

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE JANEIRO



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM DIREITO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual

Reflexões sobre o Art. 133 da Lei n.º 9.279/96: nulidade e extinção do
registro de marca

Marcelo Porto Neves
Prof. Dr. Eduardo Magrani

Marcelo Porto Neves

**Reflexões sobre o Art. 133 da Lei n.º 9.279/96: nulidade e
extinção do registro de marca**

**Monografia apresentada ao
Programa de Pós-Graduação
em Direito de Propriedade
Intelectual da PUC-Rio como
requisito parcial para obtenção
do título de Especialista em
Direito da Propriedade
Intelectual.**

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Magrani

Rio de Janeiro

21 de dezembro de 2024

DEDICATÓRIA

Aos meus pais, que adotaram como objetivo de vida proporcionar aos seus filhos uma educação que poderia transformar suas vidas. E transformou.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, a Deus, que sempre me guiou, principalmente, nas horas mais difíceis.

À minha família: meu amor, Ana Carolyn, meu filho, Vicente, meus pais, Manoel e Iris, meus irmãos, Manoel Jr. e Marcos, meus sogros, Carlos Fernando Donato e Maria de Lourdes Cazé, meu cunhado, Carlos Fernando Donato Jr e, *in memoriam*, àquela que me criou como se seu filho biológico eu fosse, Ada.

Ao acadêmico João Pedro Vidal, que prestou relevante auxílio no procedimento de *web scraping* para minerar dados.

Aos profissionais que me inspiraram na minha jornada de 12 anos na Propriedade Intelectual e fizeram a diferença, alguns até sem saber. Mencionarei alguns deles em caráter exemplificativo, pois seria inviável listar todos: Anderson Almeida, Caio Machado, Igor Manzan, Eduardo Magrani, Juliano Félix, Kone Cesário, Lucas Balconi, Neide Bueno, Pedro Marcos Nunes Barbosa, Reyza Valois e Sílvio Luiz de Paula.

Ao presidente e ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco (OAB-PE), respectivamente, Fernando Ribeiro Lins, Bruno Baptista e Ronnie Preuss Duarte, que me oportunizaram o voluntariado na Ordem, principalmente, como presidente da Comissão de Propriedade Intelectual (CPI) da OAB-PE e como membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual (CEPI) do Conselho Federal da OAB (OAB Nacional).

Aos amigos que a vida me apresentou com uma verdadeira amizade, em especial, João Compasso, Heitor Medeiros, Marco Antonio, Mário Paulo, Rodrigo Ferreira Santos e, em especial, Rodrigo Reis, que muito tem me ensinado sobre superação.

Este trabalho é fruto de uma grande paixão e de muita dedicação aos estudos da Propriedade Intelectual, mas sem vocês nada disso teria sido possível desta forma.

RESUMO

O presente trabalho apresenta um estudo sobre o registro de marca no Brasil. O Art. 133 da Lei n.º 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) determina que o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Essa regra é crucial para garantir a continuidade da proteção marcária, mas pode induzir ao equivocado de que para a prorrogação da vigência de um registro marcário basta o pagamento da respectiva taxa perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Embora o aludido pagamento seja fundamental, a vigência do registro de marca depende de outros fatores. O presente trabalho tem por objetivo geral apresentar reflexões acerca do artigo sob comento. Em âmbito específico, apontar os procedimentos para a concessão de um registro de marca; apresentar as hipóteses de nulidade e de extinção de um registro de marca; e identificar o quantitativo de processos que sofreram nulidade ou extinção durante o recorte temporal dos anos de 2020 a 2024 para expor reflexões visando a colaborar com o fomento à proteção marcária, pautado nas normas que regulam a Propriedade Intelectual (PI), com base na sua função social, econômica, jurídica e técnica a que essas normas se destinam e com a finalidade de atender ao interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. O estudo foi realizado através de levantamento bibliográfico e documental, onde foram analisados alguns dos mais recentes artigos científicos publicados, livros dos mais renomados autores da temática, especialmente do Direito Marcário, além da legislação pátria vigente, dos mais recentes entendimentos administrativos e jurisprudenciais e das publicações na Revista da Propriedade Industrial (RPI). A metodologia utilizada foi uma abordagem quali-quantitativa, de caráter descritivo. Dentre as considerações finais, observou-se que o titular do registro marcário deve proceder ao monitoramento dos despachos do INPI, mediante leitura semanal da RPI, mesmo após a concessão do respectivo registro, para, se e quando necessário, tomar as devidas providências com o intuito de evitar prejuízos, por vezes, irreversíveis. Por fim, sugere-se alteração legislativa do dispositivo objeto deste estudo para fins de maior clareza e erradicação da dubiedade.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Marca registrada. Nulidade. Extinção.

ABSTRACT

This final paper presents a study on trademark registration in Brazil. Article 133 of Law No. 9,279/96 (Industrial Property Law – LPI) determines that the registration of the brand will be in force for a period of 10 (ten) years, counting from the date of granting the registration, extendable for equal and successive periods. This rule is crucial to guarantee the continuity of trademark protection, but it can lead to the mistake that to extend the validity of a trademark registration, it is enough to pay the respective fee to the National Institute of Industrial Property (INPI). Although the aforementioned payment is essential, the validity of the trademark registration depends on other factors. The general objective of this work is to present reflections on the article under discussion. In a specific scope, point out the procedures for granting a trademark registration; present the hypotheses of nullity and extinction of a trademark registration; and identify the number of processes that suffered nullity or extinction during the period from 2020 to 2024 to present reflections aimed at collaborating with the promotion of trademark protection, based on the rules that regulate Intellectual Property (IP), based on their social, economic, legal and technical function for which these standards are intended and with the purpose of meeting the social interest and the economic and technological development of the country. The study was carried out through a bibliographic and documentary survey, which analyzed some of the most recent scientific articles published, books by the most renowned authors on the subject, especially on Trademark Law, in addition to current national legislation, the most recent administrative and jurisprudential understandings and publications in the Industrial Property Magazine (RPI). The methodology used was a qualitative-quantitative approach, of a descriptive nature. Among the final considerations, it was observed that the trademark owner must monitor INPI's orders, by reading the RPI weekly, even after granting the respective registration, in order, if and when necessary, to take the necessary measures with the in order to avoid losses, which are sometimes irreversible. Finally, a legislative change to the device object of this study is suggested for the purposes of greater clarity and eradication of doubt.

Keywords: Intellectual Property. Trademark. Nullity. Extinction.

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	12
2.	PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCEITOS INTRODUTÓRIOS SOBRE MARCA	16
2.1.	Breve introdução à Propriedade Industrial	16
2.2.	A importância dos ativos intangíveis nos negócios contemporâneos	27
2.3.	Do amparo legal das marcas no Brasil	31
2.4.	Da definição de marca e dos seus princípios legais.....	35
2.4.1.	Princípio da Territorialidade	40
2.4.2.	Princípio da Especialidade	41
2.4.3.	Princípio do Sistema atributivo	42
2.4.3.1.	Caracterização da boa-fé do usuário	45
2.5.	Natureza das marcas	45
2.5.1.	Marca de produto ou serviço	45
2.5.2.	Marca de certificação	45
2.5.3.	Marca Coletiva	47
2.6.	Formas de apresentação das marcas	48
2.6.1.	Marca Nominativa.....	49
2.6.2.	Marca Figurativa.....	49
2.6.3.	Marca Mista.....	49
2.6.4.	Marca Tridimensional.....	50
2.6.5.	Marca de Posição	50
3.	REGISTRO MARCÁRIO NO BRASIL	52
3.1.	Requisitos do registro de marca.....	52
3.1.1.	Análise do requisito de liceidade do sinal marcário	53
3.1.2.	Análise do requisito de distintividade do sinal marcário	56
3.1.3.	Análise do requisito de veracidade do sinal marcário.....	63
3.1.4.	Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário ...	65
3.2.	Etapas do registro de marca	75
3.3.	Hipóteses de nulidade e extinção do registro de marca no Brasil	79
3.3.1.	Processo Administrativo de Nulidade (PAN)	80

3.3.2.	Extinção do registro marcário	83
4.	RESULTADOS E DISCUSSÃO	92
4.1.	Estatísticas do INPI: 2020-2024.....	92
4.1.1.	Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão.....	92
4.1.2.	Concessão de registro.....	93
4.1.3.	Nulidade de registro.....	94
4.1.4.	Extinção de processo	95
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	98
	REFERÊNCIAS.....	100

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Pilares da OMPI	16
Figura 2 – Divisão da PI	19
Figura 3 – Proteção dos Direitos de Propriedade Industrial	20
Figura 4 – Acordos internacionais em destaque	23
Figura 5 – Funções das marcas	39
Figura 6 – Princípios legais das marcas.....	40
Figura 7 – Etapas do andamento do pedido 1/2.....	76
Figura 8 – Etapas do andamento do pedido 2/2.....	77
Figura 9 – Principais etapas básicas do registro de marca no Brasil	79
Figura 10 – Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão (IPAS157)	92
Figura 11 – Concessão de registro (IPAS158)	93
Figura 12 – Anuário Estatístico de Propriedade Industrial	94
Figura 13 – Requerimento provido: nulo o registro (IPAS530)	95
Figura 14 – Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência (IPAS161).....	95
Figura 15 – Extinção de registro pela caducidade (IPAS3004)	96

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Histórico das decisões analisadas entre 2020 e novembro de 2024	96
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Art. – Artigo

Cf. – Conforme

CF/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CC/2002 – Lei n.º 10.406/2002 (Código Civil de 2002)

CDC – Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)

CEPI – Comissão Especial de Propriedade Intelectual

CFOAB – Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

CPI – Comissão de Propriedade Intelectual

CUB – Convenção de Berna

CUP – Convenção da União de Paris de 1883

DO – Denominação de Origem

GATT – *General Agreement on Tariffs and Trade* (Acordo Geral de Tarifas e Comércio)

GRU – Guia de Recolhimento da União

IG – Indicação Geográfica

IP – Indicação de Procedência

Inc. – Inciso

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LDA – Lei n.º 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais)

LPI – Lei n.º 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial)

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

ONU – Organização das Nações Unidas

NCL – Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice
n.º – Número

PAN – Processo Administrativo de Nulidade

PCT – Tratado de Cooperação de Patentes

PI – Propriedade Intelectual

RPI – Revista de propriedade industrial

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio

UPOV – Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais

WIPO – *World Intellectual Property Organization*

WTO – *World Trade Organization*

1. INTRODUÇÃO

A Propriedade Intelectual (PI) constitui o reconhecimento jurídico da exclusividade de uso, fruição e disposição de determinadas criações do intelecto humano (ARRABAL, 2017), razão pela qual o sistema jurídico brasileiro desempenha um papel crucial na regulação das relações econômicas e na proteção da PI. “A PI surgiu com o objetivo de atribuir segurança a inventores e os direitos decorrentes de suas criações, tangíveis e intangíveis, durante determinado período” (SIMÕES DOS SANTOS, 2023, p.27).

A tutela jurídica pátria e estrangeira no âmbito da PI, além de garantir a segurança jurídica por meio da criação de normas que visam à proteção, aos direitos e às garantias aos titulares, busca promover um ambiente normativo que contribua para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país. Tal proteção estimula a inovação, fomenta a competitividade, atrai investimentos e incentiva a transferência de tecnologia, ao mesmo tempo em que busca equilibrar os interesses individuais e coletivos, promovendo o bem-estar social e o avanço sustentável da sociedade como um todo (ROCHA, 2023).

“A noção de implicações jurídicas e econômicas das informações contidas na PI não é nova” (CESÁRIO, 2020, p.39). Nesse contexto, a Lei n.º 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI) estabelece diretrizes que garantem a proteção de alguns dos ativos intangíveis da PI, como as marcas, que podem ser um dos mais valiosos de uma empresa, ao mesmo passo em que busca equilibrar os interesses dos titulares de direitos e da sociedade com as respectivas obrigações.

O registro de marca consiste na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, selecionado do universo das potencialidades semióticas, configurando um complexo significativo específico, o qual confere ao titular direito de uso exclusivo desse elemento em contextos determinados, assegurando sua distinção e proteção jurídica (BARBOSA, 2017a).

A aludida apropriação, consolidada em uma exclusividade monopolística da PI, é juridicamente admissível, pois se limita a uma criação específica no campo industrial, sem abranger a totalidade de um mercado. Esse mecanismo visa fomentar a diferenciação e a inovação em cenários competitivos, garantindo proteção aos direitos do criador enquanto preserva o equilíbrio entre concorrência e exclusividade (ARRABAL, 2017).

A importância do registro de marca para o empreendedor pode ser analisada sob duas perspectivas complementares: a vontade de ganhar e o medo de perder. A vontade de ganhar está relacionada à obtenção de um ativo intangível que valoriza o patrimônio do seu titular, contribuindo para a construção de uma reputação sólida, consolidando a confiança dos consumidores e fortalecendo a posição competitiva no mercado. Por outro lado, o medo de perder envolve os riscos de não registrar a marca, o que pode resultar na obrigatoriedade de abstenção do seu uso, incluindo alteração de domínio e de perfis nas redes sociais, materiais timbrados, fachadas, uniformes e quaisquer elementos de identificação visual, além do risco de enfrentar ações judiciais, de assumir passivos decorrentes de indenizações por uso indevido caso a marca já tenha sido registrada por terceiro etc. Assim, o registro de marca atua como uma medida preventiva e estratégica para assegurar estabilidade e proteção jurídica ao negócio (NEVES, 2023).

A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, de acordo com o Art. 129 da LPI (BRASIL, 1996). O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, devendo o pedido de prorrogação ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição, e que se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional, cf. Art. 133¹ da LPI (BRASIL, 1996).

Ocorre que o empreendedor não pode se descuidar do registro da marca após sua concessão perante o INPI: o dispositivo legal sob comento é crucial para garantir a continuidade da proteção marcária, mas pode induzir ao equívoco de que para a prorrogação da vigência de um registro marcário basta o pagamento da respectiva taxa em favor da competente autarquia federal a cada decênio.

¹ Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

Nesse contexto, embora o aludido pagamento seja fundamental, a vigência do registro de marca depende de outros fatores, dentre os quais, a observância às hipóteses de extinção e de nulidade do processo marcário, objeto de estudo deste trabalho.

A presente dissertação tem como objetivo principal analisar o Art. 133 da LPI (BRASIL, 1996) sob uma perspectiva crítica e reflexiva, explorando os desafios interpretativos e práticos associados à vigência do registro de marca. Busca-se, ainda, compreender o papel dessa norma na dinâmica do sistema de propriedade industrial brasileiro, especialmente no que diz respeito à segurança jurídica. Por meio de uma abordagem teórica e prática, este estudo apresentará as hipóteses de extinção e nulidade previstas na legislação, avaliando seus impactos sobre a vigência dos registros marcários e sua relevância no contexto da proteção de ativos intangíveis.

Como resultado, tem-se a imprescindibilidade do monitoramento do registro marcário, mediante leitura semanal dos despachos do INPI em sua Revista da Propriedade Industrial (RPI), para, se e quando necessário, tomar as devidas providências com o intuito de evitar prejuízos, por vezes, irreversíveis.

A estrutura do trabalho se encontra disposta em três capítulos, conforme a seguir detalhado.

O primeiro capítulo, intitulado de Propriedade Intelectual e conceitos introdutórios sobre marca, aborda uma breve introdução à Propriedade Industrial, a importância dos ativos intangíveis nos negócios contemporâneos, do amparo legal das marcas no Brasil, da definição de marca e dos seus princípios legais (territorialidade, especialidade e do sistema atributivo), a caracterização da boa-fé do usuário, a natureza das marcas (marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva) e as formas de apresentação das marcas (nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de posição).

