas cujo grau de distintividade é ínfimo, fazendo com que uma marca possa eventualmente coincidir com outra futuramente registrada. Diante disso, após uma pesquisa jurisprudencial, nota-se que o Judiciário adotou a postura de mitigação da exclusividade dessas marcas justamente por considerá-las fracas ou evocativas.

Palavras-chave: Marcas. Fracas. Mitigação. Registro.

ABSTRACT

The Industrial Property, inaugurated in France in 1236 and received by the colonial Brazil since the year 1806, has extreme relevance regarding the rights of exploitation of its objects. More precisely, the Brand as a distinctive sign used by companies to name their products and services has considerable importance regarding its requirements for the effectiveness of its registration. The most pertinent requirements analyzed are novelty and distinctive capacity, since they are the ones that guide which brands have the ability to be registered and enjoy exclusivity in their market segment. Therefore, after doctrinal analysis and especially case Law, is it clear that the administrative sphere, it means, by the National Institute of Industrial Property (INPI – Brazil), sometimes the registration of brands with a low degree of distinctiveness are sometimes allowed to be registered, meaning that this brand may eventually coincide with another one registered in the future. Therefore, after case law research, it is noted that the Judiciary has adopted the posture of mitigating the exclusivity of these brands precisely because it considers them weak or evocative.

Keywords: Brands. Weak. Mitigation. Register.

LISTA DE SIGLAS

INPI	–	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LPI	–	Lei de Propriedade Industrial
CF	–	Constituição Federal
STJ	–	Superior Tribunal de Justiça
STF	–	Supremo Tribunal Federal
CUP	–	Convenção da União de Paris
OMPI	–	Organização Mundial da Propriedade Intelectual

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
2 A INAUGURAÇÃO DA PROTEÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 10
2.1 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL 11
2.2 MARCA 13
2.2.1 Natureza 14
2.2.1.1 Marcas de produtos ou serviços 15
2.2.1.2 Marca de certificação 16
2.2.1.3 Marca coletiva 17
2.2.2 Formas de Apresentação 18
2.2.2.1 Marca nominativa 18
2.2.2.2 Marca figurativa 19
2.2.2.3 Marca mista 20
2.2.2.4 Marca tridimensional 21
2.2.3 Requisitos para o Registro Marcário 21
2.2.3.1 Capacidade distintiva 22
2.2.3.2 Licitude 23
2.2.3.3 Verdade 24
2.2.3.4 Novidade 24
2.2.4 Princípios Legais que Regem o Registro Marcário 25
2.2.4.1 Princípio da territorialidade 25
2.2.4.2 Princípio da especialidade 28
2.2.5 Marca de Fato 31
2.2.6 A Proteção das Marcas 32
2.3 ETAPAS DO PROCESSO DE REGISTRO DE MARCAS NO INPI 32
2.3.1 Pesquisa Anterior 32
2.3.2 Depósito Pedido e Exame Formal 33
2.3.3 Publicação do Pedido 34
2.3.4 Exame de Mérito 38
2.4 CONTRAFAÇÃO MARCÁRIA 45
2.4.1 Responsabilidade Civil 46
2.5 POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS EM RELAÇÃO A EXCLUSIVIDADE DAS MARCAS 48
3 CONCLUSÃO 54
REFERÊNCIAS 56

1 INTRODUÇÃO

A atividade empresária possui uma ligação inegável com as invenções industriais, ou seja, aos bens imateriais que compõem o estabelecimento empresarial, tuteladas pela Lei de Propriedade Industrial nº 9.279, sancionada em 14 de maio de 1996 que tem por escopo regulamentar a exploração empresarial e o desenvolvimento econômico do país, dividindo os bens tutelados em categorias definidas como (a) invenção, (b) modelo de utilidade, (c) desenho industrial e (d) marca. Sendo esta última o objeto propriamente delimitado do presente estudo.

Os direitos inerentes a cada uma das quatro categorias supracitadas são conferidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia que possui, conforme o Art. 2º da Lei 5.648/1970, com a redação dada pela LPI, a prerrogativa de executar as normas acerca da propriedade industrial, conferindo, quando preenchido os requisitos determinados e exaurido o processo administrativo cabível, o direito de exploração desses.

A Marca é definida por Silvio Venosa[1] como um sinal distintivo do produto, indicador de proveniência que exprime ligação desse com uma empresa, diferenciando-o dos demais produtos de mesma natureza, ou seja, de seus concorrentes disponíveis no mercado. Possui os seguintes requisitos de validade a) capacidade distintiva; (b) licitude; (c) verdade e (d) novidade.

Seu registro, restrições e casos em que deveria incidir esta tutela estão disciplinados de forma expressa no Título III da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96. Entre eles estão, no Art. 124, VI e XIX, Lei nº 9.279/96.

Entretanto, a interpretação literal da norma supracitada evidencia que não é possível conferir o registro marcário para expressões consideradas genéricas ou comuns, bem como que eventual utilização de marca anteriormente registrada que possa causar confusão aos consumidores, será exposto que embora haja a concessão de marcas com grau de semelhança alto, o Judiciário tomando para si o papel de diante de uma colidência entre registros de marcas consideradas Fracas, ou seja, comuns e evocativas, mitigar a exclusividade que refletem diretamente no seu uso e na esfera econômica daquele que em primeiro momento teve seu registro concedido.

---

[1] VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito empresarial**. 10 ed. São Paulo: Grupo Editorial Nacional – Atlas, 2020. p.93.

É acerca desse cenário que o presente estudo irá discorrer, verificando a abrangência da exclusividade que o registro marcário confere a aqueles que registrem marcas com expressões corriqueiras, usuais e seus desdobramentos judiciais e econômicos, analisando se é possível a aplicação, pelos tribunais, da mitigação da exclusividade no registro marcário conferido pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, nos moldes da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e os eventuais reflexos na esfera econômica do titular originário.

2 A INAUGURAÇÃO DA PROTEÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Um marco importante na história é atribuído ao fato de o homem iniciar a sua aptidão para produzir coisas, iniciando com obras materiais e depois difundindo essa capacidade produtiva para o campo intelectual. Segundo a obra de Lucas Rocha Furtado[2], no que tange a propriedade industrial, o primeiro caso de proteção surgiu na cidade de Bordeux, França, em 1236, quando foi concedido a Bonafusus de Sancta e Companhia um privilégio exclusivo para tecer e tingir tecidos de lã, algo até então inexistente no mercado. A aclamada Revolução Industrial, ocorrida em meados de 1760, foi impulsionada, justamente, por esses inventores que ansiavam por difundir seus inventos para o maior mercado possível e deter uma proteção para essa expansão comercial. Portanto, nessa época foi observado de maneira mais assídua a importância que a possibilidade de proteger os inventos desenvolvidos pelos seres humanos possuía no que diz respeito aos avanços tecnológicos.

A obra de André Santa Cruz[3] nos traz outro fator determinante para a evolução histórica da propriedade industrial, no que se refere à harmonização das legislações que versassem a respeito do tema, revelando que mais de um século após a Revolução Industrial, em uma exposição Universal que ocorreu em Viena no ano de 1873, os inventores (em especial os norte-americanos) não aceitaram expor seus inventos devido a um receio, extremamente coerente, de que suas ideais fossem copiadas e futuramente comercializadas ao redor do mundo, sem que eles pudessem evitar essa situação. Diante desse cenário desconfortável, foi onde os inventores, industriais e advogados puderam expor seus pensamentos acerca da necessidade de um sistema unificado que fosse capaz de garantir uma proteção efetiva aos seus trabalhos.

Os pleitos ocorridos na convenção foram colocados em pauta no ano de 1878, na conferência de Paris. E, em 1883 nesta mesma cidade, a tão aguardada unificação se materializou na chamada Convenção da União de Paris, conhecida mundialmente como CUP, que atualmente está em vigor em sua sétima revisão datada de 1967,

---

[2] FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro**: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes, Lei 7.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. p. 15.

[3] SANTA CRUZ, André. **Direito empresarial**: Volume único. 10. ed. São Paulo: Método, 2020. p. 166.

mesmo ano em que ocorreu o Tratado que convencionava a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) que entraria em vigor no ano de 1970 e faria parte da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1974. Nas palavras de Pedro Reis, “no âmbito da OMPI, a propriedade intelectual não era um fim em si mesmo, mas um meio para o desenvolvimento econômico, social e cultural dos países membros”[4]. Sendo assim, a OMPI visa regulamentar o comércio internacional, a fim de evitar práticas de corrupção, revisar as obrigações estabelecidas na CUP, desvio de função, aumentar a proteção à propriedade intelectual e negociar com os mais diversos setores comerciais[5].

2.1 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

Fato importante que merece destaque para o presente estudo, é que o Brasil é um país signatário da CUP, mencionada no tópico anterior, algo que influencia diretamente o nosso cenário de proteção da exploração da atividade econômica pelo empresário cuja definição encontra-se no art. 966 do Código Civil Brasileiro de 2002[6].

O Direito de Propriedade Industrial, ramo do direito da Propriedade Intelectual, possui extrema relevância para o direito empresarial como um todo, uma vez que regulamenta os bens imateriais do estabelecimento comercial, tutelando e protegendo suas marcas, desenhos industriais, invenções, indicações geográficas que, por sua vez, irão influenciar diretamente na sua atividade empresária, ou seja, exploração da atividade econômica em sua essência.

No Brasil, antes de 1808, não havia incentivo para o desenvolvimento industrial, uma vez que, a preocupação era o enriquecimento da Coroa Portuguesa. Porém, após a mudança da sede do governo para as terras brasileiras, cumulada com o bloqueio dos portos, o Príncipe Regente assinou a Carta Régia em janeiro de 1808, seguida do Alvará de 1º de abril de 1808, que teve por função liberar a atividade industrial de maneira ampla. Diante dessa situação, conforme tese de bacharel:

---

[4] PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. **Patentes e criações industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. p. 37.

[5] SANTA CRUZ, 2020, p. 167.

[6] In verbis: “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa” (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Seção 1, ano 139, n. 8, p. 1-74).

> ...estabelecida a liberdade de indústria, fazia-se mister, entretanto, amparar as que se criassem, permitindo-lhes concorrer com os produtos estrangeiros, cuja importação na colônia se tornou livre de empecilhos. Foi o que promoveu o Príncipe com o alvará de 28 de janeiro de 1809, que entre muitas mudanças, permitiu a concessão de privilégios aos inventores e introdutores de novas máquinas.[7]

Foi com o Alvará de 1809 que a proteção supracitada criou forma, bem como prazo, fazendo com que invenções com seus prazos exauridos se tornassem públicas. Todavia, para fazer jus a essa proteção, foram estabelecidos requisitos, denominados novidade e realidade do invento.

Mais adiante, no ano de 1875, houve a promulgação da primeira Lei a respeito de marcas industriais, o foco do presente estudo, fato que sucumbiu grande parte dos casos de fraudes e abusos no que competia as marcas dos comerciantes honestos, por meio do real amparo legal. Essa lei permitia que este grupo batizasse seus produtos com alguma nomenclatura ou sinal que os diferenciassem dos demais e, então, esse sinal escolhido por ele, tornava-se de certa forma exclusivo.

No que tange ao registro das demais espécies de propriedade industrial, havia leis específicas que as disciplinavam, como é o caso do direito de patentes.

Todavia, a repressão destas práticas corriqueiras encontrava certas barreiras, uma vez que não havia uma disposição específica para aplicação delas. De acordo com a seguinte tese de bacharel:

> Reprimir a prática desses atos era problemático, porque para a repressão, era necessária a aplicação analógica de várias disposições do Código Criminal, porém, essa aplicação era contrária aos princípios do direito penal e nenhuma dessas disposições podia ser aplicada, porque previam fatos delituosos inteiramente diversos.[8]

Posteriormente, esta preocupação se traduziu inclusive em dispositivo constitucional, desde a primeira Carta Magna do ano de 1824 e persistindo até os dias atuais na Constituição Federal de 1988 integrando o rol de direitos e garantias fundamentais do aclamado artigo 5º, XXIX por meio da disposição:

> Art. 5º. [...]

---

[7] CHRISTMANN, Damaris. **Considerações históricas sobre a propriedade intelectual no Brasil e sua classificação**. Dissertação (Bacharelado em Direito), Univates, Lajeado, 2006. p. 2.
[8] Ibid., p. 3.

> XXIX – A lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção as criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.[9]

Nas palavras de André Santa Cruz: "A patente ou o direito autoral protege não somente o objeto físico em si, mas a ideia que ele encarna"[10]. A proteção dessas atividades mentais que resultam em ideias com valor econômico mensurável, depende exclusivamente de um registro concedido pelo órgão competente denominado Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, conforme Art. 2º da Lei 9.279/1996[11], Lei essa que conforme dito anteriormente traduz um anseio constitucional em afirmar esse condão protecionista para o empresário e/ou inventor que utilizou de esforços individuais para criação de patentes, desenhos industriais, invenções de modelo de utilidades e marcas.

2.2 MARCA

Ao passo que a lei, em sua evolução histórica, iniciou a proteção dos bens materiais, considerou-se relevante a inauguração de um instituto que protegesse e reconhecesse a existência dos bens imateriais, denominados, também, "obras de espírito".