Na sequência, apresenta-se o segundo capítulo com abordagem ao registro de marca no Brasil: os requisitos do registro de marca (análise dos requisitos de liceidade, distintividade e disponibilidade do sinal marcário), as etapas do registro de marca e as hipóteses de nulidade e extinção do registro marcário.

Em seguida, o terceiro capítulo apresenta os resultados e discussão: estatísticas do INPI entre 2020 e 2024, além de conceitos e dados sobre

arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão, concessão de registro, nulidade de processo e extinção de registro.

As considerações finais trazem uma síntese dos estudos e das propostas.

Por fim, com o intuito de auxiliar leitores e pesquisadores, incluiu-se a lista das referências bibliográficas que fundamentaram e consolidaram o presente estudo.

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCEITOS INTRODUTÓRIOS SOBRE MARCA

2.1. Breve introdução à Propriedade Industrial

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual² (OMPI), fundada em 1967, tornou-se agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1974, conforme estabelecido para fomentar a proteção da PI em âmbito global (RAMOS, 2020).

Os principais elementos que estruturam os trabalhos da OMPI podem ser categorizados em quatro pilares fundamentais (OMPI, 2021):

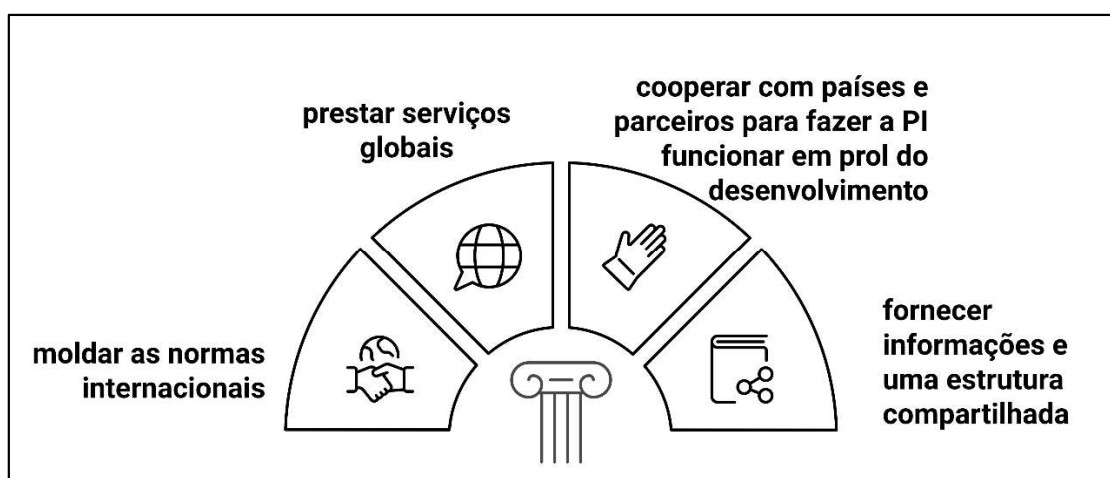


Figura 1 – Pilares da OMPI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

a) moldar as normas internacionais: desenvolve e implementa leis internacionais de propriedade intelectual, essenciais para proteção além das fronteiras nacionais; administra mais de 26 tratados internacionais, sendo o mais recente o Tratado de Marraquexe, que dispõe sobre normas para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso (BRASIL, 2021) e conduz negociações para enfrentar novos desafios, oferecendo um ambiente neutro para que países busquem um equilíbrio entre interesses diversos;

b) prestar serviços globais: oferece serviços de depósito e registro internacional de patentes (Tratado de Cooperação de Patentes – PCT³), marcas

² *World Intellectual Property Organization – WIPO*, em inglês.

³ Auxilia inventores na busca por proteção internacional de patentes, apoia institutos de patentes na análise para concessão e facilita o acesso público à vastas informações técnicas sobre essas invenções.

(Protocolo de Madri⁴), desenhos industriais (Acordo de Haia⁵) e indicações geográficas (Sistema de Lisboa⁶), além de mediação e arbitragem para resolver disputas de PI. A organização se diferencia das demais, pois mais de 90% de sua receita vem das taxas cobradas por esses serviços, financiando-se diretamente pelos usuários, em vez de depender das contribuições dos Estados membros;

c) cooperar com países e parceiros para fazer a PI funcionar em prol do desenvolvimento: auxilia todos os países a utilizarem e aproveitarem as leis e sistemas de proteção de PI. Enquanto alguns Estados membros já possuem sistemas nacionais consolidados, muitos países em desenvolvimento ainda trabalham para fortalecer suas capacidades nessa área; e

d) fornecer informações e uma estrutura compartilhada: busca ser uma fonte abrangente e imparcial sobre questões globais de PI, oferecendo publicações variadas como livros, revistas, estudos econômicos e estatísticas. Além disso, desenvolver infraestruturas para acesso e compartilhamento de conhecimento, com grandes bancos de dados sobre patentes, marcas, denominações de origem e legislações de PI.

A atuação da OMPI reflete a crescente importância da PI como ativo estratégico no desenvolvimento econômico e cultural dos países, promovendo inovações tecnológicas e a cultura de respeito às criações humanas.

Atualmente, a OMPI é composta atualmente por 193 Estados-Membros (WIPO, 2021a) e foi formalmente criada em 1967, com a assinatura de convenção mundial assinada em Estocolmo em 14 de julho daquele ano e modificada em 28 de setembro de 1979 (WIPO, 2021b).

⁴ Acordo internacional que facilita o registro e a proteção de marcas em múltiplos países, permitindo que pessoas físicas e jurídicas solicitem o registro de marca em mais de 120 países por meio de um único pedido internacional, simplificando os processos de proteção de marcas em escala mundial. A adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, oficializada pela assinatura do Presidente da República em 25 de junho de 2019 e pelo depósito junto à OMPI em 2 de julho do mesmo ano (OMPI, 2021), representa um marco importante para o país, pois reflete o compromisso de integrar-se ao sistema internacional de PI, facilitando o acesso dos brasileiros aos mercados estrangeiros e aumentando sua competitividade no cenário global.

⁵ Sistema de registro internacional que permite a proteção de desenhos ou modelos industriais em vários Estados ou organizações intergovernamentais (“Partes Contratantes”) mediante um único pedido internacional perante a Secretaria Internacional da OMPI (2012).

⁶ Alternativa simplificada para obtenção de proteção para uma Indicação Geográfica (IG) ou uma Denominação de Origem (DO) mediante procedimento de registro único e de um conjunto de taxas, que pode ser obtida em outros países (e em organizações internacionais, como a União Europeia) cobertos pelo Sistema de Lisboa.

A Convenção da OMPI (2002) define a PI como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Segundo Pimentel (1999), a PI abrange dois grupos distintos: o primeiro grupo envolve os direitos sobre produções intelectuais nas áreas de literatura, ciência e artes, enquanto o segundo refere-se à propriedade industrial, amparados pela legislação pátria através, respectivamente, pela Lei n.º 9.610/98 ou Lei de Direitos Autorais – LDA (BRASIL, 1998) e da LPI (BRASIL, 1996). Face às dificuldades e inadequações da propriedade industrial para garantir proteção às criações híbridas, a exemplo das novas variedades de plantas, conhecidas como Cultivares ou Lei n.º 9.456/1997 (BRASIL, 1997), da Topografia de circuitos integrados ou Lei n.º 11.484/2007 (BRASIL, 2007) e dos Conhecimentos tradicionais ou Lei n.º 13.123/2015 (BRASIL, 2015), foi considerada a melhor alternativa a classificação de *proteção sui generis* (BARBOSA, 2010), a qual permite o desenvolvimento de normas específicas adaptadas à natureza particular de cada categoria de criação, proporcionando uma proteção mais eficaz e equilibrada. Essa abordagem reconhece as particularidades de cada ativo intelectual e contribui para a preservação e valorização de inovações que, embora híbridas, possuem relevância significativa tanto para o mercado quanto para o patrimônio cultural e científico.

Gama Cerqueira (2012) define a PI como o conjunto de direitos que decorrem das criações e trabalho intelectuais, considerado, sobretudo, pela ótica dos benefícios econômicos gerados. Esse enfoque destaca o papel da PI não apenas como proteção legal, mas também como um mecanismo para valorizar economicamente os produtos da criação humana, garantindo ao criador o direito de explorar e obter retorno financeiro de sua obra.

Em síntese, Barbosa (2017b, p.7) descreve a PI como "um capítulo do Direito, altissimamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais

de vários gêneros". Essa definição reflete a abrangência e a complexidade da PI, que se estrutura em três divisões principais:

a) Direitos Autorais: direitos de autor e os que lhe são conexos, cf. Art. 1º da LDA (BRASIL, 1998), dedicados à proteção dos direitos morais e patrimoniais sobre obras intelectuais de criação humana, assegurando ao criador o crédito pela obra e ao seu titular o retorno econômico decorrente da respectiva exploração;

b) Propriedade Industrial: engloba direitos assegurados pelo Art. 2º da LPI (BRASIL, 1996), refletindo o compromisso da legislação em fomentar o desenvolvimento econômico, promovendo a inovação e assegurando que empreendedores, inventores, designers, empresas, indústrias etc., enfim, seus titulares possam proteger suas criações e disputar o mercado em um ambiente saudável de competitividade; e

c) Proteção *Sui Generis*: abrange direitos específicos que não se enquadram completamente nas categorias anteriores, como a proteção de Cultivares, Topografias de circuitos integrados e Conhecimentos tradicionais. Essa modalidade de proteção adapta-se às peculiaridades de certas criações intelectuais, oferecendo normas especiais que respeitam as características únicas desses bens imateriais.

Em síntese, a PI apresenta-se dividida em:

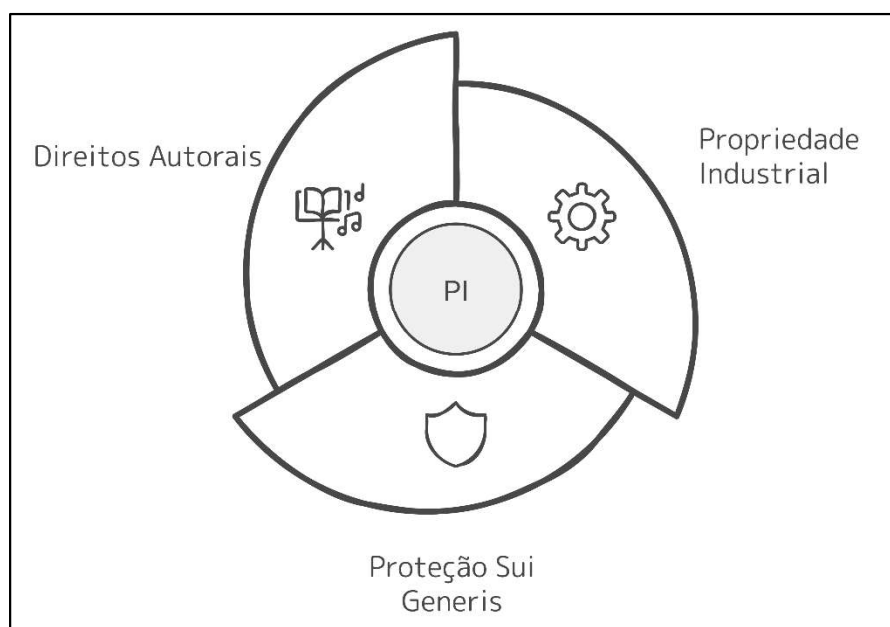


Figura 2 – Divisão da PI
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Essas três divisões evidenciam a amplitude da PI e a necessidade de um sistema jurídico que ofereça soluções apropriadas para proteger diferentes tipos de

criações, assegurando tanto o reconhecimento e o retorno econômico aos criadores quanto o acesso da sociedade a novas tecnologias e expressões culturais.

Objeto do presente estudo, as marcas se enquadram na Propriedade Industrial, que, por sua vez, compreende os seguintes elementos:

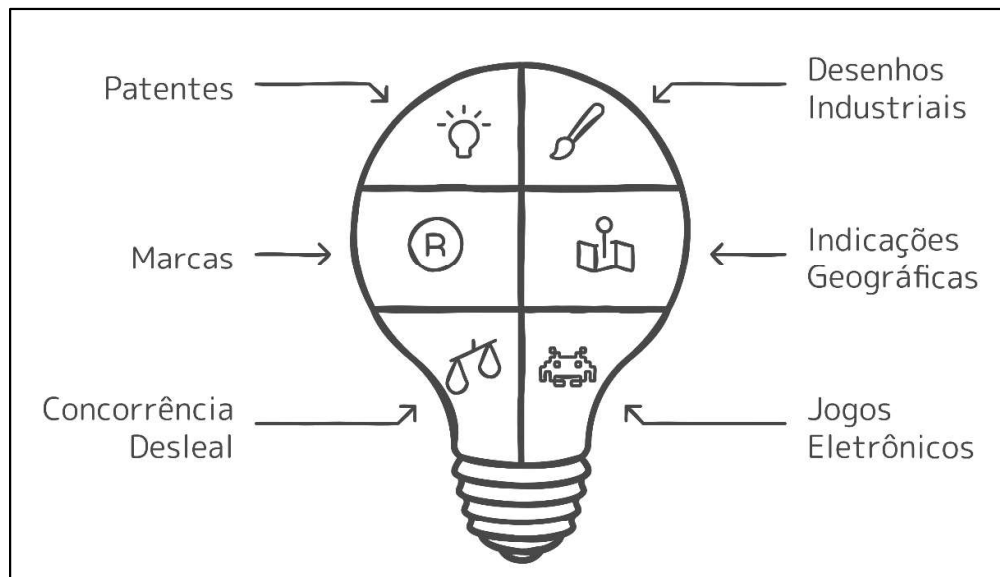


Figura 3 – Proteção dos Direitos de Propriedade Industrial
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

I. Concessão de Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade: protege como patente de invenção aquela que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, cf. Art. 8º da LPI (BRASIL, 1996); e como modelo de utilidade, aquele objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, cf. Art. 9º da LPI (BRASIL, 1996). As patentes visam incentivar o desenvolvimento tecnológico, oferecendo ao inventor um período de exclusividade sobre sua criação, cumpridos os requisitos legais.

II. Concessão de Registro de Desenho Industrial: protege a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial, cf. Art. 95 da LPI (BRASIL, 1996). O registro de desenho industrial é essencial em setores onde a estética e a identidade visual influenciam diretamente a aceitação e o valor de mercado dos produtos.

III. Concessão de Registro de Marca: garante o direito de uso exclusivo aos sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, cf. Art. 122 da LPI (BRASIL, 1996), após concessão pelo INPI. O uso de uma marca é fundamental para identificação e diferenciação de produtos e serviços no mercado.

IV. Repressão às Falsas Indicações Geográficas (IG): visa proteger a Indicação de Procedência (IP) ou a Denominação de Origem (DO), sendo a primeira o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço, cf. Art. 177 da LPI (BRASIL, 1996) e a segunda o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos, cf. Art. 178 da LPI (BRASIL, 1996). As indicações geográficas são valiosas, especialmente, para exaltar um lugar, produto ou serviço conhecido por suas qualidades únicas, como, por exemplo, determinados alimentos, vinhos, artigos artesanais ou regiões.

V. Repressão à Concorrência Desleal: abrange ações para coibir práticas empresariais que prejudiquem o concorrente, o mercado ou o consumidor, conforme previsto no Art. 195⁷ da LPI (BRASIL, 1996). A repressão à concorrência

⁷ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que

desleal visa garantir um ambiente de negócios justo e transparente, em que as empresas possam competir com base na inovação e na qualidade de seus produtos e serviços.

VI. Concessão de registro para jogos eletrônicos: é uma recente adição à proteção da propriedade industrial, a qual estabelece os princípios e as diretrizes para sua utilização e apresenta medidas de fomento ao ambiente de negócios e ao aumento de oferta de capital para investimento em empreendedorismo inovador, cf. Art. 4º da Lei nº 14.852/2024 (BRASIL, 2024).

É oportuno destacar que o uso do termo “propriedade” na expressão “propriedade industrial” se justifica pela concepção de propriedade como um direito conferido ao titular para uso, fruição, disposição e recuperação daquilo que lhe pertence, conforme estabelecido pelo Art. 1.228 do Código Civil Brasileiro ou Lei n.º 10.406/2002 (BRASIL, 2002). A aplicação desse conceito de propriedade ao campo da indústria e da inovação se justifica pela necessidade de proteção dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, garantindo que os inventores ou detentores de direitos possam recuperar os recursos aplicados e obter retornos financeiros que incentivem novas criações. O titular de uma invenção ou marca, por exemplo, goza de um direito exclusivo sobre sua criação, semelhante ao que ocorre com a propriedade de bens materiais, assegurando-lhe o poder de controlar a utilização e o destino de seu invento ou sinal distintivo.

Assim, o conceito de propriedade na esfera industrial cumpre uma função social e econômica estratégica: ao proteger os direitos dos inventores, o sistema de propriedade industrial busca não apenas assegurar os benefícios individuais, mas também fomentar a inovação e o desenvolvimento econômico ao oferecer

sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

incentivos claros para a criação de novos produtos, processos e tecnologias. Essa abordagem permite que o direito de propriedade industrial atue como uma força motriz do progresso, equilibrando o interesse privado do titular com o interesse público de incentivar o avanço tecnológico e a concorrência saudável no mercado.

A Propriedade Industrial, conforme definida no Art. 1º, §2 da Convenção de Paris de 1883 (CUP), é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominação de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. Essa definição reflete a ampla gama de ativos intangíveis protegidos pela Propriedade Industrial, cuja finalidade principal é assegurar aos titulares o direito de explorar economicamente, de forma exclusiva e por um período determinado, suas criações e sinais distintivos.

O propósito central da Propriedade Industrial é estimular a inovação tecnológica e comercial e, ao mesmo tempo, coibir práticas de concorrência desleal, promovendo um ambiente econômico mais justo.

Vale ressaltar que o Brasil, em esforço para alinhar-se aos principais acordos internacionais da PI, incorporou ao seu ordenamento jurídico normas e tratados fundamentais para a área, o que lhe permitiu integração ao respectivo sistema global de proteção, promovendo segurança jurídica para inventores e criadores brasileiros e facilitando a inserção de suas criações no mercado internacional. Dentre esses acordos internacionais incorporados, destacam-se:

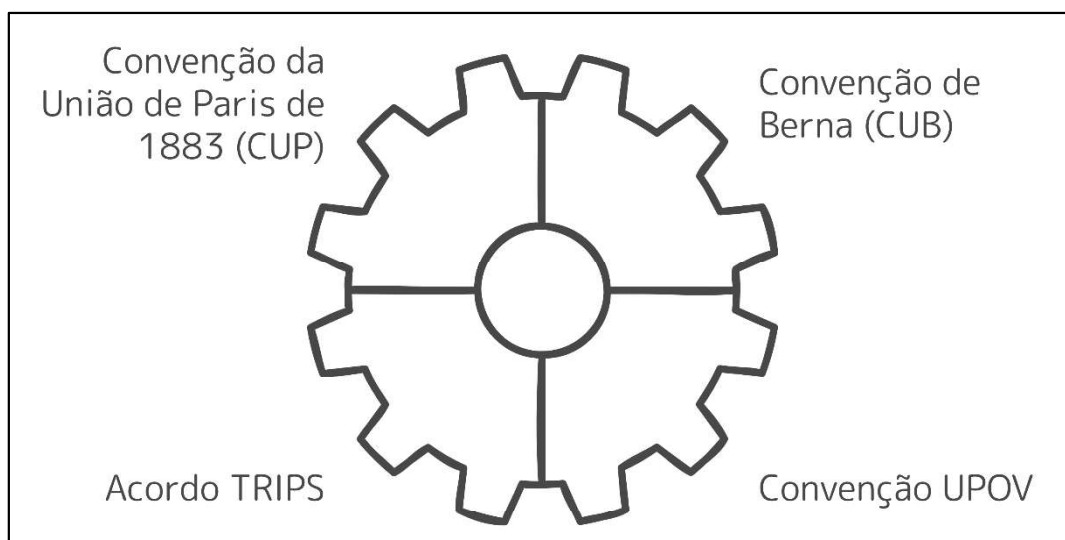


Figura 4 – Acordos internacionais em destaque
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

- Convenção da União de Paris de 1883 (CUP), incorporada pelo Decreto n.º Decreto n.º 75.572/1975 (BRASIL, 1975a); que, em seu §2º do Art. 1º, define a propriedade industrial como um conjunto abrangente de direitos que inclui as patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, marcas de fábrica ou de comércio, marcas de serviço, nome comercial, indicações de proveniência ou denominações de origem, além de prever a repressão à concorrência desleal (BARBOSA, 2017b); estabelece regras básicas para a proteção da propriedade industrial, por meio do Decreto n.º 1.263/1994 (BRASIL, 1994); promove um ambiente econômico onde o desenvolvimento industrial e comercial possa florescer com segurança jurídica, incentivando tanto a inovação quanto o respeito à concorrência; e
- Convenção de Berna (CUB), que, voltada para a proteção dos Direitos Autorais, garante que as obras literárias e artísticas de autores nacionais recebam proteção também em outros países, incorporada pelo Decreto n.º 75.699/1975 (BRASIL, 1975b); e garante a reciprocidade de tratamento entre os países signatários, de forma que inventores e empresas que buscam proteção em outras jurisdições encontram um ambiente harmonizado, onde seus direitos são respeitados e reconhecidos, contribuindo para a circulação segura de bens e serviços no cenário internacional;
- Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), que estabelece padrões mínimos de proteção de PI para os países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), incorporado pelo Decreto n.º 1.355/1994 (BRASIL, 1994);
- Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), que oferece um sistema de proteção para novas variedades de plantas, incentivando a inovação e o desenvolvimento no setor agrícola, implementada pelo Decreto n.º 3.109/1999 (BRASIL, 1999).

Essas incorporações não apenas garantem proteção aos direitos de PI no Brasil, mas também refletem o compromisso do país em harmonizar suas normas com as melhores práticas internacionais. A adesão a esses tratados demonstra a

intenção do Brasil em incentivar a inovação e o desenvolvimento econômico, bem como em estabelecer uma base sólida para que os criadores nacionais tenham seus direitos reconhecidos e protegidos em âmbito internacional.

Outras instituições internacionais de destaque para a proteção dos direitos da PI incluem a Organização Mundial do Comércio (OMC) ou *World Trade Organization (WTO)*, criada em 1º de janeiro de 1995 (WTO, 2021), e a União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), criada em 1961 no intuito de gerir acordos internacionais relacionados aos direitos de PI direcionados à proteção das variedades vegetais. A OMC desempenha um papel crucial na harmonização de normas globais de comércio, incluindo a PI, especialmente por meio do Acordo TRIPS, o qual surgiu das negociações do tema durante a Rodada Uruguai no âmbito do *General Agreement on Tariffs and Trade – GATT* (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), em 1994, com o objetivo de estabelecer padrões mínimos de proteção de PI entre os países membros da OMC, promovendo a segurança jurídica e o equilíbrio no comércio internacional (BARBOSA, 2003).

A UPOV, por sua vez, foi criada em 1961 com o propósito de administrar tratados internacionais voltados à proteção das variedades vegetais. A instituição atua para garantir que os criadores de novas variedades de plantas tenham seus direitos reconhecidos e protegidos, incentivando a inovação no setor agrícola e contribuindo para a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável. A proteção conferida pela UPOV é baseada em normas específicas que estabelecem critérios para o reconhecimento e a exclusividade de novas variedades vegetais, diferenciando-se da proteção tradicional de patentes e marcas, mas complementando o sistema global de propriedade intelectual.

A atuação dessas instituições evidencia a importância de uma abordagem colaborativa e integrada para a PI, em que diferentes aspectos — desde o comércio e a inovação agrícola até a proteção de inovações tecnológicas — são abordados de maneira coordenada. A OMC e a UPOV, ao lado de outras entidades como a OMPI, contribuem para a criação de um ambiente global mais seguro e justo para os titulares de direitos de PI, promovendo, ao mesmo tempo, o desenvolvimento econômico e a inovação tecnológica.

Além disso, a Constituição Federal de 1988 (CF/88), no Art. 5º, inciso XXIX⁸, estabelece a proteção no campo da propriedade industrial de forma específica para criações industriais e prevê que a proteção aos direitos de propriedade industrial tem como finalidade tanto o incentivo à criação e à inovação quanto a promoção do desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Esse dispositivo constitucional reflete uma abordagem equilibrada, em que o direito de exclusividade concedido ao inventor ou titular de uma marca é condicionado ao interesse público, visando garantir que o benefício da inovação seja estendido a toda a sociedade. A proteção da propriedade industrial, nesse sentido, busca não apenas o reconhecimento dos esforços e investimentos realizados pelos inventores, mas também o incentivo ao progresso tecnológico, estabelecendo um ambiente propício à concorrência leal e ao avanço industrial no país. Portanto, o Art. 5º, inc. XXIX da CF/88 reforça a visão de que a propriedade industrial deve ser utilizada como um instrumento estratégico para promover o crescimento econômico sustentável, por meio da valorização das inovações e da construção de um mercado justo e competitivo.

No contexto dos primeiros acordos internacionais de PI, o Brasil teve uma participação significativa, sendo um dos onze primeiros países signatários da Convenção da União de Paris (CUP) em 1883. Esse sistema pioneiro foi uma das primeiras iniciativas internacionais para proteger a propriedade industrial de maneira coordenada entre os países signatários, estabelecendo princípios como a reciprocidade de tratamento e o direito de prioridade. A participação ativa do Brasil na elaboração da CUP demonstra seu compromisso com a proteção de ativos intelectuais em nível global desde os primórdios das discussões internacionais sobre o tema, refletindo uma tradição de apoio ao desenvolvimento de normas que incentivem a inovação e assegurem a leal concorrência no mercado internacional (BODENHAUSEN, 1968).

Esse histórico de envolvimento nas discussões internacionais reforça o papel do Brasil como um importante ator no cenário global da PI, comprometido com a

⁸ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 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;

harmonização de normas e a integração de suas diretrizes internas com os padrões internacionais, o que contribui para um ambiente de negócios mais seguro e atrativo tanto para investidores nacionais quanto estrangeiros.

2.2.A importância dos ativos intangíveis nos negócios contemporâneos

No atual contexto global, marcado pela rápida circulação de informações e pela ausência de fronteiras para sua difusão, o ambiente de negócios tem favorecido uma crescente valorização dos ativos intangíveis da PI. Essas criações, fruto criação humana, possuem valor não apenas cultural e social, mas também econômico, ao se tornarem propriedade privada passível de comercialização como bens imateriais (JUNGSMANN; BONETTI, 2010).

A proteção legal desses ativos os transforma em recursos estratégicos, capazes de gerar oportunidades de mercado, exclusividade competitiva e retornos financeiros substanciais. Essa proteção jurídica concede aos titulares um controle exclusivo sobre o uso de suas criações, permitindo que usufruam economicamente do valor agregado de suas invenções e marcas. Esse cenário incentiva a inovação, pois as empresas, vislumbrando retornos garantidos por meio da exclusividade, investem cada vez mais no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias.

Esse movimento reforça a posição das empresas no mercado global e insere os ativos intangíveis no núcleo do valor patrimonial contemporâneo. Eles passam a representar uma parcela significativa do valor de mercado das empresas, convertendo-se em elementos essenciais para a construção de uma posição competitiva duradoura. Dessa forma, a proteção de PI não só fomenta o crescimento econômico e a inovação, mas também integra as criações intangíveis como pilares fundamentais na economia globalizada atual, reforçando o papel estratégico da PI no cenário econômico mundial.

A valorização de empresas que utilizam intensivamente ativos intangíveis ressalta a importância desses bens para a manutenção de vantagens competitivas e a ampliação do valor econômico (KAYO et al., 2006). Os ativos da PI não apenas conferem identidade e exclusividade às empresas, mas também fortalecem seus titulares em posições de destaque no mercado, criando diferenciais estratégicos que estimulam a confiança e a lealdade do consumidor.

Por meio de investimentos contínuos em inovação e no fortalecimento do capital intelectual, essas empresas aumentam sua capacidade de adaptação às rápidas mudanças do mercado, o que, por sua vez, potencializa seu valor financeiro. Esse dinamismo permite que elas permaneçam relevantes e competitivas, ajustando-se com agilidade às demandas emergentes e conquistando novos nichos. Assim, os ativos intangíveis impactam diretamente não apenas a lucratividade, mas também a solidez do patrimônio da empresa, o que sustenta seu crescimento sustentável e atrai investidores em busca de oportunidades seguras e inovadoras.

Esses ativos, ao comporem uma parte significativa do valor patrimonial das empresas, transcendem o impacto imediato nos resultados financeiros, consolidando-se como recursos fundamentais para o desenvolvimento de uma estratégia de mercado robusta e para a construção de uma posição competitiva duradoura. Dessa forma, os ativos intangíveis da PI se tornam um componente estratégico essencial, ao transformar a inovação e a exclusividade em um ciclo de crescimento e valorização contínuos.

Nas últimas décadas, o ambiente de negócios passou a reconhecer que o valor de uma empresa vai além dos ativos tangíveis, como máquinas e estoques, e inclui uma gama de ativos intangíveis, tais como marcas, patentes, direitos autorais e softwares. Essa mudança de paradigma destacou a relevância dos ativos intangíveis como elementos centrais para a identidade, reputação e competitividade das empresas (TOMIYA, 2012).

As marcas, especificamente, desempenham um papel fundamental ao não apenas identificar produtos, mas também influenciar comportamentos dos consumidores, moldando percepções e gerando fidelidade. Elas transcendem a função de mero identificador visual para se tornarem veículos de valores e experiências, que constroem um vínculo emocional com o consumidor.

No contexto contemporâneo, as marcas se consolidaram como pilares fundamentais do patrimônio e do sucesso empresarial. Seu valor não está apenas em sua exclusividade e reconhecimento, mas na capacidade de agregar valor emocional e cultural aos produtos e serviços, criando uma vantagem competitiva duradoura. Assim, os ativos intangíveis, especialmente as marcas, representam recursos estratégicos indispensáveis, cujo impacto reflete-se diretamente na valorização e na posição de destaque das empresas no mercado global.