> Pode-se dizer, portanto, que, enquanto a lei reconhece a existência dos bens imateriais (obra do espírito), cria, por sua vez, novos bens imateriais (obra da lei), nestes buscando reprimir a concorrência desleal, utilizando a mesma técnica que pareceu apropriada à tutela das obras intelectuais. Nesse nível, então, reúnem-se em uma só categoria de bens imateriais tanto as criações intelectuais como os signos exteriores que as identificam.[12]

A Marca é "um sinal distintivo do produto, indicador de proveniência que exprime ligação desse com uma empresa, diferenciando-o dos demais produtos de

---

[9] BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
[10] SANTA CRUZ, 2020, p. 175.
[11] In verbis: "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" (BRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 mai. 1996).
[12] SILVEIRA, Newton**. Propriedade Intelectual**. 5. ed. São Paulo: Manole, 2014. p. 20.

mesma natureza, ou seja, de seus concorrentes disponíveis no mercado", conforme definida por Silvio Venosa[13]. Estão em absolutamente todos os lugares, sendo o ponto de partida para o estímulo à atividade econômica mundial, gerando milhões de referências e influências para seus consumidores e movimentando o mercado de maneira inigualável.

No âmbito mundial:

> Em meados de 1980 ocorreu um avanço significativo no valor das marcas quando as Bolsas de Valores mundiais perceberam que as marcas aumentavam o valor econômico de uma empresa acima dos seus ativos e do faturamento anual.[14]

No Brasil, a marca deve ser sempre um sinal visivelmente perceptível, excluindo-se, portanto, os cheiros e sons da possibilidade de serem registrados como marcas, bem como todo aquele rol de proibições que está expresso no Art. 122 da Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI).

O registro, restrições e casos onde deveria incidir esta tutela estão disciplinados de forma expressa no Título III da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96. Entre o rol estão, no Art. 124, VI e XIX, Lei nº 9.279/96[15].

A partir deste momento, iremos analisar a Marca em seus mais variados aspectos.

2.2.1 Natureza

De maneira descomplicada e extremamente compreensível, podemos definir a natureza da marca como aquilo que ela foi criada para fazer, ou seja, seu propósito enquanto elemento distintivo de produtos ou serviços. Podendo integrar as classes de

---

[13] VENOSA, 2020, p. 93.

[14] GOMES, Celso da Silva; QUELHAS, Osvaldo Luiz Gonçalves. A importância da marca de certificação como estratégia de marketing na indústria de esquadrias de alumínio padronizadas. In: **Revista Gestão Industrial**, Curitiba, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), v. 6, n. 1, 2010. p. 5.

[15] In verbis: "Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; [...]" (BRASIL, 1996).

marcas de (a) produtos ou serviços (b) coletiva (c) certificação que serão abordadas a seguir.

2.2.1.1 Marcas de produtos ou serviços

Marcas de produtos ou serviços estão definidas legalmente pelo art. 123, I da LPI de 1996 por “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”[16]. Assim sendo, possui um vínculo inegável com a atividade econômica, de modo que tem a capacidade de alavancar a busca por determinado produto entre seus similares.

As Marcas de produtos ou serviços são certamente encontradas com maior frequência pelos consumidores. Ou seja, são aquelas utilizadas para diferenciar um produto ou serviço de outro do mesmo ramo. Sua importância está justamente neste caráter de entregar a possibilidade de o consumidor discernir que um mesmo artigo está sendo ofertado por diversas empresas, sendo assim, cabe a ele o poder de escolha, levando em consideração os mais diversos fatores que serão elencados de maneira subjetiva (preço, qualidade, tradição, embalagem, origem, entre outros).

Tem-se, portanto, que esta primeira classificação traz consigo a essência da proteção e do registro marcário, uma vez que uma marca, em hipótese alguma, pode interferir no ato de discernir do consumir, isso significa que qualquer marca que possa acarretar em confusão do consumidor que terá seu poder de escolha influenciado em virtude de outra registrada com a intenção de angariar, de modo desleal, a clientela de outro produto ofertado, não deverá existir no âmbito na propriedade intelectual.

Imaginemos a seguinte situação: um sujeito se dirige até o mercado com a intenção de comprar uma bebida gasosa que costuma consumir e possui sua marca, hipoteticamente denominada “Gasosinha” escrita no rótulo com letras azuis escuras. Mas, ao chegar ao setor, por conta do hábito, bate os olhos na prateleira e vê uma garrafa do mesmo formato da primeira com o rótulo escrito “Gazozinhas” em letras azuis claras. Rapidamente esse consumidor vai apanhar a garrafa e efetuar a compra de um produto que não era o que ele queria originalmente, pois foi levado ao erro em decorrência dessa similaridade de nome, cores e formato em um mesmo produto.

[16] BRASIL, 1996.

Sendo justamente esse tipo de situação, em que duas marcas são tão parecidas que geram confusão na hora da escolha que o registro visa evitar.

Sendo, também, por esse motivo que os detentores das marcas prezam pela sua exclusividade, ao menos dentro do seu ramo mercadológico, pois uma eventual confusão dos consumidores, como retratado acima, poderia gerar um impacto econômico significativamente negativo para empresa que possui a marca “original” e consecutivamente positiva para a empresa que, ao que tudo indica, estaria agindo de má-fé para angariar a clientela de seu concorrente de maneira desleal.

Por esse motivo que ao definir um vocábulo para utilizar como marca de um produto, é importante utilizar expressões que não sejam comuns ou descrevam uma característica intrínseca ao produto, pois caso isso não ocorra e seja optado pela utilização de um termo comum, a chance de outro produtor do mesmo ramo utilizar algo similar é muito alta. E, conforme veremos nos próximos tópicos, a distintividade da marca é um requisito essencial ao seu registro.

2.2.1.2 Marca de certificação

Marca de certificação está definida pela LPI em seu art. 123, II por ser 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”[17].

Ou seja, busca informar aos seus consumidores que aquele produto ou serviço pertence a um determinado grupo. Um exemplo claro seria registrar a marca coletiva “Alimentos do Município X”, de sorte que todos os produtos que eventualmente possuíssem essa marca deveriam se enquadrar em um padrão de qualidade rigoroso e pré-definido. Portanto, ao comprar um tomate da marca X que possui a marca de certificação, o consumidor já sabe de antemão que aquele tomate possui um padrão de qualidade preciso. Cabe ressaltar que essa classe de marca é criada para certificação de terceiros que a solicitem e, conjuntamente, estejam em conformidade com os padrões pré-estabelecidos.

[17] BRASIL, 1996.

Portanto, jamais um determinado produto pode inserir essa marca de certificação em seu rótulo caso não esteja apto e realmente certificado para sua utilização, assim como os demais produtos que fazem jus a ela.

A marca de certificação se faz muito importante ao criar certo destaque aos produtos que a utilizem, de maneira que o consumidor pode por vezes, ser levado a adquirir certo produto justamente por esse estar certificado e transmitir segurança a aquele que irá consumi-lo.

É importante frisar que não há nenhuma restrição da coexistência de marca de certificação com a marca de produto ou serviço, uma vez que cada uma possui uma função distinta. Isso quer dizer que a marca mencionada no tópico anterior, “Gasosinha”, pode estar inserida no rótulo de uma bebida juntamente com a marca de certificação “Produtos do Município X”, o que vai fazer com que o consumidor saiba que está adquirindo a bebida de determinada empresa e que, por sua vez, essa empresa está inserida no rol dos produtores do Município X.

2.2.1.3 Marca coletiva

Marca coletiva, definida pela LPI em seu art. 123, II por ser “aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”[18]. Não se confundem, portanto, com a classe anterior. De modo que neste caso, há uma pessoa jurídica (entidade) que representa uma coletividade, podendo ser associação, cooperativa, sindicato, consórcio e afins e pretende comunicar ao consumidor que aquele produto, é proveniente de uma empresa que integra determinada entidade que registrou tal marca e possui regulamentos para seu uso por terceiros.

Assim sendo, novamente o consumidor irá possuir uma informação extra acerca da origem daquele produto, em outras palavras significa dizer que o consumidor saberá algo a mais sobre o processo de fabricação do produtivo ou serviço que irá adquirir, tendo em vista que para se tornar membro dessa entidade ele deverá preencher requisitos mínimos para tal.

Na situação hipotética em que um consumidor vai comprar um tomate e verifica que essa fruta possui uma marca coletiva denominada “Alimentos AgroFree”, por

[18] BRASIL, 1996.

conta de um conhecimento anterior que adquiriu consumindo produtos da mesma natureza e aprendeu que os que possuírem esta marca coletiva, por certo não possuem nenhum tipo de agrotóxicos, irá se sentir seguro na sua decisão de compra caso esteja justamente em busca de um produto com essas características.

Pela mesma razão descrita acima, não há nenhum impedimento da coexistência em um mesmo produto da marca coletiva, com a marca de certificação e a marca de produtos ou serviços, de maneira que cada qual se presta a uma atividade distinta no que diz respeito ao mercado.

2.2.2 Formas de Apresentação

Já em relação às formas com que as Marcas serão apresentadas ao mercado e utilizadas pelo empresário, podem variar entre (a) nominativa (b) figurativa (c) mista e (d) tridimensional, que por sua vez, serão explanadas adiante.

2.2.2.1 Marca nominativa

Marca nominativa, também conhecida como verbal, pode ser reconhecida, pois sua composição é através da combinação de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos de maneira concreta.

Conforme descrito pelo Blog do FCM Advogados, “esse tipo de registro é indicado quando não se deseja vincular o nome da marca a apenas uma figura, assim, podendo apresentá-lo de diversas formas”[19].

Esta marca deve exigir certo cuidado a quem pretende registrá-la, pois protege apenas a ordem/combinação dos caracteres. Não abrange, portanto, as suas cores, fonte de letras e outros elementos que não sejam escritos de maneira concreta. Isso significa dizer que um empresário registra sua marca para seus produtos de rádio para carro, hipoteticamente denominada “Som Forte”, deverá estar atento que se ao escrever o nome, ele utiliza um estilo diferente e inovador de letras, uma sequência específica de cores que juntos compõem também sua marca, estes elementos externos à escrita não estarão protegidos se o registro da marca se deu apenas na forma nominativa.

---

[19] EQUIPE PARCEIRO LEGAL | FCM. **Tipos de marca e importância**. 2018. Disponível em <https://bit.ly/3e8cYJe>. Acesso em: 28 fev. 2021.

Outro ponto a se considerar, é que uma empresa que produz rádios para carro, por óbvio, é relacionada com o elemento “som”, pois seus aparelhos se destinam a reproduzir músicas, isso quer dizer que seu fim é produzir som nos carros que o instalarem. Portanto, não seria uma marca com um elemento verbal altamente distintivo e outra empresa que iniciasse a produção do mesmo produto poderia registrar uma marca como “Som Alto” e caso o empresário pioneiro no ramo sentisse que seu direito à exclusividade fora violado, poderia eventualmente não possuir o respaldo desejado, uma vez que o elemento “Som” é alto intrínseco a produto “rádio para carros”.

Portanto, a busca por um vocábulo que possua o condão de fato de distinguir sua marca dos demais concorrentes presentes no ramo de marcado é algo que deveria ser entendido como prioridade dos empresários. Um excelente exemplo é a marca “Gol” para uma companhia aérea, ou seja, o termo escolhido não possui relação direta com a atividade desempenhada, mas, por sua vez, não é um termo inventado.

2.2.2.2 Marca figurativa

Marca figurativa diz respeito a marcas que possuem um sinal distintivo por meio de uma representação emblemática, podendo ser composta, segundo o Manual de Marcas do INPI, por

> Desenho, imagem, figura e/ou símbolo; Qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo; Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe entre outras e Ideogramas, tais como o japonês e o chinês.[20]

Possuindo proteção sobre a representação gráfica das letras. Um exemplo muito conhecido desta forma é a famosa maçã da Apple utilizada para distinguir os aparelhos eletrônicos como celulares, *tablets* e relógios.

De acordo com o escritório FCM Advogados, cuja especialidade é em registro marcário, “esse tipo de apresentação de marca em um pedido de registro geralmente ocorre quando se quer dar proteção à personagens, símbolos em geral ou brasões”[21].

---

[20] INPI. **Manual de Marcas do INPI**. Disponível em: <https://bit.ly/3e6LcwS>. Acesso em 29 set. 2020.
[21] EQUIPE PARCEIRO LEGAL | FCM, 2018.

É interessante, como no exemplo acima, utilizar alguma forma que não possua relação direta com o produto a ser identificado, ou seja, uma maça não leva os consumidores que não possuam o conhecimento específico, a pensarem em aparelhos eletrônicos, mas quando se conhece a marca, certamente a distinção é realizada.

Por outro lado, utilizar o formato de uma maçã para designar uma determinada empresa de frutas, certamente não irá trazer uma ideia de algo singular, pois tem relação direta com o produto. De modo que uma eventual coexistência de duas marcas com a mesma forma de uma maçã, apenas alterando sua cor, não possuiria exclusividade para designar produtos de hortifrúti.

2.2.2.3 Marca mista

Marca Mista, conhecida também por composta, será aquela resultante da composição de um sinal nominativo e um sinal figurativo. Podendo, inclusive, elemento nominativo que se refira a uma forma fantasiosa. Um exemplo muito conhecido de uma marca com estas características é a logomarca de uma famosa empresa de artigos esportivos que junta o sinal de “certo” com a palavra “Nike” escrita com uma forma estilizada que se une ao sinal emblemático.

Novamente, sob o aspecto de um especialista, o escritório FCM Advogados nos esclarece que essa espécie de marca “é a apresentação mais indicada para empresas que querem adicionar maior distintividade à sua marca, aumentando, assim, as chances de torná-la única no mercado de suas atividades”[22].

Portanto, um empresário que não quer ter problemas com o eventual convívio de sua marca com outra muito similar, é indicado optar por essa forma de marca. Lembrando sempre que, seguindo o exemplo anterior, se uma empresa que produz tênis esportivos, deseja colocar a forma de um tênis em sua marca, está forma poderá não ser exclusiva, pois é algo muito desafiador o INPI conferir exclusividade à esta forma justamente para designar uma marca de tênis.

Em outras palavras, a marca não pode ser o desenho verossímil do produto que deseja se referir, devendo, de algum modo, buscar um grau mínimo de distintividade para ele. Um bom exemplo seria, ao utilizar o formato de um tênis, dar

[22] EQUIPE PARCEIRO LEGAL | FCM, 2018.

a ele uma característica específica como, por exemplo, uma determinada sequência de cores, um estilo de desenho único ou até mesmo algum aspecto abstrato e peculiar que irá fazer as vezes de distingui-lo.

2.2.2.4 Marca tridimensional

Marca Tridimensional é aquela capaz de particularizar seus produtos por meio de sua embalagem, como ocorre com o refrigerante do tipo Coca-cola e o chocolate famoso por seu formato triangular chamado “Toblerone”. De maneira que ao consumir esses produtos já os identificam apenas observando ou apanhando suas embalagens. E, sua indicação é baseada no objetivo que o empresário visa atingir.

Geralmente, essa forma de apresentação é a menos utilizada, ela é tomada com base no volume, ou seja, as três dimensões (3D), disposta de pela forma plástica distintiva em si, normalmente utilizada para embalagens que têm uma forma muito distintiva no mercado.

Embora sua utilização não seja muito comum para quem deseja que seu produto realmente seja conhecido como único no mercado, é muito interessante fazer uso dessa ferramenta. Pois, mesmo que tirem o rótulo de uma garrafa, por exemplo, seus consumidores saberão de qual marca se trata apenas batendo os olhos em seu formato.

Para atingir um alto grau de distintividade, o empresário tem ao seu dispor todas essas formas que podem ser utilizadas em paralelo, como observado no refrigerante citado acima. Isso quer dizer que, é possível inserir um nome criativo, uma forma emblemática, uma sequência de cores pensada para o caso e por fim uma embalagem com forma estilizada para determinado produto. Por certo, não haverá como um terceiro juntar todos esses elementos e registrar marca similar para confundir o mercado consumidor pois esta marca estará blindada por todos os lados.

2.2.3 Requisitos para o Registro Marcário

Os Direitos inerentes a Marca são conferidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia que possui, conforme o Art. 2º da Lei 5.648/1970, com a redação dada pela LPI, à prerrogativa de executar as normas acerca da propriedade industrial que, por sua vez,

define quatro requisitos obrigatórios para que seja deferido qualquer espécie de registro, são eles: (a) capacidade distintiva; (b) licitude; (c) verdade e (d) novidade, que serão na analisados individualmente na sequência.

2.2.3.1 Capacidade distintiva

Capacidade distintiva diz respeito a sua efetiva aptidão de diferenciar determinado produto e/ou serviço de seus concorrentes. Definida pelo INPI como: o caráter distintivo de um sinal está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto ou serviço assinalado, que varia da ausência total de cunho distintivo aos graus mais elevados de distintividade.

Podendo ser classificado, conforme o INPI, nos seguintes graus:

a) Não distintivo: São aqueles termos que por muitas vezes coincidem com o próprio produto ou serviço, ou algumas vezes apenas descrevendo suas características. Um exemplo hipotético e de fácil compreensão seria uma determinada fábrica que produz aparelhos televisores desejar registrar a marca do seu produto como “TV”, uma expressão que não a diferenciaria dos demais produtos desta categoria que estão disponíveis no mercado e, certamente, não iria produzir o efeito desejado nos consumidores. Além disso, também se enquadram nesta categoria aqueles termos que não seriam passíveis de serem percebidos como marca por seus consumidores.

> Não obstante, você nunca poderá obter direitos exclusivos para uma palavra que simplesmente descreva seus produtos ou serviços. Por exemplo, todo mundo que vende ***sorvete*** tem o direito de usar essa palavra. E caso você registre algo como “O melhor sorvete”, não será uma marca distintiva, visto que outros terão o direito de usa.[23]

b) Sugestivos ou Evocativos: São aqueles termos que se referem às características do referido produto sem, contudo, descreverem de forma direta. De maneira exemplificativa, seria uma fábrica que produz sucos de frutas desejar registrar sua marca como “Multijuice”, sendo o termo “*juice*” o mesmo que “suco” em português.

---

[23] JURIDOC. **Quais os requisitos para registro de uma marca?**. Disponível em: <https://www.juridoc.com.br/blog/registro-de-marca/12746-quais-os-requisitos-para-o-registro-de-uma-marca/>. Acesso em 07 out. 2020.

c) Arbitrários: São aqueles termos que não possuem conexão entre o seu significado com o produto que estão nominando. Ou seja, uma empresa que produz molhos possuir como marca o termo “Suécia”.

d) Fantasiosos: São aqueles termos que não existem na língua portuguesa, sendo inventados através de um procedimento particular. Hipoteticamente, poderíamos utilizar como exemplo, uma marca de roupas que possui como marca o termo “Alhp”.

Realizando uma convergência entre este requisito e as formas que as marcas podem ser apresentadas e consequentemente registradas, é notório que quanto maior o grau de distintividade de determinada marca, menor a chance de haver convivência entre ela e uma outra marca com características muito similares.

É por esse motivo que o empresário deve entender as formas de apresentação como ferramentas que tornam sua marca cada vez mais exclusiva. Um exemplo comum seria uma marca de carnes que produz hambúrgueres registrar para eles a marca “Burger Bom”, o termo “*burger”* refere-se a palavra “hambúrguer” na língua inglesa. Portanto, caso outra empresa resolva utilizar esta expressão em seus hambúrgueres, não haverá muitos argumentos que possam ser utilizados para a defesa da exclusividade deste termo para a empresa pioneira.

2.2.3.2 Licitude

Licitude das marcas diz respeito a sua conexão direta com moral e os bons costumes enraizados na sociedade em que será inserida. Não sendo permitido, portanto, qualquer tipo de registro que manifeste desrespeito à imagem, crença, honra, liberdade ou afins de qualquer pessoa física ou jurídica.

Consequentemente é proibido, por exemplo, registrar como marca um termo considerado palavra de baixo calão ou uma ofensa direta a determinada pessoa, como um xingamento.

Não há muita discussão acerca deste requisito, de sorte que a licitude será analisada pelo INPI no momento do exame formal da marca cujo registro está sendo pleiteado. Portanto, a escolha pela palavra ou sinal a ser utilizado não pode violar a honra ou direito de nada nem ninguém.

Um exemplo seria utilizar o símbolo de uma suástica nazista para marca de qualquer produto que seja. Por óbvio, seu registro será negado, pois este símbolo

remete a violência e tratamento desumano, algo que jamais poderia ser utilizado para distinguir certo produto ou serviço.

2.2.3.3 Verdade

Verdade, encontrada no Art. 124, X da LPI/1996, deve ser intrínseca ao conceito marcário no que concerne a obrigação que a marca tem em possuir indicações que sejam condizentes com a realidade de seu produto ou serviço, de modo que evite levar seus consumidores ao erro.

Assim sendo, seria incongruente registrar como marca de determinada bebida de frutas o termo “Natural” se essa bebida não for, de fato, produzida de maneira natural, pois certamente passaria uma concepção errada ao seu consumidor.

Lembrando que a marca é vista como o contato direto do produto com o consumidor e é ela que passa a primeira informação acerca deste para aquele. Isto quer dizer que um sujeito que está em busca de uma bebida natural, vai, em um primeiro momento, se atentar à embalagem do produto, verificando se há qualquer menção em sua marca (seja ela coletiva, de produtos ou serviço ou até mesmo de certificação) acerca do termo “natural”.

O consumidor e a convicção que ele está comprando algo que de fato deseja e dentro dos moldes buscado deverá ser sempre a prioridade da marca.

2.2.3.4 Novidade

Novidade diz respeito ao condão da marca ser capaz de se distinguir daquelas já existentes no mercado, em relação aos seus concorrentes, ou seja, destacar seu produto entre os semelhantes ofertados. Todavia, esse requisito pode ser relativizado, uma vez que esse fator “novidade” está restrito as classes de produtos ou serviços cuja marca registrada será atrelada. Portanto, podemos entender que a Novidade é relativa, devido ao “princípio da especificidade” que será abordado de maneira mais elucidativa adiante.

A relevância que o empresário deve dar a este requisito está, a meu ver, diretamente atrelada ao impacto econômico que seu produto irá produzir no mercado. Ou seja, se o empresário lança um produto cuja marca está relacionada com outra já

existente no mercado (que muitas vezes pode não ser a preferência do público consumidor), não haverá uma busca pelo seu produto.

2.2.4 Princípios Legais que Regem o Registro Marcário

A palavra “princípio” é definida pelo Dicionário Michaelis Eletrônico como “Proposição lógica, formada por um conjunto de verdades fundamentais, sobre a qual se apoia todo o raciocínio; Em uma área de conhecimento, conjunto de preposições fundamentais e diretivas que servem de base e das quais todo o desenvolvimento posterior deve ser subordinado”[24]. Já no universo jurídico esse termo possui uma definição diferente, referindo-se na realidade a algo que serve de base para todo o sistema legal, ou seja, seu alicerce. Assim como em todos os ramos do Direito, o Direito de Propriedade Industrial, também, possui certos princípios legais que atrelados aos requisitos citados no item anterior, norteiam suas decisões de maneira a conduzir a aplicação do direito a uma racionalização.

Mais especificamente, no que tange ao registro marcário, há dois princípios legais basilares para este direito: (a) princípio da territorialidade e (b) princípio da especialidade.

2.2.4.1 Princípio da territorialidade

Princípio da territorialidade, consagrado pelo artigo 129 da LPI, diz respeito à proteção em âmbito de todo o território nacional para as marcas registradas no Brasil. Sendo assim, a proteção adquirida no Brasil não ultrapassa as fronteiras nacionais, e seu titular detém a exclusividade de sua marca apenas dentro do país. Todavia, há uma exceção para esse princípio denominada Marca notoriamente conhecida, disciplinada no Art. 126 da Lei de Propriedade Industrial[25].

O artigo 6º Bis da já mencionada CUP diz:

---

[24] PRINCÍPIO. In: MICHAELIS Online. Disponível em: <https://bit.ly/3ebAeX2>. Acesso em: 01 mai. 2021.

[25] In verbis: “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. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida” (BRASIL, 1996).

> Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.[26]

E, por este motivo, o Brasil sendo um país signatário desta Convenção, não poderia ir contra uma diretriz expressa. Portanto, seria incondizente uma conduta que conferisse registro para uma Marca que colidisse com outra já depositada em um país signatário da Convenção e que se caracterize por ser notoriamente conhecida, independente se esta estiver depositada ou não no Brasil. Todavia, para que se entenda uma marca como notoriamente conhecida, não há requisitos claros definidos pela CUP por esse motivo que o INPI entende que é imprescindível a marca ser conhecida pelos consumidores brasileiros daquele determinado nicho de produtos.

O órgão responsável por conferir o registro, poderá, caso entenda que a notoriedade da marca dispensa qualquer produção de provas, negar o registro de ofício a um terceiro requerente que apresente uma marca colidente com alguma marca anteriormente protegida em um país signatário ou poderá ocorrer a aplicação desde o princípio por meio de requerimento do interessado.

Mas, o caso de se efetuar um exame formal em decorrência de uma impugnação à aplicação do referido princípio, esse deverá seguir os procedimentos do art. 126 da LPI. Para tanto, devem ser observados se o impugnante possui certos requisitos descritos pelo Manual de Marcas do INPI.

> (a) É nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris;
> b) Tem legitimidade para impugnar;
> c) Fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar.[27]

---

[26] CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Paris: 1883, rev. Estocolmo, 1967. In: INPI. **O que é Marca**. [20--]. Disponível em <https://bit.ly/3e6mKeZ>. Acesso em 10 nov.2020.

[27] INPI. **Análise de pedidos com oposição**. Disponível em: <https://bit.ly/3xQ2mH0>. Acesso em 16 nov. 2020.

No mesmo diapasão, pode ocorrer, a chamada reivindicação de prioridade unionista, prevista na Convenção da União de Paris e descrita pelo art. 127 da LPI[28].

Esse instrumento faz com que a data de prioridade do pedido no Brasil seja a mesma que no país estrangeiro depositado anteriormente, desde que, como nos demais casos da aplicação dessa Lei, sejam observadas certas condições imprescindíveis que constam no capítulo sobre o os princípios que regem os registros das marcas no Manual de Marcas do INPI.

> a) O requerente tem até 6 (seis) meses, da data do primeiro depósito em país signatário da CUP, para depositar pedido de sinal idêntico no Brasil; 6 Manual de Marcas - 2ª edição, 1ª revisão (07/2017)
> b) A reivindicação da prioridade será feita no ato do depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.
> c) A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do requerente.
> d) Se não for efetuada no momento do depósito, a comprovação deverá ser feita em até 4 meses, contados da data do depósito, sob pena da perda da prioridade e subsequente republicação do pedido.
> e) Em se tratando de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.[29]

Ponto relevante é que esta exceção se aplica somente dentro do âmbito de sua classe de atividade na Classificação Internacional de Produtos e Serviços de NICE.