É no cenário de intensa competição que emergem as possibilidades de violação de direitos, tanto do consumidor quanto do fornecedor. O consumidor precisa permanecer atento para evitar ser induzido a erro quanto às características do que lhe é ofertado, especialmente diante do crescimento do comércio à distância, que facilita a ocorrência de golpes e práticas enganosas. Por outro lado, o fornecedor enfrenta ameaças decorrentes de atos confusórios que caracterizam concorrência desleal, particularmente pela contrafação de marca. Tais práticas não apenas comprometem a credibilidade de sua empresa, mas também podem gerar prejuízos significativos e, em alguns casos, irreversíveis, caso não sejam adotadas medidas eficazes de proteção aos seus direitos marcários. Nesse contexto, tanto consumidores quanto fornecedores precisam de um sistema jurídico robusto que lhes assegure proteção e confiança, promovendo um mercado mais ético e equilibrado (PORTO, 2011).

O conceito de marca surgiu da necessidade dos fabricantes em estabelecer uma identidade única para seus produtos, facilitando a diferenciação no mercado e atraindo a preferência do consumidor. Mais do que um simples identificador, a marca simboliza qualidade, valor e uma promessa de experiência, atuando como um elemento estratégico para a empresa. Ela não apenas representa os atributos que o consumidor associa ao produto, mas também serve como um mecanismo de proteção comercial, salvaguardando os direitos de propriedade intelectual e evitando confusões com produtos concorrentes (RUÃO, 2017).

Essa estratégia é essencial para construir e manter a confiança e a lealdade do consumidor. Ao estabelecer uma marca forte e distinta, as empresas garantem que sua oferta se destaque em um ambiente cada vez mais competitivo. A marca, portanto, transcende sua função inicial de diferenciação e se consolida como um ativo intangível de valor inestimável, fundamental para a sustentabilidade e o crescimento da empresa. Em um mercado globalizado, ela oferece uma vantagem competitiva duradoura, permitindo que a empresa se posicione de maneira sólida e ganhe relevância junto ao público-alvo.

A valorização crescente dos ativos intangíveis representa uma tendência global de grande importância, sinalizando uma mudança profunda na maneira como as empresas são avaliadas no mercado. Historicamente, o valor de uma empresa era fortemente associado aos seus ativos tangíveis, como imóveis, equipamentos e estoques. No entanto, com o avanço da economia do conhecimento e a ênfase na

inovação, ativos intangíveis, como marcas, patentes, direitos autorais e capital humano, passaram a ser reconhecidos como componentes fundamentais do valor total de uma organização (TEH; KAYO; KIMURA, 2007).

Nesse sentido, corrobora o doutrinador Pedro Marcos Nunes Barbosa (2017c, p.45): “os ativos intangíveis perpassaram a relevância econômica de qualquer elemento físico que – eventualmente – participe do acervo de bens do estabelecimento”.

As marcas, em particular, agregam valor significativo ao promover lealdade e reconhecimento entre os consumidores, muitas vezes superando os ativos físicos em termos de relevância para o valor de mercado de uma empresa. Em um contexto em que serviços e soluções digitais têm forte predominância, a avaliação de ativos tangíveis torna-se mais complexa e menos representativa, o que reforça a importância dos ativos intangíveis.

Esse novo paradigma reflete-se no valor de mercado das empresas, que frequentemente excede o valor dos seus ativos físicos, evidenciando a importância de fatores intangíveis na percepção de valor. Assim, essa transformação destaca a necessidade de investimentos contínuos em inovação e no fortalecimento de marcas, aspectos essenciais para o sucesso e a sustentabilidade das empresas a longo prazo. Empresas que focam em desenvolver seus ativos intangíveis estão mais bem posicionadas para responder às rápidas mudanças de mercado, consolidando-se como líderes em setores onde a inovação e a criação de valor simbólico são primordiais.

Um aspecto crucial na comercialização da PI pelas empresas refere-se à definição clara e formal da titularidade do bem intelectual. A correta proteção jurídica desses ativos é essencial para possibilitar sua exploração comercial de forma segura e eficaz (JUNGSMANN; BONETTI, 2010).

A titularidade bem definida garante ao detentor os direitos exclusivos de uso, licenciamento e comercialização do bem intelectual, evitando disputas e oferecendo segurança jurídica tanto para a empresa quanto para potenciais parceiros e investidores. Essa proteção adequada da PI assegura não apenas a exclusividade de mercado, mas também aumenta o valor do ativo, criando uma base sólida para estratégias de expansão, colaborações e transações comerciais.

Ao investir na proteção dos direitos de PI, as empresas fortalecem seu posicionamento no mercado, maximizam o retorno financeiro de suas inovações e

constroem uma reputação de confiabilidade e pioneirismo, fatores indispensáveis para o crescimento sustentável e a competitividade em um mercado globalizado.

Na economia contemporânea, o uso de uma marca sólida e distintiva é essencial para que os empreendedores se destaquem em um mercado altamente competitivo, onde os consumidores têm uma variedade quase ilimitada de opções. As marcas representam mais do que um ativo valioso; elas constituem a própria identidade de um produto ou serviço, transmitindo ao público uma série de associações e valores que influenciam diretamente o processo de escolha e fidelização do consumidor (ROCHA; OLIVEIRA, 2017).

Uma marca eficaz serve como um diferencial competitivo, permitindo que os consumidores reconheçam e escolham produtos ou serviços com base na confiança, experiência e identificação com os valores que a marca representa. Na publicidade, a marca exerce um papel central, pois ela encapsula a mensagem e os atributos que a empresa deseja comunicar ao seu público-alvo, influenciando a percepção e a preferência dos consumidores.

Além disso, em um mercado globalizado, as marcas funcionam como um elo entre o empreendimento e o público em múltiplos contextos culturais e geográficos. Sua proteção jurídica é, portanto, crucial, uma vez que assegura ao titular o direito de explorar economicamente sua marca e evitar que terceiros a utilizem de forma indevida, preservando seu valor e seu papel estratégico dentro do plano de negócios. Em resumo, na economia atual, as marcas são muito mais do que identificadores comerciais; elas são um elemento estratégico que agrega valor e facilita a consolidação da empresa no mercado.

2.3. Do amparo legal das marcas no Brasil

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) foi promulgada com o objetivo de instituir um Estado Democrático de Direito, comprometido com a garantia e o exercício dos direitos sociais e individuais, liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

A solução pacífica de controvérsias reafirma o compromisso do Brasil com uma postura voltada para a cooperação, o diálogo e a construção de um ambiente

mais justo e harmonioso. Esses princípios refletem uma concepção de Estado que busca não só a consolidação dos direitos fundamentais em âmbito nacional, mas também a promoção de uma ordem internacional baseada na paz.

Essa visão abrangente da Constituição brasileira coloca o respeito aos direitos humanos e à dignidade como elementos centrais da ordem jurídica e política do país, estabelecendo uma estrutura em que o desenvolvimento econômico, social e cultural deve estar alinhado aos ideais de justiça e equidade, dentro de um sistema democrático que respeite a pluralidade e valorize o bem-estar de todos os cidadãos.

Dentro dessa série de finalidades, objetivos e valores previstos na CF/88, o inc. XXIX do Art. 5º assegura aos autores de inventos industriais o direito a um privilégio temporário de exclusividade para a utilização de suas criações, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, sempre com o intuito de promover o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

O aludido privilégio temporário reflete o equilíbrio que a CF/88 busca entre o incentivo à inovação e o acesso coletivo aos benefícios das novas tecnologias. Ao proteger os direitos dos inventores e criadores, a CF/88 promove um ambiente propício ao desenvolvimento e à competitividade, incentivando investimentos em pesquisa e desenvolvimento e fortalecendo a base industrial e tecnológica do país. A exclusividade conferida aos titulares de direitos sobre invenções, marcas e outros signos distintivos serve como um incentivo para que esses atores econômicos contribuam para o progresso e a inovação, com a contrapartida de que, após o período de proteção, suas criações possam beneficiar a sociedade em geral.

O inciso XXIX do Art. 5º, portanto, não apenas assegura direitos individuais da PI, mas também alinha esses direitos com os objetivos maiores de interesse social, fomentando um desenvolvimento econômico e tecnológico que favoreça o avanço do Brasil em um contexto global cada vez mais competitivo e inovador.

Na hierarquia normativa brasileira, os direitos à propriedade das marcas, aos nomes empresariais e a outros signos distintivos estão assegurados pelas normas constitucionais, que se situam no topo da pirâmide jurídica, conforme a teoria hierárquica de Hans Kelsen, onde se encontram o texto originário da CF/88, as emendas constitucionais e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos.

Além do texto constitucional, as emendas constitucionais e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos também integram esse patamar superior na pirâmide normativa, especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, que atribuiu status supralegal a esses tratados, e, em alguns casos, equivalência à própria CF/88. Dessa forma, os direitos da PI, como os relacionados a marcas e outros sinais distintivos, são não apenas protegidos por leis ordinárias e específicas, mas encontram respaldo nos princípios constitucionais, elevando sua importância jurídica e garantindo que seu exercício esteja alinhado aos valores fundamentais de liberdade econômica, desenvolvimento social e promoção da inovação. Essa posição hierárquica confere aos direitos da PI uma solidez jurídica que os torna menos suscetíveis a alterações arbitrárias, assegurando uma proteção consistente e estável que contribui para o fortalecimento da segurança jurídica, essencial para o ambiente de negócios e para o incentivo à inovação e à competitividade no mercado nacional e internacional.

Nas normas infraconstitucionais, encontram-se os atos normativos primários, como leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, medidas provisórias e resoluções. Esses instrumentos jurídicos, subordinados à CF/88, são essenciais para a regulamentação específica de diversas áreas, incluindo a propriedade industrial. Dentre essas normas, destaca-se a LPI (BRASIL, 1996), cujo objetivo é regular os direitos e obrigações relacionados à propriedade industrial e dispõe sobre questões como patentes, desenhos industriais e marcas, detalhando os processos e os requisitos necessários para a proteção desses ativos. No caso específico do registro de marcas, os artigos 122 a 175 tratam das condições, direitos e restrições aplicáveis, garantindo aos titulares o direito de exclusividade sobre seus sinais distintivos.

Outra norma relevante nas normas infraconstitucionais é a Lei n.º 5.648/70 (BRASIL, 1970), que cria o INPI e dá outras providências. De acordo com o Art. 2º dessa última lei, o INPI é uma autarquia federal cuja finalidade principal é executar, em âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, considerando suas funções social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

O INPI tem como objetivo fomentar a inovação e a competitividade, impulsionando o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil por meio da

proteção da PI. Sua atuação é estratégica para estimular a criação de novas tecnologias e marcas, oferecendo uma base sólida para que empresas brasileiras se posicionem competitivamente no mercado internacional. Atualmente, o INPI está vinculado ao Ministério da Economia, segundo a estrutura organizacional aprovada pelo Decreto n.º 11.207/2022, o que reforça sua importância como um agente de desenvolvimento econômico nacional, ao integrar as diretrizes de proteção à PI com as políticas de crescimento econômico e inovação do país.

Essa estrutura normativa infraconstitucional complementa os princípios constitucionais ao definir regras claras e detalhadas para a proteção da propriedade industrial. A atuação do INPI, conforme estabelecido pela Lei n.º 5.648/70 (BRASIL, 1970), é essencial para assegurar o cumprimento dessas normas, além de contribuir para a inserção do Brasil em acordos internacionais, promovendo o alinhamento do país com os padrões globais de proteção de propriedade intelectual. Dessa forma, a LPI (BRASIL, 1996) e a legislação que rege o INPI desempenham um papel fundamental na consolidação da segurança jurídica e no estímulo à inovação e ao desenvolvimento econômico no Brasil.

Na base da pirâmide normativa brasileira encontram-se as normas infralegais, que compreendem atos normativos secundários, como decretos executivos, portarias, instruções normativas, soluções de consultas, entre outros, a exemplo da Portaria/INPI/PR n.º 28, de 14 de julho de 2023 (INPI, 2023), que altera o Art. 19 e revoga o Art. 30 da Portaria INPI/PR n.º 08, de 17 de janeiro de 2022 (INPI, 2022a), que dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas (INPI, 2024a), e convalida os atos praticados à luz dos procedimentos previstos na Nota Técnica INPI/CPAPD n.º 03/2022 (INPI, 2022b). Essa estrutura hierárquica tem o intuito de garantir a harmonia e a conformidade das normas com os princípios constitucionais, assegurando a validade e a eficácia do sistema jurídico pátrio.

Essa estrutura hierárquica normativa visa garantir a harmonia e a conformidade das normas com os princípios constitucionais, assegurando a validade e a eficácia do sistema jurídico brasileiro. Ao detalhar e regulamentar aspectos específicos das leis, as normas infralegais desempenham um papel crucial na implementação prática das diretrizes legais, permitindo que os órgãos competentes, como o INPI, desempenhem suas funções de maneira eficiente e alinhada aos objetivos estabelecidos pelo legislador.

A legislação brasileira confere ao INPI a competência para examinar pedidos de registro de marcas, conforme as normas que regem a propriedade industrial. Esse exame é realizado com base na função social, econômica, jurídica e técnica das normas, com o propósito de atender ao “interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país,” como previsto no inciso XXIX⁹ do Art. 5º da CF/88.

Esse dispositivo constitucional estabelece que a proteção aos direitos da PI, incluindo as marcas, deve ter como objetivo não apenas resguardar os interesses dos titulares, mas também promover o bem-estar social e o progresso econômico e tecnológico do Brasil. Nesse contexto, o papel do INPI vai além de uma análise formal ou técnica; ele inclui a avaliação dos impactos de cada registro no mercado, garantindo que o uso exclusivo concedido às marcas contribua para um ambiente de negócios competitivo e inovador.

Por meio dessa competência, o INPI atua como um mediador entre os interesses privados dos solicitantes de registro e o interesse público, assegurando que os direitos de marca concedidos estejam alinhados com as políticas de desenvolvimento nacional. Ao equilibrar esses interesses, o INPI cumpre sua missão de fomentar um mercado que valorize a inovação e a lealdade comercial, contribuindo para a estruturação de um ambiente econômico saudável e tecnologicamente avançado.

2.4. Da definição de marca e dos seus princípios legais

De acordo com o Art. 122 da LPI (BRASIL, 1996), as marcas são definidas como “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Assim, as marcas surgem como sinais distintivos com a função essencial de individualizar um produto ou serviço, diferenciando-o de outros similares existentes no mercado consumidor (CARVALHO, 2020). Como signos que identificam um produto ou serviço, as marcas desempenham um papel crucial na sociedade de consumo, permitindo que os empresários se destaquem de seus

⁹ Art. 5º – “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 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”.

concorrentes na disputa pela preferência dos consumidores (SCHMIDT, 2019). Elas são definidas como bens intangíveis e imateriais, destinados a identificar um produto ou serviço e distingui-los dos demais no mercado (CESÁRIO; MORO, 2012), ou ainda, mais resumidamente, a marca é o “diferenciador do produto no mercado e entre os usuários” (SOARES, 2003, p.116).

O doutrinador Denis Borges Barbosa (2003) acrescenta uma visão detalhada sobre a natureza das marcas, definindo-as como sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.

Essas definições evidenciam que as marcas não são meros identificadores, mas representam uma complexa construção simbólica e legal. Elas agregam valor e estabelecem uma relação de confiança com o consumidor, ao mesmo tempo que exigem proteção jurídica robusta para garantir sua exclusividade e preservar o investimento das empresas em sua identidade e reputação.

Na prática, as marcas desempenham um papel fundamental na economia e na sociedade, pois agregam valor às empresas e fortalecem a identificação de produtos e serviços pelos consumidores, de modo que representam um ativo intangível estratégico para as empresas, sendo associadas a atributos como qualidade, confiabilidade e reputação. Esse valor agregado contribui para a construção de uma base de clientes leais e para o fortalecimento da posição de mercado das empresas.

A proteção das marcas por meio do registro no INPI é essencial para assegurar o direito exclusivo de uso e exploração econômica do sinal distintivo, prevenindo contra o uso indevido por terceiros. O registro confere ao titular segurança jurídica e amparo legal, incentivando, dessa forma, a inovação e o investimento em branding e marketing. Além disso, o registro protege o consumidor, permitindo-lhe identificar e confiar nos produtos e serviços que conhece, o que é vital em um mercado competitivo.

As marcas têm um papel fundamental no capitalismo contemporâneo, pois "permitem estabelecer uma experiência sensorial e emocional plena com o destinatário final dos produtos ou serviços, representados na pessoa do consumidor" (BASTOS, 2023, p.1). Ao criar uma conexão que vai além das características funcionais do produto, as marcas capturam valores, emoções e significados, gerando uma identificação profunda que ressoa com o público-alvo.

Esse poder de conexão possibilita não apenas a conquista de novos consumidores, mas também a sua fidelização, mesmo em mercados altamente competitivos, onde a demanda por inovação e qualidade é constante (CAMPOS; OLIVEIRA JUNIOR, 2018). Em um cenário onde o consumidor é bombardeado com inúmeras opções, a marca se torna um diferencial estratégico, capaz de criar vínculos duradouros e lealdade.

Por meio de um branding bem executado, as empresas conseguem comunicar valores que reforçam sua identidade e posicionamento, contribuindo para que o consumidor escolha e mantenha preferência pela marca, independentemente da concorrência. Dessa forma, a marca não apenas agrega valor econômico ao negócio, mas se transforma em um ativo essencial para a sustentabilidade e o crescimento contínuo da empresa em um ambiente capitalista dinâmico.

A marca é definida como uma identificação sob a forma de nome, símbolo, termo, desenho ou uma combinação desses elementos, que distingue um produto de outros semelhantes (MOREIRA; PASQUALE; DUBNER, 2003).

Kotler (2018) afirma que a marca representa uma promessa entre a empresa e o consumidor, atuando como um meio de definir expectativas e reduzir os riscos percebidos pelo consumidor. Em troca da fidelidade do cliente, a empresa compromete-se a oferecer uma experiência positiva e um conjunto de benefícios desejáveis de forma consistente por meio de seus produtos e serviços.

Kotler determina, ainda, que uma marca pode ser "previsivelmente imprevisível," desde que essa característica esteja alinhada com as expectativas dos consumidores, mas que o segredo do sucesso reside em atender ou até mesmo superar as expectativas do cliente, satisfazendo suas necessidades e desejos.

A marca desempenha um papel estratégico ao permitir que os consumidores identifiquem de forma imediata os produtos ou serviços que desejam adquirir, criando uma conexão direta com suas expectativas de qualidade e experiência. Para

o empresário, a marca vai além de um simples elemento de identificação; ela se torna um ativo essencial na comunicação e na publicidade, funcionando como um ponto de referência que agrega valor ao negócio, reforça a confiança do público e diferencia a oferta no mercado competitivo (SILVEIRA; DOS SANTOS, 2021).

Ao estabelecer uma conexão de confiança com o consumidor, a marca se torna um ativo estratégico que vai além da identificação visual. Ela assume um papel essencial na criação de vínculos emocionais e na formação de uma base de clientes fiéis, contribuindo para a consolidação da reputação da empresa e fortalecendo sua posição competitiva. Dessa forma, a marca torna-se um compromisso tangível de qualidade e valor, refletindo a promessa que a empresa faz ao seu público-alvo.

A marca é uma entidade semiótica que, especialmente no contexto dos serviços, possui a capacidade de gerar uma ampla variedade de significados para seus diferentes públicos de interesse (SEMPRINI, 2006). Sua identidade deve ser cuidadosamente delineada, de modo a definir com clareza o que a marca pretende ou não simbolizar, garantindo a coerência da mensagem e dos valores transmitidos ao mercado (AAKER, 2007).

Na sociedade contemporânea, a marca assume um papel central, sendo uma ferramenta essencial para distinguir produtos e serviços e guiar as preferências dos consumidores (SCHMIDT, 2019). Além de atuar como um identificador, ela comunica um conjunto de valores, ideais e promessas que ressoam emocionalmente com os consumidores, influenciando suas escolhas e estabelecendo uma relação de confiança. A clareza e a consistência da identidade de uma marca são fundamentais para consolidá-la como um ativo estratégico, capaz de orientar a percepção do público e fortalecer sua posição competitiva em um mercado saturado. Dessa forma, a marca não apenas diferencia, mas também cria vínculos, alinhando expectativas e construindo fidelidade entre os consumidores e a empresa.

Aaker (2015) ensina que uma marca vai muito além de um nome ou logotipo; ela representa a promessa da empresa quanto aos benefícios que oferece, que podem incluir aspectos funcionais (como qualidade e desempenho), emocionais (senso de pertencimento), de autoexpressão (reflexo da identidade do consumidor) e sociais (construção de comunidades). Nesse sentido, a marca é um elemento central na experiência do consumidor, estabelecendo um relacionamento dinâmico e em constante evolução entre a empresa e seus clientes.

Esse relacionamento é moldado pelas percepções que os consumidores formam em diversas interações com a marca, desde o atendimento até a experiência com o produto ou serviço. Marcas bem-sucedidas cultivam esse vínculo ao se adaptarem continuamente às mudanças nas expectativas dos consumidores, promovendo lealdade por meio de experiências positivas e memoráveis. Esse processo exige um investimento constante em comunicação eficaz, inovação e profundo conhecimento do público-alvo.

Ao longo do tempo, a marca se estabelece como uma entidade viva, capaz de evoluir em sintonia com seus consumidores e de refletir seus valores e aspirações. Em um ambiente em constante transformação, essa adaptabilidade é essencial para que a marca se mantenha relevante e para que continue a fortalecer os laços de fidelidade e identificação com seu público, consolidando-se como um ativo estratégico que vai além da simples identificação comercial.

Em regra, as funções essenciais de uma marca são identificar e diferenciar produtos e serviços, permitindo que o consumidor os reconheça e os distinga dos concorrentes.

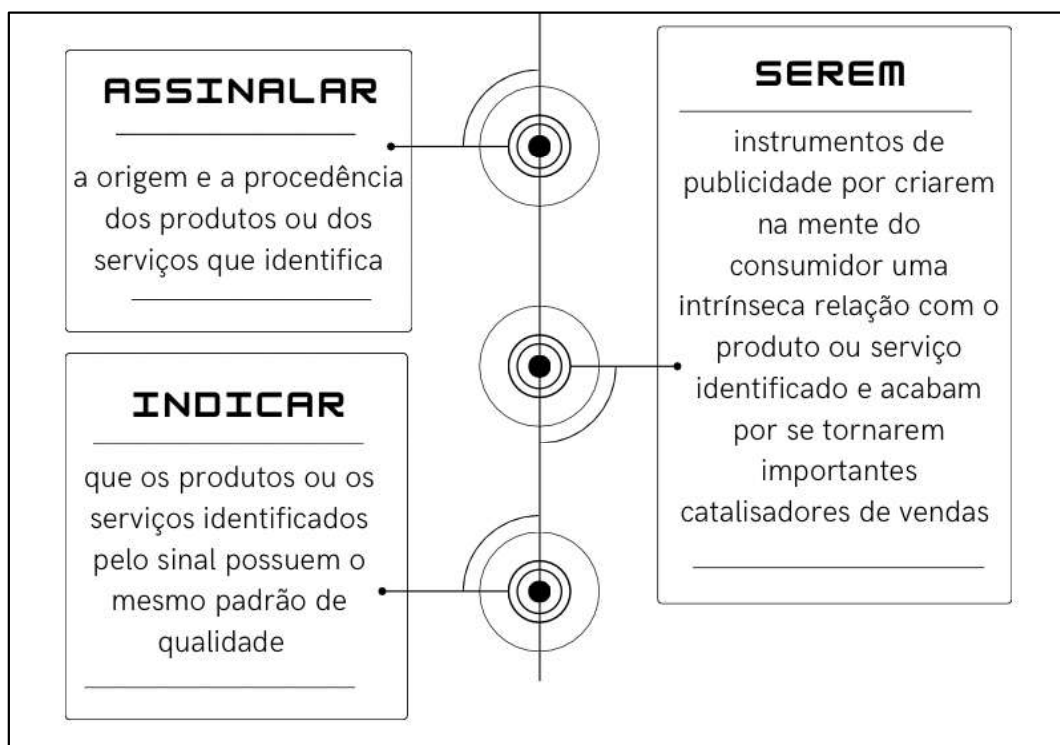


Figura 5 – Funções das marcas
Fonte: Adaptado de CNI (2013)

No entanto, algumas definições sugerem uma abordagem mais ampla e subjetiva, posicionando a marca como um elemento central em um sistema

complexo de geração de valores, tanto tangíveis quanto intangíveis, para empresas e consumidores (CARMEIRA, 2016).

Essa visão ampliada considera que a marca não apenas cumpre funções práticas, mas também atua como um veículo de significados que transcendem sua função comercial. Ela se torna um símbolo que comunica valores, propósitos e ideais, influenciando percepções e moldando experiências. Para as empresas, a marca representa um ativo estratégico que agrega valor ao produto, fortalece a reputação e impulsiona a competitividade. Para os consumidores, ela pode oferecer benefícios emocionais e de autoexpressão, criando um vínculo que muitas vezes é refletido em sua identidade pessoal e social.

Assim, a marca é vista como um ponto de convergência entre as expectativas dos consumidores e os objetivos empresariais, formando um relacionamento duradouro e de mútua influência. Ao ser percebida como parte desse sistema complexo, a marca vai além da identificação e diferenciação, consolidando-se como um ativo que contribui para o valor patrimonial da empresa e para a criação de experiências significativas para o consumidor.

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) assevera que são três os princípios legais que regem o direito de marcas, a saber: territorialidade, especialidade e sistema atributivo.



Figura 6 – Princípios legais das marcas
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

2.4.1. Princípio da Territorialidade

O Princípio da Territorialidade se encontra estampado no Art. 129¹⁰ da LPI (BRASIL, 1996). Com efeito, a proteção conferida pela legislação pátria não

¹⁰ 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.

ultrapassa os limites territoriais do Brasil e apenas nesse espaço físico é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada.

Como exceção ao Princípio da Territorialidade, apresenta-se a proteção conferida à marca notoriamente conhecida, nos termos do Art. 6 Bis¹¹ da CUP, através do qual o Brasil se compromete a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de estar previamente registrada no Brasil, cf. Art. 126¹² da LPI (BRASIL, 1996).

Essa exceção reconhece a importância das marcas amplamente conhecidas e visa impedir que terceiros se aproveitem indevidamente de sua reputação, oferecendo uma proteção especial em reconhecimento ao valor e à notoriedade da marca no mercado. Dessa forma, o Brasil reafirma seu compromisso com os padrões internacionais de proteção à propriedade industrial, contribuindo para a segurança jurídica e a lealdade no comércio global.

2.4.2. Princípio da Especialidade

O Princípio da Especialidade estabelece que a proteção de uma marca é limitada às especificações para os quais foi registrada, garantindo que a marca cumpra sua função de identificar e diferenciar itens em um segmento mercadológico específico. Assim, a exclusividade de uso é restrita ao mercado relevante da marca, evitando confusões com produtos ou serviços de origem diversa.

¹¹ 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 notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

¹² 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.

No entanto, uma exceção significativa ao Princípio da Especialidade é conferida às marcas de alto renome, conforme previsto no Art. 125¹³ da LPI (BRASIL, 1996) e no Art. 63¹⁴ da Portaria INPI n.º 8/2022 (INPI, 2022a), que são aquelas que alcançaram reconhecimento e prestígio tão elevados que transcendem sua categoria original, gozando de proteção especial em todas as classes de produtos e serviços. Essa proteção ampla impede que terceiros utilizem marcas idênticas ou similares em qualquer setor, independentemente de haver concorrência direta com o titular da marca de alto renome.

Essa exceção reconhece o valor excepcional das marcas de alto renome, assegurando que sua reputação e distinção no mercado não sejam comprometidas por associações indevidas com produtos ou serviços de outras categorias. Esse tratamento especial reforça a proteção da marca como um ativo valioso, cuja notoriedade transcende seu segmento específico, preservando tanto a integridade da marca quanto a confiança dos consumidores.

2.4.3. Princípio do Sistema atributivo

O Princípio do Sistema Atributivo, também conhecido como *first to file*, estabelece que o direito sobre uma marca surge a partir do seu registro formal (BARBOSA, 2003): "os direitos decorrentes da propriedade do sinal marcário são outorgados àquele que primeiro requer o seu registro" (DE SIERVI, 2021, p.62), de modo que o registro constitui um requisito essencial para a aquisição do direito; sem ele, em regra, não há reconhecimento jurídico da propriedade sobre a marca. Esse princípio é adotado pelo Brasil no registro de marcas, conforme disposto no Art. 129 da LPI (BRASIL, 1996), determinando que a propriedade da marca e o

¹³ Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

¹⁴ Art. 63. Para efeitos do disposto neste Capítulo, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.

§1º O disposto no art. 125 da Lei nº 9.279, de 1996, destina-se a possibilitar a proteção da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hipóteses de diluição de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitário.

§2º O reconhecimento do alto renome de uma determinada marca constitui etapa autônoma e prévia à aplicação da proteção especial acima mencionada, não estando vinculado a qualquer requerimento em sede de defesa.

direito de uso exclusivo sobre ela são adquiridos somente por meio do registro validamente concedido pelo INPI. O princípio sob comento visa garantir segurança e transparência ao processo de aquisição de direitos marcários, incentivando a formalização do registro.

O sistema atributivo oferece uma via direta e acessível para a obtenção da propriedade marcária, proporcionando significativa segurança jurídica para aqueles que desejam proteger seus direitos. Esse sistema permite o acesso a um banco de dados centralizado, onde constam os pedidos de registro publicados e as marcas registradas, fornecendo informações essenciais para uma análise técnica precisa e assertiva. Esse nível de transparência e organização facilita o planejamento estratégico e a proteção legal dos direitos marcários, minimizando o risco de conflitos entre marcas semelhantes.

Contudo, há uma exceção ao princípio do *first to file*, conhecida como "direito de usuário anterior", prevista no §1º¹⁵ do Art. 129 da LPI (BRASIL, 1996). Essa situação ocorre quando uma pessoa de boa-fé já utiliza a marca no Brasil há pelo menos seis meses antes do depósito do pedido feito por terceiro. Nesse caso, o usuário anterior pode reivindicar prioridade no uso da marca, mesmo sem o registro, desde que comprove o uso contínuo e efetivo. Essa disposição busca equilibrar o sistema ao resguardar os direitos daqueles que já estabeleceram uma presença no mercado com a marca, prevenindo a perda de um ativo construído com legitimidade e reconhecimento público.

Conforme Parecer nº. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (INPI, 2021a), publicado na RPI 2652 de 03 de novembro de 2021, o direito de usuário anterior (ou direito de precedência) pode ser postulado nos prazos legais da Oposição, 60 dias após a publicação do pedido, e do Processo Administrativo de Nulidade (PAN), até 180 dias contados da expedição do certificado de registro. Nessa situação, se ambas as partes comprovarem o uso anterior do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo (INPI, 2024a; OLIVEIRA, 2022).

¹⁵ § 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.