Neste sentido, houve uma decisão do STJ no REsp 1.447.352/RJ[30], onde a marca nacional “Megamass” da empresa Nutrilatina Laboratórios Ltda. teve seu registro cancelado por causar confusão nos consumidores de suplementos alimentares, uma vez que a marca internacional “Megamass” de titularidade da empresa Mariz Gestão e Investimentos Ltda. já estava consolidada nesse ramo e mesmo não possuindo registro no Brasil, em virtude da CUP, goza de proteção no território brasileiro, incidindo uma hipótese de exceção do princípio da territorialidade. Conforme a ementa que segue:

---

[28] In verbis: “Art. 127. Ao pedido de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos” (BRASIL, 1996).
[29] INPI, [20--].
[30] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.447.352/RJ. Relator: João Otavio de Noronha. Data de julgamento: 14 jun. 2016. Data de publicação: 16 jun. 2016.

> 1) Propriedade industrial. Cancelamento de registro da marca “megamass”. Reconhecimento da notoriedade da marca estrangeira “mega mass”. Exceção ao princípio da territorialidade. Art. 6.º bis, 1, da CUP. Art. 126 da Lei 9.279/96. 1. O art. 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Dec. 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da Lei 9.279/96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade. 2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade. 3. As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6.º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade. Além disso, não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei 9.279/96. 4. Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula 7 (MIX 2010\1261) /STJ, concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante.5. Recurso especial conhecido e desprovido.[31]

2.2.4.2 Princípio da especialidade

O Princípio da especialidade regulamenta a proteção e uso exclusivo da marca registrada no âmbito de sua classe de atividade, ou seja, o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de NICE[32]. Nas palavras do autor Gladston Mamede, “a marca é registrada para determinado ramo de atividade. Assim, o registro da marca *Atlas*, para o mercado editorial, não impede o seu registro da marca Atlas para indústria e comércio de eletrodomésticos”[33].

Neste diapasão, há uma decisão do STJ no REsp 1.340.933 – SP, Min. Relator Paulo de Tarso Sanseverino, onde se evidencia que o princípio da especialidade não precisa se restringir necessariamente apenas aos produtos que estejam inseridos na mesma classe NICE, uma vez que podem ocorrer casos em que os produtos possuem certa semelhança, mesmo estando alocados em classes mercadológicas diferentes,

---

[31] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.447.352/RJ. Relator: João Otavio de Noronha. Data de julgamento: 14 jun. 2016. Data de publicação: 16 jun. 2016.

[32] INPI. **Classificação de produtos e serviços**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>. Acesso em 31 ago. 2020.

[33] MAMEDE, Gladston. **Manual de Direito Empresarial**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 274.

em virtude de certa relação de afinidade e possível confusão entre seus consumidores. Conforme a ementa que se segue:

> DIREITO MARCÁRIO - AÇÃO DESTINADA A ANULAR ATO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE INDEFERIU REGISTRO DA MARCA "TIC TAC" PRETENDIDA PELA AUTORA PARA DENOMINAR BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE POR ELA INDUSTRIALIZADA, PRESTIGIANDO A MESMA MARCA REGISTRADA PELAS LITISCONSORTES PASSIVA PARA DENOMINAR PRODUTOS DIVERSOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE PREVISTO NA CONVENÇÃO DE PARIS E NA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR ENTRE OS PRODUTOS (BISCOITO E PASTILHA) - GULOSEIMAS FABRICADAS COM INSUMOS DISTINTOS E EMBALADAS DE MODOS PECULIARES, CLASSIFICADAS CONFORME O ACORDO DE NICE SOB NUMEROS DE ORDEM DISTINTOS - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DESPROPÓSITO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA PROFERIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SENTENÇA REFORMADA EM FAVOR D A PARTE AUTORA, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.[34]

Portanto, conforme evidenciado no julgado acima, é necessário, observados o caso concreto, para a aplicação do referido princípio a fim de evitar qualquer “usurpação” de notoriedade de marca anterior, como caso das pastilhas cuja marca é Tic-Tac, em que é possível a aplicação do entendimento de Michele Copetti, em sua tese de mestrado, no que diz respeito à execução do princípio da especialidade que esta “...não se limita aos únicos produtos ou serviços designados na classificação, mas que engloba, também, os produtos que são semelhantes ou afins a eles”[35].

Para sintetizar este pensamento, podemos utilizar sua explicação:

> A correta aplicação do princípio da especialidade exige cuidados, pois não se pode afirmar que este possui feições absolutas, visto que a divisão de produtos e serviços em classes é mera formalidade administrativa. Por este princípio, a proteção conferida às marcas se esgota nos limites da classe registrada (...) dessa forma, produtos sob duas classes podem ser considerados como semelhantes ou afins e, por conseguinte, abrangidos por um registro.[36]

Sua exceção se refere à Marca de alto renome que possui proteção em todos os ramos de atividade, conforme disposto no Art. 125 da Lei de Propriedade Industrial,

---

[34] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.340.933/SP. Relator: Paulo de Tarso Sanseverino. Data de julgamento: 10 mar. 2015. Data de publicação: 17 mar. 2015.
[35] COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. 196 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. p. 40.
[36] Ibid., p. 128.

que diz “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”[37].

Portanto, as Marcas de alto renome, por possuírem proteção que abrangerão somente sua determinada classe NICE, irão ter um procedimento diverso. Pois, conforme Manual de Marcas do INPI,

> Reconhecido o alto renome da marca, consoante a Resolução INPI/PR nº 107/2013, o INPI fará a anotação correspondente em seus cadastros e toda reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou prejuízo para sua reputação, será proibida.[38]

Nessa perspectiva, o STJ proferiu a seguinte decisão.

> PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MARCA REGISTRADA. ALTO RENOME. PROTEÇÃO ESPECIAL. ART. 125 DA LEI N. 9.279/1996. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Desde que devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI tem proteção especial em todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei da Propriedade Industrial) a marca de alto renome se comprovado que é possível a sua confusão com outra marca, ainda que as áreas de atuação das empresas sejam distintas, tenham elas clientela específica e os respectivos produtos não se identifiquem. 2. É assegurada à marca de alto renome, em relação a classes e segmentos mercadológicos diversos, a extensão dos efeitos do seu registro no território nacional, porquanto a Lei da Propriedade Industrial, fundando-se na defesa das idéias e criações, da propriedade e dos consumidores, excepciona a aplicação do princípio da especialidade. 3. Agravo regimental provido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.[39] (sic)

Sendo assim, para gozar dessa proteção “especial” é necessário que o requerente comprove que sua marca sob análise possui: a) reconhecimento amplo; b) reputação com prestígio e c) alto grau de distintividade. Não obstante, vale ressaltar que o último requisito se diferencia dos demais casos de análise, uma vez que para possuir o status de marca de alto renome, essa deve ser reconhecida e particularizada pelos consumidores não apenas daquele ramo de serviço/atividade, mas sim, do mercado como um todo.

> Por outro lado, no caso das marcas de alto renome, cuja proteção é ilimitada, ou seja, não está sujeita ao princípio da especialidade e ultrapassa os limites

---

[37] BRASIL, 1996.
[38] INPI, [20--].
[39] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. **Agravo Regimental no Recurso Especial** nº 954.378/MG 2007/0110732-3. Relator: Ministro João Otávio De Noronha. Data de Julgamento: 14 abr. 2011. Data de Publicação: 03 mai. 2011.

> das atividades exercidas pelo titular, não há como aceitar o mesmo grau de distintividade exigido para registros marcário convencionais. (...) Entretanto, a Resolução nº 107/2013 do INPI é completamente silente quanto ao grau de distintividade exigido das marcas candidatas ao alto renome, deixando a questão absolutamente aberta a subjetivismos e ensejando absoluta insegurança jurídica, como se verá adiante.[40]

2.2.5 Marca de Fato

Não é nenhuma novidade que existem certos empresários que talvez por falta de conhecimento ou, até mesmo, por acharem desnecessário ao seu negócio, deixam de efetuar o registro de sua marca. E, por muitas vezes essas marcas são extremamente conhecidas por seus consumidores habituais. Tornando-se, portanto, o que o autor Newton Silveira denomina “Marca de Fato”.

Mas, a questão é: Será que essas marcas habitualmente utilizadas gozam de algum tipo de proteção?

> A exclusividade conferida à marca registrada é absoluta em relação aos produtos ou serviços indicados no registro ou nas atividades similares. Essa exclusividade não depende do uso – a não ser na medida em que o não uso determine sua caducidade –, exercendo-se em todo o território nacional e por tempo indefinido, se devidamente renovada a cada dez anos. Por isso, mesmo os autores que consideram a marca de fato um bem imaterial conceituam-na como bem imaterial de exclusividade relativa.[41]

Sendo assim, a partir do momento em que o empresário registra sua marca, essa estará coberta pela exclusividade em âmbito nacional. Diferente da marca de fato notoriamente conhecida que gozará de “certa estabilidade” apenas no Estado em que atua.

Outro ponto em que a marca de fato se distingue, de maneira negativa é em relação ao seu prazo. Pois, diferente da marca registrada que embora dependa do efetivo uso, possui um prazo estendido e somente será extinta por meio de declaração de autoridade administrativa competente. A marca de fato, segundo a doutrina de Newton Silveira, “não surge do simples uso, mas de seu conhecimento notório – no sentido já assinalado –, extinguindo-se concomitantemente com a notoriedade”[42].

---

[40] ROCHA, Rafael. **Conflitos decorrentes da declaração de Alto Renome para marcas compostas por elementos comuns**. Disponível em <https://bit.ly/3eaatGn>. Acesso em 16 nov. 2020.
[41] SILVEIRA, 2014, p. 27.
[42] Ibid., p. 27.

2.2.6 A Proteção das Marcas

Conforme mencionado no capítulo anterior, a proteção para uma marca utilizada por empresários sejam pessoas físicas ou jurídicas, é de extrema relevância. Uma vez que englobam diversos esforços econômicos, criativos e um desenvolvimento do seu sinal distintivo vinculado ao produto/serviço que estará oferecendo. Por isso, de acordo com a advogada empresarial Ana Paula da Costa Sá, "é salutar que o empreendedor, antes mesmo de realizar testes-piloto, adote as providências necessárias para proteger a sua criação intelectual e o símbolo que vai distinguir sua empresa ou serviços de todos os demais"[43]. Ou seja, ao possuir o título de propriedade da marca concedido pelo INPI, esse garante uma série de direitos vinculados à utilização e exclusividade dessa no mercado de seu interesse e permite afastar qualquer espécie de reprodução ilegal.

No que tange às fases do registro em si, iremos abordar de maneira mais pormenorizada este caminho percorrido pelo requerente desde a fase do depósito perante o INPI.

2.3 ETAPAS DO PROCESSO DE REGISTRO DE MARCAS NO INPI

2.3.1 Pesquisa Anterior

Conforme fora aludido no tópico anterior, o INPI possui uma série de etapas cuja marca deve passar para que após isso, a autarquia divulgue a sua decisão acerca do deferimento ou não da propriedade daquela.

Entretanto, antes mesmo de depositar sua marca perante o INPI é indispensável uma análise anterior quanto ao vocábulo utilizado, por exemplo, para que ele não configure nenhuma proibição que consta na Lei, bem como figure como algo que fere algum princípio observado por essa. Ainda nessa fase preliminar, o requerente deve decidir em qual ou quais classes NICE(s) deseja depositar sua marca, para que ele realize uma pesquisa de viabilidade de marca (podendo ser feito pelo próprio site do INPI) a fim de evitar colidência evidente com outra marca, algo

---

[43] SÁ, Ana Paula da Costa. **Sobre a importância da proteção da marca**: apontamentos iniciais para empreendedores. Disponível em: <https://bit.ly/3e7djfs>. Acesso em 20 dez. 2020.

que certamente levaria à frustração do processo e despenderia trabalho desnecessário.

A importância desta pesquisa se faz extremamente presente nos diversos casos em que determinada empresa utilizou uma marca, sem registrá-la, consolidou-a no mercado e depois de transcorrido certo tempo, descobre que essa marca já era registrada por outra empresa e para continuar atrelando-a à sua atividade, deverá mudar o nome da sua marca. O Advogado Alan Marcos, vinculado ao Blog Consolide, empresa credenciada ao INPI, diz que "a pesquisa deve ser criteriosa, levando em consideração a logo e o nome completo, além de prefixos e combinações variadas (...) é essencial considerar o maior número de variáveis para realizar a pesquisa"[44].

O primeiro local de busca deverá ser o próprio site do INPI, que possui uma ferramenta específica para auxiliar os interessados a evitarem esse tipo de dissabor supracitado.

Fica evidente, também, que é necessário sempre considerar a classificação NICE para fins de pesquisa. Uma vez que, a proteção das marcas será, via de regra, apenas na classe NICE à qual ela pertence, podendo se estender para similares, mas, não haverá colidência alguma se os sinais forem semelhantes, mas estiverem inseridos em classes de trabalho totalmente distintas.