Essa estrutura busca equilibrar o incentivo ao registro formal da marca com a proteção de usuários legítimos que, embora não tenham realizado o registro, já estejam estabelecidos no mercado. O Princípio do Sistema Atributivo, portanto, não só organiza o processo de obtenção de direitos marcários, mas também assegura proteção a práticas comerciais pré-existentes, promovendo justiça e segurança jurídica no sistema de marcas.

Em alguns países, adota-se o sistema declaratório (ou *first to use*), no qual o direito de propriedade sobre uma marca é reconhecido a partir de seu uso efetivo, independentemente de registro formal: quem primeiro utiliza a marca no mercado tem seu direito de propriedade reconhecido pelo Estado e o registro atua como um ato declaratório, validando um direito já existente em razão do uso: "o registro é um ato declaratório do direito de propriedade da marca que é adquirido com o seu uso" (DE SIERVI, 2021, p.61).

Nesse contexto, a propriedade da marca nasce do uso comercial e é, posteriormente, homologada pelo registro. Esse sistema é comum no direito americano, onde a prioridade de uso efetivo no mercado é o critério primordial para garantir a exclusividade sobre a marca (NEVES, 2023). Assim, o sistema declarativo enfatiza a legitimidade do uso da marca e sua função de diferenciação no mercado, garantindo proteção jurídica àqueles que já possuem uma relação estabelecida com o público consumidor, ainda que não tenham formalizado o registro junto aos órgãos competentes.

Um dos principais pontos negativos do regime declaratório é a informalidade e a falta de segurança jurídica que ele proporciona. Esse sistema dificulta a posição de um empreendedor que deseja fazer uso de uma marca com segurança jurídica, uma vez que não existe um banco de dados centralizado para verificar a disponibilidade da marca. Além disso, o regime declaratório torna complexa a comprovação de anterioridade de uso, exigindo que o titular apresente documentos datados que provem o início efetivo do uso da marca. Essa necessidade de prova documental pode ser um desafio em casos de perda ou extravio de registros, o que fragiliza a segurança jurídica e aumenta os riscos de litígios.

A ausência de um registro centralizado impede uma verificação prévia eficaz, resultando em incertezas sobre os direitos de uso e exclusividade da marca (SCHMIDT, 2019). Dessa forma, o regime declaratório pode gerar insegurança para os negócios e complicar o planejamento estratégico de empreendedores, uma vez

que o direito à marca fica vulnerável a disputas e a dificuldades de comprovação, especialmente em mercados altamente competitivos e dinâmicos.

2.4.3.1. Caracterização da boa-fé do usuário

Somente são considerados usuários de boa-fé, conforme o disposto na legislação, aqueles que, como usuários anteriores do sinal em disputa, jamais buscaram registrar tal sinal junto ao INPI. Nesse contexto, caso o impugnante tenha tido um pedido de registro previamente arquivado ou seu registro já tenha sido extinto, suas alegações fundamentadas no §1º do Art. 129 da LPI (BRASIL, 1996) serão desconsideradas. Isso ocorre mesmo que a petição esteja respaldada por documentos que comprovem o uso anterior do sinal, uma vez que a perda do registro ou a ausência de tentativa válida de proteção junto ao órgão inviabilizam o reconhecimento de sua boa-fé no processo em questão (INPI, 2024a).

2.5. Natureza das marcas

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) e o Art. 123¹⁶ da LPI (BRASIL, 1996) informam que, quanto à sua natureza, as marcas são classificadas como de produto ou serviço, coletiva e de certificação.

2.5.1. Marca de produto ou serviço

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) e o inc. I do Art. 123 da LPI (BRASIL, 1996) determinam quem Marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa.

2.5.2. Marca de certificação

Marca de certificação (ou de garantia) é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material

¹⁶ Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

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

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

utilizado e metodologia empregada, de acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2024a) e o inc. II do Art. 123 da LPI (BRASIL, 1996); e tem a finalidade distinta da marca de produto ou serviço: sinalizar ao público que determinada marca de produto ou serviço de terceiros atende a normas ou especificações técnicas, funcionando assim como um atestado independente de conformidade em relação aos requisitos técnicos (INPI, 2024a).

Destarte, a marca de certificação se trata de uma certificação de terceira parte, em que o titular da marca permite que outros, uma vez atendidos os critérios técnicos exigidos, incorporem a marca de certificação ao seu produto ou serviço como um selo de conformidade.

A marca de certificação é um sinal distintivo que desempenha a função de atestar características específicas de produtos ou serviços, como qualidade, origem geográfica, conformidade com normas de segurança ou padrões de fabricação. Funcionando como um selo de confiança, ela garante aos consumidores que o produto ou serviço atende aos requisitos previamente estabelecidos, reforçando sua credibilidade no mercado (ÂNGULO, 2004).

Ao formular uma marca de certificação, o solicitante define, previamente e de forma voluntária, os atributos ou características a serem certificados em um produto ou serviço, alinhando-se às preferências ou demandas do mercado e dos consumidores. Essas condições ou regras estabelecidas tornam-se parâmetros objetivos para comprovação futura, conferindo ao item um valor agregado certificado (ÂNGULO, 2006).

Barbosa, Dupim e Peralta (2016) ressaltam que o titular de uma marca de certificação pode autorizar seu uso por terceiros qualificados, mas não pode utilizá-la, já que deve ser isento de interesses na produção ou comercialização do certificado. Para cumprir sua função, a marca deve incluir critérios técnicos e medidas de controle detalhados em sua documentação.

As marcas certificadoras funcionam como rótulos avaliativos e diretivos, simplificando o processo de decisão do consumidor ao realizar uma pré-análise das informações relevantes, reduzindo a necessidade de leitura ou interpretação detalhada das embalagens e, ainda, podem ser utilizadas pelos consumidores como ferramentas para rejeitar produtos ou serviços que desrespeitem padrões aceitáveis de responsabilidade ambiental e social (LAI, 2021).

A OMPI destaca que as marcas de certificação se destinam a atestar padrões específicos, relacionados a aspectos como tipo, qualidade ou outras características previamente definidas:

(...) a mensagem veiculada por uma marca de certificação é que os produtos foram examinados, testados, inspecionados ou de alguma maneira verificados por uma pessoa que não é aquela que o produziu, graças a métodos definidos pelo certificador/detentor da marca. Um importante requisito para marcas de certificação é que a entidade que requer o registro deve ser considerada “competente para certificar” os produtos em questão (WIPO, 2019, p.16).

Marcas de certificação se enquadram no grupo dos sinais distintivos de uso coletivo, pois podem ser empregadas por diversos usuários simultaneamente, desde que estes estejam em conformidade com as normas e padrões estabelecidos pelo titular da marca. Diferente das marcas de produto ou serviço, onde a exclusividade de uso é geralmente restrita ao titular, as marcas de certificação possuem um caráter mais inclusivo, permitindo que diferentes produtores ou prestadores de serviços utilizem o selo, desde que atendam aos critérios de certificação. Isso assegura um nível de qualidade e confiança no mercado, beneficiando tanto consumidores quanto produtores que desejam distinguir seus produtos ou serviços dentro de categorias específicas.

Ademais, “cabe ressaltar que uma marca desta natureza não substitui nem dispensa os selos de inspeção sanitária ou o cumprimento de qualquer regulamento ou norma específica para produto ou serviço estabelecidos pela legislação vigente” (INPI, 2024a, p.18).

Além disso, a obtenção de uma marca de certificação não transfere ao titular da marca a responsabilidade pela qualidade do produto ou serviço, que permanece integralmente com o fornecedor, conforme previsto na Lei nº. 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990)). Nesse contexto, a marca de certificação funciona como uma garantia adicional de conformidade técnica, reafirmando que o produto ou serviço atende a padrões específicos, sem, contudo, eximir o fornecedor de cumprir integralmente as normas de qualidade e segurança aplicáveis.

2.5.3. Marca Coletiva

A marca coletiva apresenta uma finalidade distinta em relação à marca de produto ou serviço. Enquanto a marca de produto ou serviço busca individualizar e diferenciar os itens de um titular específico no mercado, a marca coletiva tem como principal objetivo sinalizar ao consumidor que o produto ou serviço é oriundo de membros de uma entidade específica, como uma associação ou cooperativa (INPI, 2024a). Dessa forma, a marca coletiva reforça a identidade e a coesão do grupo, transmitindo valores como qualidade, origem ou padrões associados à entidade representada.

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) e o inc. III do Art. 123 da LPI (BRASIL, 1996) explicam que marca coletiva é aquela destinada a identificar e distinguir produtos ou serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros), de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa.

Nesse sentido, a marca coletiva pode ser utilizada por todos os membros da entidade titular do registro, sem a necessidade de licenças individuais, desde que seu uso esteja de acordo com as diretrizes estabelecidas no regulamento de utilização, o qual é elaborado pela entidade titular e define as condições específicas para o uso da marca, podendo incluir restrições e proibições, de forma a assegurar que todos os membros a utilizem de maneira uniforme e em conformidade com os padrões e valores que ela simboliza.

Esse sistema de regulamentação interna possibilita que a marca coletiva se consolide como um símbolo de qualidade e autenticidade, garantindo que os produtos ou serviços associados cumpram critérios previamente definidos. Isso não apenas reforça a confiança do consumidor, mas também promove a uniformidade e a coesão entre os membros da entidade, fortalecendo sua identidade e reputação no mercado.

2.6. Formas de apresentação das marcas

No Brasil, as marcas podem ser registradas em diversas formas de apresentação, como nominativas, figurativas, mistas, tridimensionais ou de posição, oferecendo flexibilidade para que empresas e indivíduos escolham a modalidade mais adequada para expressar e proteger sua identidade visual no mercado. A LPI (BRASIL, 1996) e o Manual de Marcas (INPI, 2024a) descrevem essas formas,

cada uma delas com características específicas que atendem a diferentes necessidades de comunicação e posicionamento de marca.

2.6.1. Marca Nominativa

A marca nominativa é caracterizada por ser composta exclusivamente por palavras, expressões, siglas ou combinações de letras e números, sem elementos gráficos ou estilizações específicas. Essa apresentação protege o termo em sua essência, permitindo que o titular utilize a palavra em diferentes fontes, formatos ou estilos gráficos, sem comprometer sua proteção legal e sem a necessidade de novo depósito de pedido de registro no caso de alteração do elemento figurativo da marca (layout). Sua principal vantagem é a flexibilidade, pois garante ao titular o direito exclusivo sobre o uso da palavra em qualquer apresentação visual.

2.6.2. Marca Figurativa

A marca figurativa é definida por elementos exclusivamente gráficos, como logotipos, símbolos, emblemas ou outros desenhos distintivos, sem qualquer combinação com palavras ou letras. Esse tipo de marca protege a imagem em sua forma original, sendo ideal para empresas que desejam construir uma identidade visual facilmente reconhecível por meio de símbolos. Amplamente utilizada, a marca figurativa é uma ferramenta eficaz para comunicar conceitos visuais que reforçam a identidade, os valores e a personalidade da marca no mercado.

2.6.3. Marca Mista

“Convencionou-se chamar de marcas mistas aqueles signos formados pela combinação de nomes e figuras ou, apenas por nome de grafia fantasiosa ou estilizada” (BASTOS, 2023, p.33).

Esse tipo de apresentação é amplamente utilizado por empresas que buscam proteger não apenas o nome, mas também o estilo gráfico que o acompanha, como fontes, cores e designs característicos. Oferece uma proteção mais abrangente, resguardando tanto o termo quanto a identidade visual associada, desde que esses elementos sejam utilizados em conjunto, fortalecendo a representação única da marca no mercado. No entanto, apresenta a grande desvantagem de ser necessário um novo depósito de pedido de registro de marca sempre quando houver qualquer

alteração do signo registrado, seja na expressão nominativa ou no elemento figurativo.

Embora a legislação pátria não adote expressamente a teoria do *secondary meaning*, o fenômeno encontra respaldo jurídico em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário: o artigo 6, *Quinquies*, C(1), da Convenção da União de Paris (CUP) e o artigo 15.1 do Acordo TRIPS (BASTOS, 2023).

2.6.4. Marca Tridimensional

A marca tridimensional refere-se à forma ou embalagem de um produto, desde que essa configuração tenha caráter distintivo e não seja meramente funcional ou necessária ao uso do item. Esse tipo de registro protege o design estrutural do produto, permitindo que a empresa seja identificada pela própria forma física do objeto. Exemplos comuns incluem garrafas ou embalagens com designs exclusivos e amplamente reconhecidos pelo público, como uma garrafa de perfume com um formato icônico. O registro de uma marca tridimensional é mais restritivo, exigindo comprovação de que a forma possui distintividade suficiente para diferenciar o produto no mercado e não se limita a atender funções práticas.

2.6.5. Marca de Posição

A marca de posição é a mais recente forma de apresentação regulamentada no Brasil: em 2021, pelo INPI, através da Portaria/INPI/PR n.º 37, de 13 de setembro de 2021 (INPI, 2021b) e da Nota Técnica INPI/CPAPD n.º 02/2021, de 21 de setembro de 2021 (INPI, 2021c); e é relevante em contextos nos quais a estética e a singularidade visual são valorizadas, permitindo que a empresa proteja a disposição estratégica de um signo distintivo.

Essa inovação trazida pela competente autarquia federal proporciona o sentimento de atraso legislativo, haja vista que há muitos anos existe a previsão legal do registro de marcas de posição na Europa, por exemplo (VIEIRA, 2023).

Para obter a tutela jurídica conferida à marca de posição, o conjunto distintivo empregado para identificar produtos ou serviços, diferenciando-os de outros idênticos, semelhantes ou afins, deve ser constituído por meio da aplicação de um sinal em uma posição específica e singular em determinado suporte, sem que haja associação de efeito técnico ou funcional (SIMÕES DOS SANTOS, 2024), assim, o posicionamento do sinal deve servir apenas como elemento identificador,

reforçando a identidade da marca sem interferir na funcionalidade do item. Além disso, “também estará sujeita à análise quanto a todas as demais proibições legais” (INPI, 2024a, p.242).

A regulamentação da marca de posição não abrangeu a possibilidade de registro de sinais dotados de distintividade adquirida (*secondary meaning*), ou seja, aqueles signos que, embora inicialmente não sejam reconhecidos pelo público consumidor como marcas, ao longo do tempo, por meio de seu uso contínuo e consistente, superam o caráter genérico ou vulgar e passam a ser percebidos como identificadores de origem de um produto ou serviço. A ausência dessa previsão limita o alcance da proteção marcária, especialmente para sinais que desenvolvem caráter distintivo a posteriori, mas o INPI (2023b) traz como uma das suas carteiras de projetos, no plano estratégico 2023-2026, a elaboração de procedimentos de exame técnico para reconhecimento da distintividade adquirida (*secondary meaning*) de marcas e para exame técnico registro de marcas não tradicionais.

3. REGISTRO MARCÁRIO NO BRASIL

3.1. Requisitos do registro de marca

De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2024a), os Arts. 156¹⁷ e 159¹⁸ da LPI (BRASIL, 1996) e o Art. 25 da Portaria/INPI/PR Nº 08, de 17 de janeiro de 2022 (INPI, 2022), o exame de pedidos de registro de marca é dividido em duas etapas, quais sejam, o formal ou preliminar e o de mérito ou substantivo.