2.3.2 Depósito Pedido e Exame Formal

Após esta fase preambular, cujo esforço despendido deverá ser do próprio requerente em buscar vias de blindar sua marca contra eventuais impugnações, ou seja, qualquer alegação que pleiteie a sua não concessão por parte do INPI bem como de terceiros interessados. E, estando certo da anterioridade e da classe que irá depositar, o requerente deverá entregar, juntamente com os documentos necessários, que variam se o depositante for uma pessoa física ou jurídica, por meio do de dossiê digital no site do e-INPI ou presencialmente que irá gerar uma guia para pagamento do registro, bem como disponibilizar uma senha de acesso para que o depositante possa acompanhar o processo que, em sua grande maioria, pede a inclusão de novos documentos para apreciação e complemento do pedido.

---

[44] MARCOS, Alan. **Como fazer pesquisa de marcas registradas**. Disponível em: <https://bit.ly/3vxjzCY>. Acesso em 10 jan. 2021.

Em suma, a primeira atitude a ser tomada pelo empresário é, caso o sinal distintivo que deseja registrar esteja dentro dos padrões do art. 122 da LPI, ou seja, não enquadre o rol de proibições legais, levá-la à registro perante o órgão responsável já mencionado nesse estudo, o INPI. Para este processo, será observada a lei de Propriedade Intelectual 9.279/76, em específico o seu art. 129[45].

Ao iniciar o registro, a primeira providência a ser tomada pelo órgão responsável é a análise dos requisitos do capítulo 2.3 (distintividade, licitude, verdade e novidade), também chamado de exame formal, em que o responsável irá verificar se há necessidade de inserir novos documentos ou informações pertinentes ao processo. Devendo estar em consonância com o art. 157 da LPI[46].

> Portanto, o exame formal irá abordar ao todo 11 etapas:
> 1. Dados de Protocolo: Número do processo vinculado, data e hora do depósito;
> 2. Dados do Requerente: Nome/razão social e endereço;
> 3. Dados do Procurador;
> 4. Dados da Marca: Apresentação e natureza;
> 5. Classificação de Nice;
> 6. Especificação dos produtos e serviços;
> 7. Prioridade: análise se os dados da prioridade e os dados da marca conferem com a documentação de prioridade;
> 8. Documentos Anexados: qualidade e forma;
> 9. Declaração de atividade (para pedidos físicos);
> 10. Assinatura e identificação do pedido;
> 11. Exame do cumprimento de exigência formal.[47]

2.3.3 Publicação do Pedido

Em um segundo momento, ultrapassado a fase do exame formal e esse sendo bem-sucedido, o INPI irá publicar o pedido de registro da marca na Revista de Propriedade Industrial (RPI), para que, dentro do prazo de 60 dias, qualquer pessoa

---

[45] In verbis: “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” (BRASIL, 1996).

[46] In verbis: “Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente” (Ibid., 1996).

[47] INPI. **Procedimentos de exame formal**. Disponível em: <https://bit.ly/3nGMi5r>. Acesso em 18 nov. 2020.

interessada, oponha-se a concessão desse registro de maneira fundamentada e corroborada nos princípios e disposições legais do ordenamento jurídico específico.

Essa publicação da Revista de Propriedade Industrial irá disponibilizar certos atributos da Marca que está sob análise como o nome, logomarca e especificações sobre o produto/atividade, ou seja, qual ou quais serão as classes Nice que englobam esse registro, para que os interessados possam verificar se há algum impedimento que paire sobre este pedido.

Faz-se necessário expor o debate que pairou sobre essa fase do processo, quando através de uma nova Resolução nº 117/2005 se optou por extinguir as revistas impressas e canalizar o acesso através da rede eletrônica, acerca do aclamado princípio da Publicidade que está fortemente presente no nosso ordenamento jurídico, possuindo até mesmo menção na Constituição Federal de 88, mais especificamente em seu artigo 5º XXXIII, XXXIV, LXXII. Todavia, esse assunto foi amplamente discutido após a modificação do formato da Revista de impressa para eletrônica através da resolução mencionada, por meio da alegação de que o ato estaria cerceando os direitos fundamentais à informação e a obtenção de dados dos órgãos públicos, ao passo que o INPI é uma autarquia federal, ou seja, pertence à Administração Pública indireta. E, em virtude disso, a maioria dos atos do INPI são proferidos no bojo de processos administrativos, nos quais se encontram em jogo os interesses de toda uma coletividade de possíveis interessados e não apenas dos requerentes.

Conquanto, o que se observou é a defesa dessa alteração sob a alegação de que está havendo, por parte do INPI, a aplicação do princípio da eficiência para que essa publicação seja feita de maneira eletrônica. Mesmo, levando em consideração que essa nova modalidade de publicação diminui expressivamente os gastos da autarquia e proporciona um processo mais célere, fica evidente que houve de fato um sopesamento parcial na aplicação destes princípios na atividade do INPI:

> Em um juízo de ponderação entre princípios constitucionais, a balança do intérprete não pode jamais pender para somente um lado, com a desconsideração quase completa do outro. No caso concreto, a ponderação entre publicidade e eficiência poderia ter conduzido o INPI, v.g., a buscar a redução dos custos de produção e distribuição da revista impressa, com novas tecnologias e melhora na gestão; incentivar o uso do seu sítio na internet pelos interessados com vistas a diminuir a demanda pela revista impressa e, assim, reduzir suas despesas; ou até procurar fomentar uma progressiva migração dos assinantes da revista impressa para a versão eletrônica. Todas seriam soluções constitucionalmente adequadas. Todavia,

> a supressão abrupta e da revista impressa pela edição eletrônica configura pura e simples inconsideração do princípio da publicidade em benefício integral da economia de custos, o que é absolutamente inadmissível do ponto de vista da sistemática constitucional.[48]

Ainda dentro desse ato de publicação da RPI, igualmente importante foi a controvérsia acerca da violação de outros princípios constitucionais, sejam eles implícitos ou explícitos, como a vedação do retrocesso, ao passo que ao disponibilizar apenas por vias eletrônicas, a revista de publicação de diversos itens importantes, entre eles as marcas que estão sob análise para posterior registro, deixa de atingir certo nicho de pessoas, implicando na supressão de direitos que, por sua vez, vai de encontro direto com o princípio mencionado acima.

Avançando na análise acerca do meio de veiculação da RPI, essa ainda esbarrou, no passado, em outros princípios como o da proporcionalidade e da razoabilidade, que transmitem a ideia de sempre perquirir acerca da aplicação de certa norma jurídica, seja ela indireta ou direta para que não haja nenhuma limitação de direitos fundamentais ou que algum princípio se sobressaia em detrimento de outro, uma vez que é ponto pacificado, mesmo à época do debate, que os princípios, diferentes das normas, possuem o condão de coexistirem de maneira harmônica e propiciarem o maior alcance e interpretação mais benéfica para as normas inauguradas no âmbito do nosso ordenamento jurídico, constantemente buscando uma solução que confira relevância adequada, e sempre que possível igual, para todos os princípios e normas. Nesta acepção, podemos sintetizar com pensamento do autor Daniel Sarmento:

> Na ponderação (...) só se justificará na medida em que: (a) mostrar-se apta a garantir a sobrevivência do interesse contraposto, (b) não houver solução menos gravosa, e (c) o benefício logrado com a restrição a um interesse compensar o grau de sacrifício imposto ao interesse antagônico.[49]

No tocante ao princípio da Legalidade Administrativa inserido no artigo 37, *caput* da CF, é possível defini-lo como uma ferramente cuja utilidade seja garantir aos cidadãos que seus direitos e liberdades só podem sofrer restrições através de normas produzidas por um processo. Por esse motivo que o princípio da legalidade é visualizado de maneiras diferentes a depender de onde esteja incidindo. Por exemplo,

---

[48] BINENBOJM, Gustavo. **Revista Eletrônica de Direito do Estado**. Salvador: IBDP, 2009. p. 10.
[49] SARMENTO, Daniel. **A Ponderação de Interesses na Constituição Federal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 96.

caso o sujeito defronte a este princípio seja um particular, este poderá fazer tudo desde que não haja proibição legal. Em contrapartida, se esse princípio recair sobre algum integrante da Administração Pública, este só poderá realizar os atos que estejam expressamente autorizados na lei. Sendo assim:

> Na espécie, o INPI, ao editar a Resolução n° 117/2005, agiu sponte propria, sem prévia autorização ou determinação legal. Isso, per se, já seria suficiente para caracterizar a invalidade da aludida Resolução. Mas há mais. É que o conteúdo da Resolução n° 117/2005, como visto, é restritivo de direitos fundamentais, o que só pode se dar por força de lei e, ainda assim, nos termos e condições admitidos pela Constituição. Como se costuma dizer, só à lei é dado inovar o ordenamento jurídico para criar direitos e instituir obrigações. Daí a manifesta invalidade da Resolução n° 117/2005, do INPI, à luz do princípio da legalidade.[50]

Encaminhando-nos para o fim desta análise, ainda é necessário avaliar o Decreto 4.520/2002, que era aplicado aos Atos do INPI por este integrar a Administração Pública e o porquê houve sua revogação, uma vez que os princípios supracitados continuam ensejando diversas decisões e houve claramente uma mudança na relação da população com a internet.

Sendo assim, a certificação digital entra como uma aliada nesta mudança de cenário para a inserção do digital à época, pois inaugura um sistema de segurança novo para conferir autenticidade aos documentos utilizados pelos órgãos públicos e particulares interessados que possuíram uma certificação da fidedignidade dos documentos acessados.

Atualmente, essa discussão se encontra superada, pois o princípio da publicidade foi adequado a nossa realidade atual, em que a celeridade se faz necessária e figura como forte aliada em momentos decisivos como o registro de uma marca cuja espera pode acarretar em prejuízo financeiro irreversível.

Até mesmo o Código de Processo Civil de 2015 alterou a redação do seu artigo 270, fazendo com que a comunicação entre as partes de um processo se dê, dentro do possível, de maneira eletrônica ao prever que "As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei"[51].

Dessarte, é evidente que os pensamentos em oposição à publicação da RPI de modo eletrônico, foram superados diante do imenso avanço tecnológico sofrido em

---

[50] BINENBOJM, 2009, p. 16.
[51] BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 17 mar. 2015.

período muito grande de tempo. Afinal, não haveria congruência em manter algo inaugurado em 1907 da mesma maneira com o passar dos anos.

2.3.4 Exame de Mérito

Após esta breve explanação acerca do tema muito relevante e presente em discussões anteriores, é mister que a marca será publicada para eventuais oposições que podem surgir dentro de um período de 60 dias. Neste momento, passaremos para a próxima etapa denominada Exame de Mérito.

Passados os 60 dias da fase precedente, e, desde que não tenha havido nenhuma oposição de terceiro interessado em relação a sua marca, inicia-se a fase intitulada como Exame de Mérito, é onde o INPI irá avaliar a viabilidade do registro de uma determinada marca. Ou seja, ainda não há nenhuma definição acerca do deferimento ou não.

Via de regra, essa fase não é muito célere, uma vez que o INPI costuma levar em média 13 (treze) meses para finalizar a análise. Porém, devido ao interesse do Brasil em se adequar as instruções do Protocolo de Madrid, tratado internacional que permite o depósito e registro de marcas em mais de 120 países[52], esse prazo já sofreu uma expressiva melhora, pois antes de 2018, o INPI dispunha de dois a três anos para a finalização.

Ato contínuo, e, desde que cumpridas todas as exigências manifestadas pela autarquia federal, o INPI irá concluir a análise e emitir um parecer técnico, deferindo ou indeferindo o pedido de registro da marca.

Em caso de retorno positivo, o requerente deverá pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU) em um prazo de 90 dias para que seu registro seja consumado. Caso o pagamento não ocorra dentro do prazo estipulado, a consequência será o arquivamento e posterior extinção do processo.

Não obstante, se o pedido restar indeferido, será aberto o prazo de 60 dias para o requerente interpor recurso com argumentos coerentes que defendam o deferimento do pedido. Diante de sua análise, será novamente analisado o pedido que poderá ser deferido ou manter-se indeferido, a depender das circunstâncias do caso concreto.

---

[52] INPI. **Protocolo de Madri**. Disponível em: <https://bit.ly/334teF1>. Acesso em 18 abr. 2021.

Há múltiplas razões para o indeferimento de um registro de marca. Mas, de acordo com profissionais experientes acerca do registro de propriedade industrial, as causas mais comuns de indeferimento de um pedido de registro de marca são estar em desacordo com a LPI, haver alguma colidência com marca anteriormente registrada perante o INPI ou o pedido foi inserido em uma classe na qual o requerente não possui atividade comercial[53].

Caso haja a manutenção do indeferimento, um caminho plausível para o requerente é, após a realização das mudanças e ajustes apontados pelo INPI, é depositar um novo pedido.

Mas, é importante refletir que se sua marca teve o pedido indeferido por uma razão expressa em lei, ou seja, está em desacordo com algum requisito como o da licitude, por exemplo, não irá adiantar mascará-la e depositar novamente. Isso só irá gerar um retrabalho de análise para a autarquia e levando em consideração que os pedidos já enfrentam uma fila enorme em decorrência do número elevado de depósitos, seria uma atitude extremamente incoerente.

O INPI, conforme mencionado anteriormente, se trata de uma autarquia, portanto, o que rege seus atos, em primeiro plano, é o princípio da legalidade que, conforme aludido na presente pesquisa, possui um caráter específico quando se trata da Administração Pública. É por este motivo que a análise, embora possua certa discricionariedade diante do caso concreto, essa incide em grau muito baixo pois o dever de preservar a legalidade e a segurança nas decisões que sempre servirão de base para as decisões futuras é crucial.