No exame formal ou preliminar, cf. Portaria INPI n.º 8/2022 (INPI, 2022a), são analisados os aspectos formais do pedido de registro de marca, a fim de atender ao disposto nos Arts. 155¹⁹, 157²⁰ e 216²¹ da LPI (BRASIL, 1996), ou seja, são verificadas as condições formais necessárias à continuidade do processo (INPI, 2024a), dentre as quais se está devidamente instruído à luz do Art. 155 da LPI (BRASIL, 1996).

No exame de mérito ou substantivo, verifica-se se o sinal pleiteado respeita as condições previstas em lei, atendendo aos critérios de registrabilidade

¹⁷ Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

¹⁸ Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

¹⁹ Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

²⁰ 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.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

²¹ Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

estabelecidos nos Arts. 25²² e 26²³ da Portaria INPI n.º 8/2022 (INPI, 2022a), que compreendem os quesitos da liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade, sendo este último em relação aos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do Requerente e demais documentos apresentados, além da pesquisa de afinidade mercadológica a fim de evitar confusão ao consumidor.

3.1.1. Análise do requisito de liceidade do sinal marcário

Na análise da liceidade de um sinal como marca, a LPI (BRASIL, 1996) considera sua interdição legal por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes, prevista nos seus incisos I, III, X, XIV do seu Art. 124²⁴.

A condição de o sinal estar em conformidade com os princípios da moralidade, dos bons costumes, da ordem pública e das leis vigentes é considerada como requisito da liceidade, fundamental para que o sinal seja registrável e atenda às exigências dos Artigos 124 e 181²⁵ da LPI (BRASIL, 1996), ensina Carvalho (2020).

A observância às exigências impostas pelo requisito da liceidade é essencial para garantir que o registro de marcas no Brasil respeite os valores coletivos e os direitos de terceiros, assegurando que as marcas atendam aos padrões legais e

²² Art. 25. O exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:

I – análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário;
 II – análise da disponibilidade do sinal marcário;
 III – análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e
 IV – apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.

²³ Art. 26. Para a verificação e análise da disponibilidade do sinal marcário, o examinador realizará busca de anterioridades, que será feita exclusivamente nas classes reivindicadas no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas classificatórios distintos.

²⁴ Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
 [...] III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;
 [...] XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
 [...] XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

²⁵ Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

sociais antes de serem introduzidas no mercado. Dessa forma, a liceidade atua como uma barreira de proteção ética e legal, promovendo a confiança do consumidor e a integridade no sistema de marcas.

O exame da liceidade de um signo marcário verifica se a expressão, desenho ou figura propostos para registro estão em conformidade com as normas estabelecidas para que possam ser registrados como marca. Esse exame considera as características específicas do mercado a que o produto ou serviço se destina, incluindo o tipo de público-alvo (geral ou específico) e os canais de distribuição, comercialização e publicidade dos produtos ou serviços associados (INPI, 2024a).

A proibição do registro de sinais considerados ilícitos possui um caráter absoluto, significando que qualquer sinal que infrinja os princípios de moralidade, bons costumes, ordem pública, ou que seja proibido por lei, não pode ser registrado como marca. No que diz respeito a sinais que possam ofender crenças, cultos religiosos ou ideias e sentimentos dignos de respeito e veneração, o exame de liceidade é ainda mais criterioso. Nomes de santos e entidades religiosas amplamente conhecidos, como São Jorge, São Sebastião, Oxalá ou Ogum, podem ser registráveis como marcas, desde que não estejam associados a produtos ou serviços que possam ser considerados ofensivos ou desrespeitosos para os devotos dessas entidades (INPI, 2024a).

Essa análise contextualizada tem o objetivo de garantir que o uso de tais sinais não infrinja valores religiosos e culturais importantes, preservando o respeito e a sensibilidade em relação às crenças populares. Assim, o INPI busca evitar que marcas registradas utilizem símbolos religiosos ou culturais de forma inadequada ou que possam causar ofensa ao público, promovendo um ambiente de mercado que respeite a diversidade e os valores da sociedade.

Segundo Moro (2003), a ilicitude no direito das marcas pode ocorrer com base em três aspectos principais:

1. Ilicitude do signo em função da ordem jurídica: quando o signo marcário é contrário às normas estabelecidas na legislação vigente. Marcas que infringem disposições legais específicas, como o uso de símbolos nacionais ou de expressões protegidas por leis específicas, são consideradas ilícitas. Esse aspecto assegura que os registros de marca estejam em conformidade com a ordem jurídica e respeitem os direitos e bens públicos.

2. Ilicitude do signo em função da moral e dos bons costumes: quando seu conteúdo é ofensivo à moral e aos bons costumes da sociedade. Marcas que contenham expressões ou símbolos que possam ser interpretados como vulgares, discriminatórios ou que promovam comportamentos antiéticos são proibidas. Esse aspecto reflete a necessidade de que as marcas respeitem os valores éticos e culturais vigentes, evitando ofensas ao público.
3. Ilicitude do signo em função do caráter enganoso: quando a marca transmite informações falsas ou enganosas ao consumidor, que se subdivide em: falsa Indicação de Proveniência (quando a marca sugere, de maneira enganosa, que o produto ou serviço provém de uma determinada região geográfica ou origem que não corresponde à realidade) e falsa Indicação de Qualidade ou Recompensa (quando a marca transmite informações falsas sobre a qualidade do produto ou serviço ou induz o consumidor a acreditar que o produto possui uma premiação ou qualificação que não possui).

Essas três formas de ilicitude têm como objetivo proteger o consumidor e o mercado, assegurando que as marcas respeitem as normas jurídicas, os valores morais e os princípios de veracidade. Ao proibir registros que violam esses critérios, o sistema de marcas promove a confiança no mercado, garantindo que os sinais utilizados cumpram um papel honesto e ético.

Diante do exposto, conclui-se que qualquer sinal, palavra ou expressão que represente uma ofensa ao direito de personalidade, ao direito à imagem, ou que desrespeite imagens ou símbolos religiosos, sentimentos ou ideais dignos de respeito, será considerado pelo INPI uma marca não registrável. Isso ocorre independentemente do produto ou serviço ao qual o sinal esteja associado, pois esses elementos infringem o princípio da liceidade e desrespeitam o inciso III do Art. 124 da LPI (BRASIL, 1996). Esse inciso especifica que sinais que atentem contra a honra ou a imagem de pessoas, sejam físicas ou jurídicas, ou que desrespeitem valores culturais e religiosos, não podem ser registrados como marcas. Esse critério visa proteger os direitos fundamentais e valores da sociedade, garantindo que as marcas registradas no Brasil sejam compatíveis com os princípios éticos, culturais e legais. O INPI, ao avaliar a liceidade de uma marca, assegura que

ela não cause confusão, ofensa ou desrespeito, promovendo um ambiente de mercado que respeite a integridade e a sensibilidade da sociedade como um todo.

A Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa (INPI, 2021d) esclarece que a representação gráfica de um monumento oficial ou público pode ser registrada como marca, desde que seja suficientemente estilizada. Isso significa que, ao alterar ou estilizar o monumento de forma a criar um elemento distintivo e exclusivo, o requerente pode obter o registro, pois evita a reprodução exata do símbolo público, respeitando o caráter distintivo exigido para marcas.

Além disso, o INPI indica que o tombamento de um edifício não inviabiliza o registro de sua denominação como marca por terceiros. Esse entendimento permite que nomes de edifícios históricos ou culturalmente significativos possam ser registrados como marcas, desde que o uso não infrinja direitos de terceiros ou cause confusão ao público. A condição essencial é que o registro e o uso da marca respeitem a integridade e o valor cultural do monumento ou edifício tombado, bem como as regras de propriedade intelectual e de proteção ao patrimônio cultural.

Essas decisões refletem uma interpretação flexível da legislação de marcas, permitindo a exploração de referências culturais no mercado, desde que preservada a originalidade e o respeito aos elementos culturais e públicos.

3.1.2. Análise do requisito de distintividade do sinal marcário

Quanto à análise do requisito de distintividade do sinal marcário, embora a lei não determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de distintividade apresentado pelos sinais, ela estabelece diretrizes que permitem avaliar se um sinal cumpre os requisitos necessários para ser considerado distintivo. Essas diretrizes estão delineadas nas disposições que visam analisar se o sinal se enquadra nas hipóteses de impedimento descritas nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do Art. 124²⁶ da LPI (BRASIL, 1996).

²⁶ Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...] II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
[...] VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

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

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

Essa análise é essencial para assegurar que o sinal apresente capacidade suficiente para individualizar produtos ou serviços no mercado, evitando confusões com sinais genéricos, descritivos etc., por exemplo. Além disso, a aplicação desses critérios contribui para proteger o equilíbrio entre o direito de exclusividade do titular da marca e o interesse coletivo de livre concorrência, reforçando o sistema de proteção à propriedade industrial como um mecanismo de promoção da inovação e de combate à concorrência desleal nas relações comerciais.

De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2024a), a distintividade é um elemento essencial para que um sinal seja registrado como marca, uma vez que a função principal de uma marca é atuar como um sinal distintivo para identificar e diferenciar produtos e serviços no mercado. Durante o exame de registro, o INPI considera a capacidade distintiva do conjunto, isto é, verifica se o sinal proposto possui características suficientes para individualizar um produto ou serviço em relação a outros.

Portanto, para que uma expressão, palavra ou sinal seja registrável como marca, é imprescindível que apresente caráter distintivo, o qual assegura que o consumidor consiga identificar, de forma clara e imediata, a origem de um produto ou serviço, vinculando-o a um único titular. Esse atributo é essencial para evitar confusões no mercado, protegendo tanto os consumidores quanto os empresários de eventuais conflitos associados à similaridade entre sinais.

Essa análise criteriosa desempenha um papel estratégico no sistema de marcas, garantindo que o sinal cumpra sua função primordial: ser um elemento de identificação exclusivo que facilita a comunicação entre a empresa e o público. Além disso, a distintividade protege os direitos do titular ao assegurar a exclusividade sobre um sinal único e reconhecível, fortalecendo a posição da marca no mercado e promovendo uma concorrência leal. Por conseguinte, o registro de uma marca não apenas resguarda os interesses de seus titulares, mas também contribui para a organização e confiabilidade das relações comerciais.

A análise do requisito de distintividade realizada pelo INPI considera a marca como um todo, avaliando suas dimensões fonéticas, gráficas e ideológicas,

[...] XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

[...] XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

além da função desempenhada por cada elemento que a compõe e o grau de integração entre eles. Essa abordagem global é fundamental para determinar se o sinal proposto possui capacidade suficiente para individualizar os produtos ou serviços no mercado, diferenciando-os de outros já existentes.

Ao adotar essa perspectiva, o objetivo é garantir que a marca seja percebida pelo consumidor como um identificador exclusivo da origem de determinado produto ou serviço. Isso evita confusões no mercado e promove a proteção de sinais distintivos, ao mesmo tempo em que impede a apropriação indevida de elementos genéricos, descritivos ou indispensáveis para a comunicação comercial. Essa análise também assegura o equilíbrio entre a exclusividade do titular da marca e o interesse público na manutenção de um ambiente de concorrência leal e acessível.

Portanto, a análise do INPI transcende a mera observação de partes isoladas do sinal e se concentra em sua eficácia comunicativa no mercado, protegendo tanto os direitos do titular quanto o sistema de identificação e diferenciação que fundamenta o registro marcário.

O caráter distintivo, conforme afirmado por Carvalho (2020), constitui a principal condição de validade e proteção legal de uma marca, tal como previsto no Art. 122 da LPI (BRASIL, 1996). A distintividade é o elemento essencial que permite ao consumidor identificar e diferenciar um produto ou serviço em meio a opções similares disponíveis no mercado. É essa capacidade de distinção que confere à marca sua razão de ser, consolidando sua função primordial como um sinal único e reconhecível.

Sem a distintividade, a marca perde sua capacidade de cumprir sua função básica: servir como um ponto de referência que conecta o consumidor à origem e à qualidade do produto ou serviço. A ausência de características distintivas compromete a percepção da marca e a torna irrelevante no contexto competitivo, anulando sua eficácia como ferramenta de identificação e diferenciação. Em essência, é a distintividade que sustenta a relevância e o valor de uma marca, tanto para os consumidores quanto para os titulares.

Segundo Moro (2003), a distintividade desempenha um papel central ao permitir que produtos e serviços sejam reconhecidos por meio de suas marcas, as quais incorporam e comunicam os diferenciais que os distinguem de outros da mesma natureza. Essa característica distintiva não apenas facilita a identificação imediata pelo consumidor, mas também atua como um indicador de qualidade,

origem ou valor agregado, promovendo a fidelidade do cliente e a competitividade no mercado.

A marca, ao refletir os atributos únicos de um produto ou serviço, estabelece uma relação de confiança e expectativa com o público. Nesse sentido, a distintividade não se limita a um critério técnico para registro, mas é um elemento estratégico para a consolidação de identidade e diferenciação no ambiente comercial, sendo essencial para o sucesso e reconhecimento de qualquer empreendimento.

Em outras palavras, não é registrável o sinal que, de alguma forma, descreva o produto ou serviço que visa distinguir, ou ainda que tenha alguma relação com características de tais produtos ou serviços. Essa proibição se justifica pela necessidade que os concorrentes têm de utilizar esses termos para designar e/ou qualificar seus produtos (MORO, 2017, p.347).

A distintividade, nesse contexto, pode ser entendida como a capacidade de um sinal individualizar e diferenciar determinados produtos ou serviços de uma empresa em relação aos de suas concorrentes. Esse atributo não apenas identifica a origem do produto ou serviço, mas também previne a confusão no mercado, assegurando uma comunicação clara e eficaz entre a marca e o consumidor.

A distintividade de um sinal, no entanto, é diretamente influenciada pelo uso que lhe é dado. Tal uso deve ser consistentemente vinculado aos produtos ou serviços que a marca pretende identificar, reforçando sua associação no imaginário do público. Dessa forma, para qualificar o caráter distintivo de um sinal, é fundamental uma análise contextual que leve em consideração:

1. A especificação de produtos ou serviços associados à marca: analisar se o sinal se alinha ao escopo dos produtos ou serviços que identifica, garantindo sua adequação e relevância no mercado.
2. O público-alvo consumidor: considerar as percepções e hábitos do público que usualmente consome ou utiliza os produtos ou serviços, uma vez que a distintividade é avaliada sob o prisma da impressão geral causada no consumidor médio desse segmento.
3. A relação com sinais concorrentes existentes: examinar o ambiente competitivo para identificar possíveis similaridades ou conflitos com marcas já registradas, avaliando a probabilidade de confusão no mercado.

Dessa forma, a análise do caráter distintivo de um sinal não é apenas técnica, mas estratégica, abrangendo tanto a sua capacidade intrínseca de identificação quanto sua adequação e eficácia no mercado real. Esse processo assegura que apenas sinais aptos a desempenhar sua função de marca sejam registrados, promovendo a proteção dos consumidores e a concorrência leal entre empresas.

Conclui-se que a distintividade, além de ser um requisito essencial para a validade de uma marca, desempenha um papel estratégico na diferenciação de produtos e serviços no mercado. Esse atributo permite que o consumidor identifique rapidamente a singularidade de cada marca, o que, por sua vez, proporciona uma vantagem competitiva à empresa que possui um sinal distintivo bem construído e protegido.

A distintividade facilita a identificação e a escolha do consumidor, fortalecendo o vínculo entre a marca e sua base de clientes, e evita que sinais genéricos ou descritivos sejam monopolizados, preservando a concorrência justa. No entanto, quando a marca proposta é composta por expressões de uso comum ou carentes de distintividade, ela enfrenta grandes chances de indeferimento no processo de registro perante o INPI.