Portanto, não há que se falar em qualquer modalidade de marca que mesmo estando fora dos padrões mínimos será registrada. Esse caso não irá ocorrer independentemente do número de vezes que o pedido for depositado.

Com a propriedade da marca conferida pelo registro, o titular poderá gozar dos direitos inerentes a ele pelo período de 10 anos. Contudo, é importante ressaltar que a marca, mesmo dotada de proteção, está sujeita a sofrer a nulidade administrativa, fruto de um processo Administrativo de Nulidade (PAN).

---

[53] FARIAS, Natalia. **Desvende as etapas do processo de Registro de Marca [+Infográfico]**. Disponível em: <https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/etapas-do-processo-de-registro-de-marca+>. Acesso em 18 nov. 2020.

Esse processo pode iniciar, de ofício ou mediante pedido de terceiro interessado, em até 180 dias após a concessão do registro pelo INPI e será pautado em alguma infringência aos dispositivos específicos da LPI[54].

Instaurado o processo, haverá o regresso para uma das fases já mencionada, a publicação desta notificação de nulidade na Revista de Propriedade Industrial para que o titular da marca se manifeste em até 60 dias e exerça seu direito de defesa de maneira satisfatória.

A competência exclusiva para decisão desse recurso, esgotados os 60 dias, é do Presidente do INPI, e é através dela que se encerram as vias administrativas, nos moldes do artigo 170 e 171 da LPI[55].

No caso de o Presidente do INPI negar provimento ao requerimento mediante o exame de mérito e decidir pela manutenção da marca, mas caso as razões da petição que pleiteia a nulidade do registro sejam conhecidas e providas, o requerimento restará frutífero, de modo a ensejar a extinção do registro.

Contudo, essa não é a única maneira de pleitear a anulação do registro de uma marca. Sendo possível instaurar uma ação de nulidade judicial, prevista no artigo 175 da LPI, também é possível perquirir esta nulidade durante um prazo muito mais extenso, de 5 (cinco) anos, que inicia após a concessão do registro da marca cuja competência recai sobre a Justiça Federal, uma vez que estamos tratando de uma autarquia federal e conforme disposto no Art. 109, I da Constituição Federal, nas ações de nulidade no foro competente será sempre o da Justiça Federal.

Além disso, o artigo supracitado impõe que o INPI deve participar do processo como interventor caso não figure como autor.

As alegações para requerer a nulidade judicial são muito similares às hipóteses da ação administrativa, podendo ser inclusive alguma colidência entre marcas semelhantes de produtos iguais. Mas, seus efeitos, em caso de acolhimento do pedido de nulidade, terão efeitos *ex tunc* (retroativos) e *erga ominis.* É possível corroborar esse pensamento com a decisão do Ministro Marco Aurélio no REsp 1258662/PR:

---

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

[55] In verbis: “Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa” (BRASIL, 1996).

> DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS. (...). 2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes.(...). 4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade. 5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda.[56] (grifos nossos)

Portanto, uma vez que a ação seja provida, haverá a anulação da marca anteriormente registrada. Entretanto, o que muitos se questionam é acerca dos prejuízos que esse registro nulo causou para aquele que pleiteou a sua nulidade.

Ou seja, aquele que teve seu direito violado pelo registro de uma determinada marca, certamente sofreu prejuízos em virtude deste ato e, buscando a privação do titular deste registro “irregular” do uso da marca, houve a necessidade de levar esta controvérsia ao judiciário.

> (...) o reconhecimento da nulidade, *per si*, não é suficiente para satisfazer o titular do direito violado, pois seu objetivo principal, na maioria das ações de nulidade, é a abstenção do uso da marca de sua propriedade, o que é na verdade uma decorrência lógica da declaração de nulidade. Outra decorrência da nulidade é a indenização pelo uso da marca, já que uma vez anulado o registro, o uso pretérito da marca torna-se indevido, surgindo, portanto, o dever de indenizar os prejuízos causados ao seu titular.[57]

Nos casos em que se caracteriza como indispensável o pedido de indenização em detrimento do uso anterior da marca cujo registro foi anulado e seus reflexos, surge uma questão importante acerca da competência para julgar o pedido, tendo em vista

---

[56] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1258662/PR. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data de julgamento: 02 fev. 2016. Data de publicação: 05 fev. 2016.

[57] BARROSO, Pedro Frankovsky. **Nulidade de marca e indenização**: cumulação de pedidos, competência e constituição. 2006. p. 2. Disponível em: <https://bit.ly/3e6oPHP>. Aceso em 14 fev. 2021.

que a ação de nulidade, conforme visto anteriormente, deve ser proposta em foro federal devido à sua natureza e aos dispositivos legais. Por sua vez, uma ação de indenização, feita em face de um particular, por conta também de sua natureza e da legislação vigente, tem como foro competente a Justiça comum. Ocorre que a pluralidade de foros competentes pode ocasionar insegurança jurídica nas decisões que irão tratar, de certa forma, do mesmo objeto, uma vez que se for possível a nulidade do registro, certamente houve violação de um direito cujo titular é um particular a ser indenizado por esse ato.

Anteriormente, havia leis que auxiliavam nessa questão, por prever a possibilidade de cumulação deste que os pedidos preenchessem os seguintes requisitos: compatíveis entre si, mesmo juízo competente para conhecê-los, procedimento adequado para ambos. Porém em face de sua anulação, indaga-se atualmente sobre a possibilidade de cumulação destes dois pedidos diretamente na Justiça Federal, uma vez que seria o foro competente para ação que, se procedente, faria existir por reflexo o direito da indenização.

> A discussão acerca da possibilidade ou não de cumulação de pedidos surgiu após a edição do antigo Código de Propriedade Industrial nº. 5.772/71, que revogou o então vigente Código da Propriedade Industrial, instituído pelo Decreto-Lei nº. 7.903/45. Sucede que o Código de 71 não trouxe em suas disposições a regra do artigo 157 do Código de 45, que permitia a cumulação de pedidos de nulidade de marca com indenização. A nova Lei de Propriedade Industrial nº. 9.279/96, tal qual a Lei nº. 5.772/71, também não previu a cumulação dos pedidos. Vale dizer que, na vigência do Código de Propriedade Industrial de 1945, o Código de Processo Civil de 1939, em seu art. 3355, também previa a possibilidade de cumulação dos pedidos de nulidade de marca com indenização. Todavia, tal regra foi revogada pelo atual Código de Processo de Civil, que preferiu não mais estabelecer normas específicas para a cumulação de pedidos, instituindo uma regra geral em seu art. 292.[58]

Pela legislação atual, sequer há possibilidade cumulá-los pela conexão. Pois há previsão no CPC de que a conexão é causa de prorrogação apenas da competência relativa e, estamos diante de um caso em que a competência é absoluta por se tratar da Justiça Federal onde não há possibilidade de prorrogação.

Mas, a possibilidade de haver prejuízos irreparáveis para às partes, faz com que surjam diversos pensamentos que pairam sobre o tema, de ambos os lados.

---

[58] BARROSO, 2006, p. 2.

Os que entendem não haver a possibilidade de cumulação se baseiam nos artigos constitucionais que trazem exaustivamente os casos de competência, alguns defendem que se houve a supressão de uma regra, não tem porquê abrir uma nova exceção em sentido contrário.

> Aqueles que entendem que não pode haver a cumulação de pedidos alegam que a regra de competência estabelecida no art. 109 da Constituição é exaustiva, não podendo a legislação infraconstitucional ampliá-la, nem tampouco o Judiciário estabelecer exceções. Acrescentam também que mesmo sendo as ações conexas, não pode haver a prorrogação de competência, pois, ao contrário da competência relativa, a competência absoluta não é prorrogável, conforme mencionado acima. Além disso, há aqueles que sustentam que a supressão da regra contida no art. 157 do antigo Código de Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº. 7.903/45), que previa a cumulação de pedidos, traduz a vontade do legislador, que foi exatamente no sentido de omitir disposição antiga para não mais contemplar essa hipótese. Assim, segundo esse entendimento, tal opção legislativa deve ser respeitada, não podendo ser modificada por via transversa.[59]

Aqueles que são a outra perspectiva tendem a constituir seu pensamento no enorme risco que traz a existência de decisões conflitantes, entendendo que a hipótese de conexão contida na lei visa justamente evitar insegurança jurídica. Além disso, uma vez que o judiciário se encontra sobrecarregado, cumular os dois pedidos em uma única ação acarretaria em economia processual, celeridade e garantiria o pleno acesso à justiça para o autor da ação de nulidade[60].

> (...) adverte que o Direito não pode suportar o risco de decisões conflitantes e que justamente por isso existe a regra de conexão do artigo 103 do CPC. Outro fundamento, sempre invocado, diz respeito a economia processual, pois ao invés de duas demandas, exigindo um duplo esforço do Judiciário, existiria tão-somente uma, o que seria quer para as partes quer para a máquina estatal, muito mais proveitoso e econômico. Há também quem ressalte que a não cumulação dos pedidos de nulidade com indenização se traduz em uma limitação ao acesso à Justiça dos titulares de registro de marca10. E, por último, mas não menos importante, existe o argumento da celeridade do processo, que tem profunda relevância no caso em debate, como se verá adiante.[61]

É inegável que em dos dois lados há argumentos muito fortes e lógicos, o que torna a discussão algo muito mais complexo. Inúmeras foram as tentativas de encontrar uma solução, chegando inclusive a ser publicado um artigo, por Lélio

---

[59] BARROSO, 2006, p. 4.
[60] AMARAL, Flávia C. de C. M.; CALAZANS, Roberta Xavier da Silveira. **Acesso dos titulares de marcas à Justiça**. 2005. Disponível em: <https://ids.org.br/o-acesso-dos-titulares-de-marcas-a-justica/>. Acesso em 15 fev. 2021.
[61] BARROSO, op. cit., p. 4.

Denicoli Schmidt, em que propõe que o INPI fosse litisconsorte na ação de nulidade e assistente na ação de indenização[62]. Todavia, cada solução proposta trazia consigo diversas outras nuances e o resultado foi uma discussão cada vez maior, no sentido de haver diversas arestas para serem resolvidas antes de efetivamente colocá-la em prática.

É preciso, portanto, buscar outras saídas para o problema. Vê-se que, apesar da letra fria da Lei indicar, a princípio, a impossibilidade de cumulação dos pedidos, tal conclusão não é a que melhor se ajusta a sistemática constitucional. Dessa forma, o mais correto, do ponto de vista prático e lógico, tanto para o Judiciário, quanto para as partes envolvidas, é a admissão irrestrita da possibilidade de cumulação que acreditamos possa ser alcançada conciliando as regras de competência com os princípios constitucionais.

A fim de solucionar esta controvérsia, tem sido realizada uma interpretação axiológica sobre as normas de competência. Uma vez que os princípios devem sempre ser norteadores das decisões e estarem presentes em qualquer interpretação legislativa que se realize. Sendo assim,

> os princípios constitucionais vão orientar a interpretação das regras em geral (não apenas as constitucionais, é bem de ver), de modo que o intérprete se encontra obrigado a optar, dentre as possíveis exegeses para o caso, aquela que realiza melhor o efeito do princípio constitucional pertinente.[63]

Portanto, a aplicação do princípio da celeridade, da segurança jurídica e do pleno acesso à justiça, haveria a possibilidade de ser realizada uma interpretação extensiva do artigo 109 da CF e incluir a ação de indenização na competência da Justiça Federal para este caso específico, uma vez que há uma conexão inegável entre as duas ações. Nesse sentido, o voto do Ministro Luiz Felipe Salomão do REsp 1.118.105.

> STJ, quarta turma, REsp 1.188.105, min. rel. Luis Felipe Salomão, j. em 5/3/13, divergindo a ministra Maria Isabel Gallotti que entendeu caber pleito indenizatório deduzido em face do réu particular uma vez que seria pretensão

---

[62] SCHMIDT, Lélio Denicoli. Cumulação de Pedidos na Justiça Federal. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 59, p. 57-61.

[63] BARCELLOS, Ana Paula de. Eficácia das normas constitucionais. **Enciclopédia Jurídica da PUC-SP.** CAMPILONGO, Celso Fernandes et al. (coord.). Tomo: Direito Administrativo e Constitucional. NUNES JR., Vidal Serrano et al. (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/135/edicao-1/eficacia-das-normas-constitucionais>. Acesso em 20 fev. 2021.

> legítima e consequência lógica do acolhimento das duas primeiras pretensões (anulatória e cominatória), não devendo o pedido por indenização ser formulado, dadas as circunstâncias, na esfera estadual, uma vez que se estaria impondo à Justiça Estadual o papel de mero liquidante dos danos resultantes do ilícito.[64]

Porém, há decisões do STJ que vão totalmente ao contrário desse entendimento e validam a interpretação restritiva que não permite a cumulação de dois pedidos de naturezas distintas em face da Justiça Federal[65].

Portanto, não havendo nenhuma tese pacificada, bem como nenhuma legislação que ponha fim a essa discussão, os titulares do direito violado ainda possuem um certo grau de nebulosidade quando o assunto é a cumulação dos pedidos de indenização de nulidade do registro. Certo, até o momento, é que há de fato a possibilidade de pleitear uma indenização em detrimento ao direito violado e o uso da marca anterior a nulidade e, é isso que se faz mais relevante para o presente estudo.

2.4 CONTRAFAÇÃO MARCÁRIA

Ultrapassada a análise das etapas e procedimentos para obtenção do registro marcário, passaremos para a análise dos casos em que há violação deste direito adquirido pelo registro, denominado contrafação, a qual pode ser entendida como "atos praticados por terceiros, que importem violação do uso exclusivo da marca, constituem infrações do registro, a que se dá o nome genérico de contrafação (...) a palavra contrafação corresponde ao delito de reprodução da marca registrada"[66].

Embora não haja a designação legal desta conduta como "contrafação", o Título V, da LPI, em seu Capítulo III, intitulado dos Crimes Contra as Marcas tem previsões de situações em que há a violação do direito marcário no que tange a sua exploração comercial, ou seja, hipóteses de simulações que visam confundir ou propriamente enganar os consumidores no que se refere a autenticidade de determinado produto ou serviço.

---

[64] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.188.105. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Data de julgamento: 05 mar. 2013. Data de publicação: 12 abr. 2013.
[65] CARNEIRO, Athos Gusmão. **Jurisdição e competência**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 45.
[66] CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**: Tomo II, Parte II – Das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda, das recompensas industriais e da concorrência desleal. v. II. 1. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946. p. 242.

Essas práticas podem resultar em prejuízos econômicos para seus legítimos titulares, tanto no viés de diminuição de seus faturamentos quanto na sua reputação mercadológica, sendo que tais condutadas podem permear na esfera penal e cível que em virtude do grande impacto de tais práticas, houve a preocupação em inserir no ordenamento jurídico a tipificação destas condutas e seus reflexos.

A Lei de Propriedade Industrial define em seu artigo 189 o ato de reproduzir a marca, parcialmente ou em sua totalidade, sem autorização do titular bem como imitá-la com a intenção de confundir o consumidor ou até mesmo alterar marca registrada pertencente a terceiro que a colocou em produto presente no mercado, acarretando em pena de detenção de 03 (três) meses a 01 (um), bem como o pagamento de multa. Além desta previsão, há na lei outras medidas e diligências cabíveis em casos de contrafação que não se fazem pertinentes ao presente estudo, ficando adstrito ao fato de que a tentativa de confundir o mercado, utilizando-se da má-fé, pode ser considerado crime.

No que tange à esfera cível, a mesma lei, em seu artigo 207, 209 e 210, prevê que aquele que se sentir lesionado, em relação a titularidade de sua marca, pode buscar o judiciário para que sejam aplicadas medidas tais quais indenizações, adiante explanadas, em decorrência da violação de seu direito de propriedade industrial.

2.4.1 Responsabilidade Civil

Analogamente ao tópico anterior, é importante identificarmos qual a incidência da responsabilidade civil, definida como instituto que operar defronte ao ato ilícito, ou seja, é concomitante ao surgimento da obrigação de indenizar a vítima para que esta retome sua posição antes da ocorrência daquele, nas hipóteses de contrafação marcária.

O Código Civil brasileiro, Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, define as hipóteses de cometimento de alo ilícito e consecutivamente a obrigação de indenizar tal dano. Em congruência com essas disposições, a LPI, em seu artigo 209 resguarda aos titulares de direitos de propriedade industrial, o direito de pleitear perdas e danos resultantes das violações, bem como em casos de concorrência desleal que possam prejudicar sua reputação no ramo mercadológico que atua.

Para tanto, conforme explica o autor Barros, há dois elementos na contrafação, o primeiro deles possui um viés material, configurado por meio da exploração indevida

como as falsificações, já o segundo se refere a um viés moral no tocante à má-fé presumida e a exceção que é “relativa aos atos contrafeitos que ocorrem entre o depósito e a publicidade do registro, em função da possibilidade de boa-fé, em função do desconhecimento do objeto do depósito”[67].

A responsabilidade civil, anteriormente definida, pode resultar em indenizações em virtude de dano patrimonial, emergente e moral e lucro cessante. O primeiro deles está diretamente relacionado aos prejuízos econômicos sofridos que ainda venham a ser percebidos, ou seja, é uma lesão de bens jurídicos materiais seja no tocante a perda efetiva deterioração, em outras palavras, pode afetar o seu presente de modo a diminuir o patrimônio da vítima, também chamado de dano emergente e mencionado no artigo 208 da LPI, até mesmo impedir o seu desenvolvimento, de modo a incorrer em lucros cessantes, assim sendo, o titular deixa de perceber lucro ou vantagem esperada em decorrência da referida conduta conforme o artigo 210 da LPI[68].

O Dano Moral, definido por Silvio Venosa como “o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade”[69], podendo ser alocado inclusive no aclamado artigo 5º da Carta Magna brasileira que prevê expressamente a inviolabilidade de direitos personalíssimos, bem como a indenização em caso de violações que resultem em dano a eles.

Embora possa haver uma inclinação ao pensamento de que o dano moral poderia violar direitos apenas de pessoas físicas, para o presente estudo se faz importante destacar que a pessoa jurídica, na maioria das contrafações, é titular do dano moral, uma vez que a marca é um bem imaterial que permeia seu valor no âmbito de mercado que atua por meio de sua imagem e credibilidade aos consumidores, e de acordo com a Revista do INPI de 2018, 77% dos depositantes de pedidos de registro de marcas são pessoas jurídicas, razão pela qual o STJ confirmou esse entendimento por meio da Súmula nº 227. Por conta disso que estaria caracterizado quando o ato de terceiro resulte em um prejuízo a reputação da marca na sociedade

---

[67] BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**. Aracaju: Vocatti, 2017. p. 415.

[68] In verbis: “210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem” (BRASIL, 1996).

[69] VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito Civil**: Responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 41.

Assim sendo, a responsabilidade civil estaria configurada no ato ilícito em que há violação do direito do titular da marca, podendo esse inclusive pleitear indenização. Todavia, é importante salientar que embora tais condutas sejam previstas na legislação e entendidas como contrafações, há que se falar na possível mitigação dos registros de marcas com vocábulos comuns e evocativos pela jurisprudência pátria o que acabaria por romper o nexo de causalidade entre o ato e o resultado.

Razão pela qual é importante se atentar os requisitos e orientações no que se refere a escolha do vocábulo a ser utilizado e registrado como marca. Além dos impactos econômicos para uma empresa que possui o valor de sua marca, também chamada de "*brand equity*" pelo *Marketing Science Institute*[70], no mercado e para mantê-la, utilizará cerca de 6,9% de suas receitas, valor expressivo no montante final de gastos para empresas e empresários[71].

2.5 POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS EM RELAÇÃO A EXCLUSIVIDADE DAS MARCAS

Conforme exposto no presente estudo, a grande relevância do registro marcário está alocada na sua exploração comercial e sua exclusividade no ramo mercadológico que está inserida afim de evitar qualquer usurpação por terceiros, sejam eles de boa ou má-fé.

Embora haja um rol taxativo de requisitos a serem cumpridos para que determinada marca seja de fato registrada, tal qual novidade e capacidade distintiva, devido à grande variedade de empresas e produtos presentes em nossa sociedade, é comum nos depararmos com certas marcas que apresentam um alto grau de semelhança e ainda sim possuírem o respectivo registro e essa situação pode ser explicada pelo fato de que tais empresas optaram por utilizar vocábulos simples para designar seus produtos ou serviços, classificadas pela doutrina como Marcas Fracas, Evocativas ou Sugestivas.

---

[70] SHOCKER, Allan D.; SRIVASTAVA, Rajendra K. **Brand equity:** a perspective on its meaning and measurement. jan. 1991. Disponível em: <https://www.msi.org/working-papers/brand-equity-a-perspective-on-its-meaning-and-measurement/>. Acesso em 11 abr. 2020.

[71] MATHIAS, Lucas. **Veja quanto empresas investem em marketing em diferentes segmentos do mercado**. dez. 2017. Disponível em: https://mindminers.com/blog/quanto-empresas-investem-em-marketing/>. Acesso em 17 mar. 2021.

É importante distinguir a classificação trazida pelo artigo 124, VI da LPI que veda o registro de marcas consideras genéricas, ou seja, termos simples e utilizados para nomear o produto em si que não irão gozar de nenhuma proteção por serem comuns e por vezes descritivos e aqueles cuja distintividade é menor mas gozam de proteção consecutivamente reduzida em comparação àqueles cujo grau de singularidade é tanto que não há nenhuma mitigação em sua proteção.

Assim sendo, fica claro que há possibilidade de registro de marcas que mesmo caracterizadas por um menor grau de distintividade, mas estas não irão fazer jus ao monopólio de sua exploração. Neste sentido o autor Cerqueira esclarece:

> Se o comerciante adota marcas desse gênero por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas.[72]

Neste momento se faz necessário observar o posicionamento dos cortes brasileira, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao reconhecimento da exclusividade das marcas registradas em sua totalidade, ou seja, se de fato haverá a mitigação dessa prerrogativa nos casos concretos.

Em primeira análise, temos o Recurso Especial nª 1.773.244/RJ (2018/0049055-9), em que a empresa American Airlines requereu a nulidade da concessão da marca America Air Taxi Aereo Ltda. pelo INPI, ambas inseridas no ramo de transporte aéreo, bem como pleiteou indenização alegando uso indevido dessa, sendo julgado parcialmente procedente em sentença prolatada com base no princípio da confiança legítima. Todavia, após apreciação pelo STJ restou-se comprovada que não haveria impedimentos para coexistência das respectivas marcas por além do fato citado no acordão de que “a América Air Taxi Aéreo Ltda. é uma empresa regional, de pequeno porte, e que nem de longe é possível existir qualquer confusão com a gigante American Airlines”[73], ainda é possível corroborar esta decisão com base na incidência da mitigação da exclusividade de termos comuns no meio em que estão inseridos, em outros termos significa dizer que utilizar os termos *“America”* e *“Air”*, cuja tradução é

---

[72] CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. v. 2. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982. p. 819.

[73] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.773.244/RJ. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Data de julgamento: 02. abr. 2019. Data de publicação: 05 abr. 2019.

“Ar”, para identificar uma empresa de transporte aéreo não detém um elevado grau de novidade e distintividade.

> RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA. SECONDARY MEANING, SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA OU DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. FENÔMENO QUE NÃO POSSUI O ALCANCE PROPUGNADO PELA RECORRENTE. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA EVOCATIVA. SINAL DE USO COMUM. EMPRESAS QUE PRATICAM ATIVIDADES DISTINTAS. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Ação ajuizada em 7/1/2008. Recurso especial interposto em 18/7/2014 e concluso à Relatora em 14/3/2018. 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca nominativa AMERICA AIR, na classe que assinala serviços de transporte aéreo, à empresa recorrida. 5. A concessão do registro marcário pelo órgão administrativo competente não constitui circunstância apta a criar na recorrente a legítima expectativa de que o INPI não iria deferir quaisquer outros pedidos de registro de sinais que, segundo a percepção particular do detentor do direito marcário, conflitaria com o seu. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de quebra de confiança legítima, insegurança jurídica ou de má-fé dos Documento: 1794266 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 05/04/2019 Página 1 de 7 Superior Tribunal de Justiça recorridos. 6. Como regra, a utilização de sinal marcário obtido regularmente junto ao INPI não pode ser entendido como conduta fraudulenta ou desonesta praticada com o intuito de angariar ou desviar, ilicitamente, a clientela de terceiros. O sucesso de pretensão deduzida nesse sentido, na medida em que implica grave restrição ao direito titulado pelo proprietário da marca impugnada, exigiria comprovação da prática de conduta fraudulenta ou de sua má-fé ao requerer o registro, circunstâncias cujo exame, consoante entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ, é defeso em sede de recurso especial. 7. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes. 8. O fenômeno da distintividade adquirida (significação secundária ou secondary meaning) ocorre em relação a algum signo de caráter comum, descritivo ou evocativo que, dada a perspectiva criada no consumidor ao longo de um largo tempo de uso, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca. 9. A exclusividade de uso pretendida nesta demanda, todavia, não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de distintividade. Deve-se ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito. 10. Em se tratando de marcas “fracas”, descritivas ou evocativas, afigura-se descabida qualquer alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedente. 11. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor. 12. No particular, diante do fato de a denominação impugnada

> tratar-se de expressão evocativa/sugestiva e de ambas as empresas prestarem serviços distintos – não tendo sido constatada a possibilidade de confusão junto ao público – inexiste, a partir da interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida. 13. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.[74]

O STJ é adepto, portanto, do posicionamento doutrinário de que marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não possuem o atributo da exclusividade podendo conviver com outras semelhantes, desde que não haja comprovação da má-fé que vislumbre uma concorrência desleal por meio da confusão dos consumidores.

De modo mais sucinto, mas no mesmo sentido, há a decisão abaixo que invocando novamente o fato de que a Marca Evocativa, ou seja, Marca Fraca não faz jus à exclusividade hora indicada como princípio que rege o registro marcário.

> AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO. EXPRESSÕES DE USO COMUM E ESTREITA RELAÇÃO COM O PRODUTO. “BEBE DODÓI”. “DODÓI DA MAMÃE”. MARCA EVOCATIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento.[75]

No mesmo diapasão verifica-se que é recorrente em nossas Cortes a aplicação da mitigação da exclusividade das Marcas classificadas como fracas. No Recurso Especial exposto adiante, houve novamente uma iniciativa do titular da Marca Líder que comercializa cidras, em pleitear a nulidade e contestar o ato administrativo que concedeu o registro da Marca Liber a Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV que por sua vez comercializaria cervejas com esta identificação, alegando que a coexistência de ambas configuraria concorrência desleal e confusão aos consumidores.

---

[74] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.773.244/RJ. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Data de julgamento: 02. abr. 2019. Data de publicação: 05 abr. 2019.

[75] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. **Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial** nº 410.559/SP. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti. Data de julgamento: 27 ago. 2019. Data de publicação: 03 set. 2019.

Entretanto, novamente a decisão do STJ ponderou o quesito exclusividade, mitigando-o em face da existência de “signo fraco, dotado de baixa distintividade, deve seu titular suportar o ônus da convivência”[76], conforme pode ser observado:

> RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM. 1. Ação distribuída em 20/8/2009. Recurso especial interposto em 10/4/2015. Autos conclusos à Relatora em 16/2/2018. 2. O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca LIBER à recorrente, ante eventual conflito com a marca LÍDER, concedida anteriormente à recorrida. 3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional. 4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor. 5. Tratando-se, todavia, de marca que apresenta baixo grau de distintividade, por se constituir de expressão dicionarizada e de uso comum, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, afigurando-se descabida a alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedentes. 6. Não sendo o recorrido reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se vislumbra situação fática apta a evidenciar a possibilidade de confusão ou associação indevida. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.[77]

Diante das jurisprudências elencadas, é possível auferir que o entendimento em sua maioria prega a mitigação das marcas que não foram elaboradas em perfeita consonância com o requisito novidade e acabam por caracterizar termos evocativos, ou seja, comumente utilizados seja para designar tal serviço ou produto. Isso porque é algo intrínseco a ele ou até mesmo faz uma referência externa, mas que pode ser verificada com recorrência, tais quais termos em língua estrangeira que ao serem traduzidos significam exatamente o produto ou serviço e palavras entendidas como sinônimos destas.

Levando em consideração que além do viés econômico que concerne ao registro marcário, uma de suas principais preocupações é o consumidor, visto que a esse compete o destino finais das mercadorias comercializadas e é o foco de companhias que visam estabelecer as marcas no mercado de modo a se tornarem

---

[76] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.833.422/RJ. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Data de julgamento: 24 set. 2019. Data de publicação: 26 set. 2019.
[77] BRASIL, loc. cit.

referência e serem lembradas, é evidente que a mitigação da exclusividade será avaliada de maneira singular em seus casos concretos, ou seja, irá avaliar se poderá provocar confusão no consumidor final, se há qualquer colidência entre produtos que gere uma competição desleal ou se há interesse em fazer uma exploração de certo modo parasitário à marca preexistente. Mas, não restando configurado nenhuma das hipóteses mencionadas de forma inequívoca tal mitigação será aplicada no que tange ao registro da marca registrada *a priori*.

Ainda no viés econômico, é considerável mencionar que de acordo com os dados apresentados no presente estudo em relação ao dispêndio financeiro que uma marca gera para ser consolidada no mercado, podendo representar um investimento altamente significado a depender do tamanho da empresa ou empresário titular do registro, é válido avaliar de forma incisiva se o termo escolhido para ser registrado não pode abrir precedentes para mitigação de sua exclusividade tendo que conviver com outro semelhante sem que isso configure como uma contrafação.

3 CONCLUSÃO

O presente estudo científico abordou o conceito de Marca, seus desdobramentos e o Processo Administrativo para seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em síntese, foi buscado apresentar quais seriam os pontos relevantes a serem observados, quando se pretende registrar uma marca mais precisamente quanto à escolha do termo a ser utilizado como sua marca pelos depositantes dos pedidos.

Em primeiro momento, foi exposto o primeiro caso registrado pela doutrina no que tange à preocupação do registro de algo que viria a ser entendido como propriedade industrial se desdobrando em um direito que conferisse exclusividade em seu gozo diante de um mercado marcado pela concorrência. Conforme mencionado, a exploração exclusiva em primeiro momento foi observada na cidade de Bordeux, França, ocorrido em 1236, quando foi concedido a Bonafusus de Sancta e Companhia um privilégio exclusivo para tecer e tingir tecidos de lã.

Seguiu com a exposição referente à evolução desse tema no Brasil desde 1808, ano em que foi publicado o Alvará de 1º de abril de 1808, que teve por função liberar a atividade industrial de maneira ampla. Em um salto histórico, foi observado que em 1875 houve a promulgação da primeira legislação específica que tratasse do tema e em 1996 a inauguração da Lei 9.279/1996 que versa exclusivamente a respeito da Propriedade Industrial no Brasil.

Em um segundo momento, o presente estudo discorreu de maneira profunda o que seria a Marca em si, um dos objetos protegidos pela LPI e quais seriam as suas espécies, formas de apresentação, peculiaridades, princípios que a regem e seus requisitos. Fazendo um recorte dentre tantas informações, serviu-nos como elementos basais o requisito denominado pela doutrina e legislação como capacidade distintiva, ou seja, como as marcas podem ser classificadas levando em consideração o vocábulo utilizado em relação ao seu ramo de mercado, sendo elencadas como 1) Não distintivas 2) Evocativas 3) Arbitrários 4) Fantasiosos.

Um segundo elemento basilar é o requisito da novidade que pode ser relacionado anterior no sentido de haver um grau de distintividade da marca a ser registrada daquelas que já estão registradas, ou seja, o nível de destaque trazido para o seu produto ou serviço.

Do exposto, conclui-se que uma marca que não preencha tais requisito terá seu registrado vedado no âmbito administrativo. Todavia, destaca-se que a vedação de termos genéricos não engloba os termos evocativos, isso quer dizer que diante dessa separação permite-se o registro de termos comuns, mas o ponto relevante em análise é qual o grau de exclusividade a ser conferido aos respectivos titulares desses registros.

Para isso analisou-se a posição das nossas cortes, mais precisamente do Superior Tribunal de Justiça que serve como o proscênio principal quanto as lides que possuem como objeto o pedido de nulidade de marcas consideradas instrumentos de contrafação marcária e concorrência desleal.

Diante do estudo é possível observar que o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial não impõe impedimentos materiais aos pedidos de registros que possuem como objeto uma Marca que faça uso de um termo usual, comum e até mesmo evocativo. Entretanto, o seu titular deve estar ciente de que o grau de exclusividade conferido a sua marca será mitigado pela Judiciário, uma vez que a doutrina e a jurisprudência caminham lado a lado neste posicionamento.

Assim sendo, resta configurada a atenção especial a ser dada no momento de escolha de sua marca, devendo se optar por algo com alto grau de distintividade e preferencialmente um termo distante do próprio objeto que se pretende intitular, pois os esforços econômicos empregados por um empresário que pretende de fato consolidar sua marca no mercado são muito expressivos e caso seja optado por se utilizar de termo evocativo, a respectiva marca será considera “Fraca” no sentido literal da palavra, ou seja, não irá possuir uma força para autodeterminação e consecutivamente não obsta a existência de outras semelhantes frente a mitigação de sua exclusividade pelo Poder Judiciário.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Flávia C. de C. M.; CALAZANS, Roberta Xavier da Silveira. **Acesso dos titulares de marcas à Justiça**. 2005. Disponível em: <https://ids.org.br/o-acesso-dos-titulares-de-marcas-a-justica/>. Acesso em 15 fev. 2021.

BARCELLOS, Ana Paula de. Eficácia das normas constitucionais. **Enciclopédia Jurídica da PUC-SP.** CAMPILONGO, Celso Fernandes et al. (coord.). Tomo: Direito Administrativo e Constitucional. NUNES JR., Vidal Serrano et al. (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/135/edicao-1/eficacia-das-normas-constitucionais>. Acesso em 20 fev. 2021.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**. Aracaju: Vocatti, 2017. p. 415.

BARROSO, Pedro Frankovsky. **Nulidade de marca e indenização**: cumulação de pedidos, competência e constituição. 2006. Disponível em: <https://bit.ly/3e6oPHP>. Aceso em 14 fev. 2021.

BINENBOJM, Gustavo. **Revista Eletrônica de Direito do Estado**. Salvador: IBDP, 2009.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

_____. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 mai. 1996.

_____. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Seção 1, ano 139, n. 8, p. 1-74.

_____. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 17 mar. 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.447.352/RJ. Relator: João Otavio de Noronha. Data de julgamento: 14 jun. 2016. Data de publicação: 16 jun. 2016.

_____. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.340.933/SP. Relator: Paulo de Tarso Sanseverino. Data de julgamento: 10 mar. 2015. Data de publicação: 17 mar. 2015.

_____. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1258662/PR. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data de julgamento: 02 fev. 2016. Data de publicação: 05 fev. 2016.

_____. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.773.244/RJ. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Data de julgamento: 02. abr. 2019. Data de publicação: 05 abr. 2019.

_____. Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. **Agravo Regimental no Recurso Especial** nº 954.378/MG 2007/0110732-3. Relator: Ministro João Otávio De Noronha. Data de Julgamento: 14 abr. 2011. Data de Publicação: 03 mai. 2011.

_____. Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.188.105. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Data de julgamento: 05 mar. 2013. Data de publicação: 12 abr. 2013.

_____. Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. **Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial** nº 410.559/SP. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti. Data de julgamento: 27 ago. 2019. Data de publicação: 03 set. 2019.

_____. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. **Recurso Especial** nº 1.833.422/RJ. Relatora: Min. Nancy Andrighi. Data de julgamento: 24 set. 2019. Data de publicação: 26 set. 2019.

CARNEIRO, Athos Gusmão. **Jurisdição e competência**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1989.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. v. 2. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982.

_____. **Tratado da propriedade industrial**: Tomo II, Parte II – Das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda, das recompensas industriais e da concorrência desleal. v. II. 1. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

CHRISTMANN, Damaris. **Considerações históricas sobre a propriedade intelectual no Brasil e sua classificação**. Dissertação (Bacharelado em Direito), Univates, Lajeado, 2006.

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Paris: 1883, rev. Estocolmo, 1967. In: INPI. **O que é Marca**. [20--]. Disponível em <https://bit.ly/3e6mKeZ>.

COPETTI, Michele. **Afinidade entre marcas**: uma questão de Direito. 196 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

EQUIPE PARCEIRO LEGAL | FCM. **Tipos de marca e importância**. 2018. Disponível em <https://bit.ly/3e8cYJe>. Acesso em 28 fev. 2021.

FARIAS, Natalia. **Desvende as etapas do processo de Registro de Marca [+Infográfico]**. Disponível em: <https://www.consolidesuamarca.com.br/blog/etapas-do-processo-de-registro-de-marca+>. Acesso em 18 nov. 2020.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro**: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes, Lei 7.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

GOMES, Celso da Silva; QUELHAS, Osvaldo Luiz Gonçalves. A importância da marca de certificação como estratégia de marketing na indústria de esquadrias de alumínio padronizadas. In: **Revista Gestão Industrial**, Curitiba, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), v. 6, n. 1, 2010.

INPI. **Análise de pedidos com oposição**. Disponível em: <https://bit.ly/3xQ2mH0>. Acesso em 16 nov. 2020.

_____. **Classificação de produtos e serviços**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>. Acesso em 31 ago. 2020.

_____. **Manual de Marcas do INPI**. Disponível em: <https://bit.ly/3e6LcwS>. Acesso em 29 set. 2020.

_____. **Procedimentos de exame formal**. Disponível em: <https://bit.ly/3nGMi5r>. Acesso em 18 nov. 2020.

_____. **Protocolo de Madri**. Disponível em: <https://bit.ly/334teF1>. Acesso em 18 abr. 2021.

JURIDOC. **Quais os requisitos para registro de uma marca?**. Disponível em: <https://www.juridoc.com.br/blog/registro-de-marca/12746-quais-os-requisitos-para-o-registro-de-uma-marca/>. Acesso em 07 out. 2020.

MAMEDE, Gladston. **Manual de Direito Empresarial**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

MARCOS, Alan. **Como fazer pesquisa de marcas registradas**. Disponível em: <https://bit.ly/3vxjzCY>. Acesso em 10 jan. 2021.

MATHIAS, Lucas. **Veja quanto empresas investem em marketing em diferentes segmentos do mercado**. dez. 2017. Disponível em: https://mindminers.com/blog/quanto-empresas-investem-em-marketing/>. Acesso em 17 mar. 2021.

PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. **Patentes e criações industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

ROCHA, Rafael. **Conflitos decorrentes da declaração de Alto Renome para marcas compostas por elementos comuns**. Disponível em <https://bit.ly/3eaatGn>. Acesso em 16 nov. 2020.

SÁ, Ana Paula da Costa. **Sobre a importância da proteção da marca**: apontamentos iniciais para empreendedores. Disponível em: <https://bit.ly/3e7djfs>. Acesso em 20 dez. 2020.

SANTA CRUZ, André. **Direito empresarial**: Volume único. 10. ed. São Paulo: Método, 2020.

SARMENTO, Daniel. **A Ponderação de Interesses na Constituição Federal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

SCHMIDT, Lélio Denicoli. Cumulação de Pedidos na Justiça Federal. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 59, p. 57-61.

SHOCKER, Allan D.; SRIVASTAVA, Rajendra K. **Brand equity:** a perspective on its meaning and measurement. jan. 1991. Disponível em: <https://www.msi.org/working-papers/brand-equity-a-perspective-on-its-meaning-and-measurement/>. Acesso em 11 abr. 2020.

SILVEIRA, Newton**. Propriedade Intelectual**. 5. ed. São Paulo: Manole, 2014.

VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito Civil**: Responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 41.

_____. **Direito empresarial**. 10 ed. São Paulo: Grupo Editorial Nacional – Atlas, 2020.