Isso ocorre porque sinais genéricos ou descritivos não são capazes de individualizar produtos ou serviços, o que pode gerar confusão no mercado ou levar a associações indevidas com outras marcas existentes. Nesse contexto, a ausência de distintividade compromete a função principal da marca como um indicador exclusivo de origem, prejudicando tanto a experiência do consumidor quanto a segurança jurídica no mercado.

Portanto, o desenvolvimento de um sinal distintivo é essencial não apenas para o sucesso comercial, mas também para garantir a proteção legal e a legitimidade no sistema marcário. A distintividade é, assim, o alicerce que sustenta o valor, a exclusividade e a eficácia de uma marca no ambiente competitivo.

É essencial, ainda, destacar dois fenômenos que impactam diretamente a distintividade do sinal marcário, influenciando sua capacidade de individualizar produtos ou serviços no mercado: o *secondary meaning* e a degeneração.

O conceito de *secondary meaning* ocorre quando um sinal originalmente sem distintividade, como palavras genéricas, descritivas ou de baixo potencial distintivo, adquire, pelo uso constante, insistente e criativo, um novo significado associado exclusivamente a determinado produto ou serviço. Conforme Moro

(2022), esse fenômeno transforma um sinal originalmente sem capacidade distintiva ou considerado com baixa distintividade em uma marca efetiva, pelo uso constante, insistente e criativo, criando um significado novo, secundário.

Em exemplo prático, pode-se mencionar que termos inicialmente descritivos, como "Apple" (maçã), ganham um novo significado exclusivo relacionado à tecnologia e produtos eletrônicos. Esse processo demonstra como estratégias de marketing e consistência na comunicação podem superar limitações iniciais de distintividade, desde que o uso seja capaz de moldar a percepção do consumidor.

Por outro lado, a degeneração ocorre quando uma marca, devido ao seu sucesso e ampla difusão no mercado, se torna tão conhecida que passa a designar o próprio gênero do produto ou serviço, perdendo sua capacidade distintiva. De acordo com De Siervi (2021), a marca deixa de ser percebida como um indicador de origem e se transforma em um termo genérico. Marcas como "Xerox" e "Velcro" enfrentaram ou enfrentam riscos de degeneração por se tornarem sinônimos de "fotocópia" e "fecho de gancho", respectivamente. Quando uma marca degenera, ela perde a proteção legal, pois o sistema de registro marcário não concede exclusividade sobre termos que o público geral usa para designar produtos de forma genérica.

Em reflexão sobre esses fenômenos, afirma-se que eles são opostos em suas naturezas, mas igualmente relevantes no contexto marcário. O *secondary meaning* demonstra a capacidade de transformação e valorização de sinais previamente limitados, enquanto a degeneração alerta para a necessidade de monitoramento e gestão cuidadosa de marcas para evitar a perda de sua exclusividade. Ambos os casos evidenciam que a distintividade não é estática; ela pode ser construída, reforçada ou até mesmo perdida, dependendo do uso que a marca recebe no mercado. Por isso, estratégias de *branding* e proteção marcária precisam ser continuamente ajustadas para preservar o valor distintivo de uma marca e assegurar sua eficácia como indicador exclusivo de origem.

A Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa (INPI, 2021d) oferece interpretações valiosas para questões marcárias, destacando critérios que norteiam a análise de registrabilidade de marcas no Brasil. Entre os pontos abordados, destacam-se os seguintes entendimentos:

1. Expressões do Tipo "Casa da(s)/do(s) + Nome de Produto"

A coletânea afirma que essas expressões podem ser consideradas suficientemente distintivas para registro, desde que não haja comprovação de que são utilizadas no mercado para identificar estabelecimentos comerciais ou serviços associados ao produto mencionado.

Esse entendimento reconhece que, em determinados contextos, expressões genéricas podem adquirir caráter distintivo quando não possuem uso amplamente difundido no segmento em questão, permitindo sua apropriação como marca.

2. Uso Legítimo de Marca por Licenciados

O uso legítimo de uma marca por licenciados independentes entre si não configura diluição da marca, desde que esse uso seja devidamente autorizado e alinhado com os interesses do titular.

Esse posicionamento preserva o valor e a exclusividade da marca, ao mesmo tempo em que permite a sua exploração comercial em diferentes contextos, sem comprometer sua força distintiva no mercado.

3. Elementos Nominativos Registrados no Exterior

A coletânea ressalta que um elemento nominativo criado e registrado regularmente como marca em seu país de origem não se enquadra na vedação do Art. 124, VI, da LPI (BRASIL, 1996), que trata da irregistrabilidade de sinais genéricos, necessários ou comuns.

Isso reforça a compatibilidade do sistema brasileiro com o contexto internacional, permitindo o registro de marcas estrangeiras no Brasil, desde que atendam aos critérios locais de distintividade e disponibilidade.

4. Irregistrabilidade de Conjuntos Marcários com Termos Genéricos

Um conjunto marcário cujo elemento principal é considerado irregistrável (como termos genéricos ou descritivos) será indeferido, mesmo que apresentado em forma mista. A menos que a forma mista conferisse suficiente distintividade ao conjunto, a marca será considerada incapaz de individualizar produtos ou serviços.

Esse entendimento evita que elementos intrinsecamente genéricos sejam apropriados, protegendo o mercado e garantindo que tais termos permaneçam disponíveis para uso comum.

Em uma análise geral, as decisões destacadas demonstram a preocupação do INPI em equilibrar os direitos de exclusividade dos titulares com os princípios de concorrência leal e liberdade de uso de termos necessários ou de uso comum. Esses critérios auxiliam na construção de um sistema marcário que é ao mesmo

tempo justo e alinhado com as práticas internacionais, promovendo segurança jurídica e proteção para marcas verdadeiramente distintivas.

3.1.3. Análise do requisito de veracidade do sinal marcário

O princípio da veracidade do sinal marcário está consagrado no inciso X²⁷ do artigo 124 da LPI (BRASIL, 1996), que veda expressamente o registro de marcas que possam induzir o consumidor a erro sobre aspectos essenciais dos produtos ou serviços que visam identificar. Esse princípio tem como objetivo principal proteger o consumidor contra informações enganosas e assegurar a confiança no sistema de registro marcário.

De acordo com o referido dispositivo legal, um sinal será considerado enganoso e, portanto, irregistrável, se induzir a erro quanto a:

1. **Origem ou procedência:** marcas que sugerem falsamente uma localização geográfica ou um produtor específico que não corresponde à realidade;
2. **Natureza:** indicação incorreta do que o produto ou serviço realmente é; e
3. **Finalidade ou utilidade:** marcas que insinuam funcionalidades ou benefícios inexistentes nos produtos ou serviços.

O princípio da veracidade protege não apenas o consumidor, mas também a lealdade na concorrência. Sinais enganosos podem prejudicar empresas concorrentes ao desviar consumidores com base em informações falsas ou incompletas. Por essa razão, o exame de veracidade é um elemento essencial na análise de registrabilidade realizada pelo INPI.

Portanto, o princípio da veracidade assegura que as marcas registradas sejam representações confiáveis dos produtos e serviços que identificam, promovendo um mercado mais transparente e justo, alinhado aos interesses de consumidores e titulares de marcas.

De acordo com Carvalho (2020), a marca, independentemente de sua forma de apresentação, deve respeitar o princípio da veracidade e não pode apresentar caráter enganoso. Nesse sentido, sinais que contenham dizeres ou indicações

²⁷ Art. 124 – “Não são registráveis como marca: [...] X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”;

capazes de induzir o consumidor a erro, seja quanto à procedência, qualidade, natureza ou qualquer outra característica essencial do produto ou serviço, são considerados irregistráveis.

Marcas que violam esse princípio apresentam elementos que induzem a uma percepção equivocada, podendo ser compostas por termos ou símbolos que:

a) falsifiquem a procedência: indiquem origem geográfica incorreta ou inexistente, como, por exemplo, o uso de nomes de localidades renomadas, como "Paris" ou "Toscana", para produtos que não têm qualquer relação com esses locais;

b) atribuam qualidade inexistente: sinais que sugiram superioridade, exclusividade ou propriedades não comprovadas, como, por exemplo, "premium" ou "natural" aplicados a produtos que não atendem a esses atributos; e

c) utilizem línguas estrangeiras para mascarar características: mesmo quando em língua estrangeira, palavras ou expressões que induzam o consumidor a erro quanto às características do produto ou serviço também são vedadas, como, por exemplo, marca que use o termo "organic" para produtos que não sejam reconhecidos como orgânicos por normas aplicáveis.

Segundo Barbosa (2003), o requisito de veracidade para a registrabilidade de um sinal marcário é essencialmente vinculado à proteção do consumidor e à integridade do mercado. Para que uma marca seja considerada registrável, ela não pode ser suscetível de causar erro, dúvida ou confusão em relação às características do produto ou serviço que identifica. Isso significa que o sinal não deve induzir o público a interpretações equivocadas sobre origem, qualidade, natureza ou quaisquer outros atributos essenciais.

Diante do exposto, observa-se que o princípio da veracidade desempenha um papel central no exame de registrabilidade de uma marca, garantindo que os sinais propostos sejam consistentes com as características reais do produto ou serviço que representam. Esse princípio avalia a correspondência entre a marca e a sua origem, procedência, natureza, qualidade e utilidade, assegurando que ela não induza o consumidor a erro.

A verificação da veracidade é essencial para proteger o consumidor, evitando que ele seja enganado por informações ou representações falsas, seja sobre o fabricante, o local de origem, a composição ou os benefícios associados ao produto ou serviço. Além disso, essa análise fortalece a confiança no mercado, impedindo práticas enganosas que possam comprometer a concorrência leal.

É imprescindível que o exame de veracidade seja conduzido com rigor e profundidade, verificando a consistência de todas as informações apresentadas pelo titular da marca. Esse cuidado não só previne indeferimentos no processo de registro, mas também reduz riscos de litígios futuros, fortalecendo a segurança jurídica e a confiança nas relações comerciais.

Portanto, o princípio da veracidade não apenas valida o sinal como marca, mas também desempenha uma função essencial na manutenção de um mercado transparente e ético.

A Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa (INPI, 2021d) determina que “é irregistrável como marca o termo derivativo de indicação geográfica que induza a percepção de estabelecimento comercial, por configurar falsa indicação quanto à qualidade do produto/serviço assinalado”. Essa diretriz do INPI protege não apenas os direitos associados às indicações geográficas, mas também a transparência e a confiança no sistema marcário. Ela reforça a necessidade de que marcas respeitem a autenticidade e a origem dos produtos que representam, garantindo que os consumidores tenham acesso a informações corretas e que os legítimos titulares de IGs sejam preservados.

3.1.4. Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário

O princípio da disponibilidade do sinal marcário encontra amparo legal nos arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, 125 e 126 da LPI ²⁸ (BRASIL, 1996), que estabelecem as condições para que um sinal

²⁸ Art. 124 – “Não são registráveis como marca: [...] IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

[...] IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

[...] XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

[...] XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

possa ser registrado como marca, garantindo sua exclusividade ao titular sem infringir direitos de terceiros. Esse princípio assegura que o sinal esteja livre de uso ou registro prévio por terceiros e atua como uma salvaguarda no sistema marcário brasileiro, prevenindo a coexistência de sinais conflitantes e assegurando a estabilidade jurídica no registro e uso de marcas.

Para ser considerada registrável, uma marca deve atender a critérios fundamentais, como veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade, conforme destacado por Schmidt (2019), os quais asseguram que o sinal cumpre sua função básica de individualizar produtos ou serviços no mercado, garantindo tanto a proteção ao consumidor quanto a segurança jurídica do titular. O supramencionado autor também enfatiza que a indisponibilidade de uma marca está intrinsecamente ligada à ausência de distintividade, quando analisada no contexto concreto: em caráter elucidativo, um sinal que reproduz ou imita outro, já registrado ou amplamente utilizado por um concorrente, não possui a capacidade de diferenciar os produtos ou serviços de forma eficaz. Nesse caso, o sinal perde sua aptidão distintiva, comprometendo sua função marcária essencial e inviabilizando seu registro.

A veracidade e a liceidade complementam esses requisitos, assegurando que a marca não induza o consumidor a erro nem infrinja normas legais ou éticas. Já a disponibilidade refere-se à necessidade de o sinal estar livre de uso ou registro prévio por terceiros, o que reforça a importância de análises criteriosas de anterioridade. Assim, a avaliação desses critérios antes do depósito é crucial para prever e evitar indeferimentos, conflitos marcários e possíveis disputas judiciais. Eles constituem a base para que a marca possa ser registrada de forma legítima e

[...] 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;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

[...] XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

[...] XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

Art. 125 – “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

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

eficaz, assegurando exclusividade ao titular e promovendo um ambiente de concorrência leal.

Já a disponibilidade, condição na qual se verifica se o requerido sinal já não foi apropriado por terceiro para identificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim ao pretendido, além da avaliação de anterioridade de pedidos e registros de marcas anteriores, não pode deixar de verificar a anterioridade de outros sinais distintivos e direitos de terceiros que possam impedir a apropriação com exclusividade do sinal marcário por quem o deseje (MORO, 2022, p.75).

A condição de disponibilidade estabelece que, para que um sinal seja apropriado como marca, ele deve estar livre de uso ou registro por terceiros, assegurando exclusividade ao titular. Essa disponibilidade é um requisito essencial, pois visa evitar conflitos no mercado e proteger tanto os consumidores quanto os agentes econômicos.

A apuração do risco de confusão ou associação indevida entre marcas exige uma análise minuciosa de dois aspectos principais:

1. Possibilidade de colidência entre os sinais: Aqui, avaliam-se semelhanças gráficas, fonéticas e conceituais entre os sinais envolvidos, considerando como eles são percebidos pelo público. Marcas que gerem uma impressão geral similar podem ser consideradas conflitantes, mesmo que não sejam idênticas.
2. Afinidade mercadológica: Esse exame analisa a relação entre os produtos ou serviços identificados pelas marcas, verificando se pertencem a segmentos ou mercados correlatos. A afinidade aumenta a probabilidade de confusão, já que consumidores podem associar erroneamente um produto ou serviço a outro devido à proximidade de suas finalidades ou públicos.

Esses critérios de comparação são aplicados para determinar se as marcas podem coexistir de maneira pacífica ou se a convivência resultaria em prejuízo ao titular da marca anterior e confusão para o consumidor. Assim, a análise de disponibilidade vai além de identificar sinais idênticos, abrangendo também a avaliação de semelhanças e do contexto mercadológico em que as marcas atuam, garantindo um sistema marcário equilibrado e funcional.

A análise da possibilidade de colidência entre sinais, conforme descrita no Manual de Marcas (INPI, 2024a), abrange uma avaliação dos aspectos gráfico,

fonético e ideológico das marcas em comparação. O objetivo principal é verificar se as semelhanças existentes entre os sinais são capazes de gerar confusão ou associação indevida no mercado, comprometendo a distinção entre os produtos ou serviços oferecidos.

Essa abordagem baseia-se na percepção do consumidor médio, que identifica uma marca como um todo, considerando a impressão geral transmitida pelo conjunto marcário, e não apenas por elementos isolados. Por isso, aspectos como o design visual, a sonoridade do nome e a mensagem conceitual ou ideológica transmitida pela marca são analisados em sua totalidade.

Além disso, essa análise reconhece que pequenas diferenças entre sinais podem não ser suficientes para evitar confusões, especialmente quando os produtos ou serviços relacionados possuem afinidade mercadológica. Dessa forma, ao avaliar o conjunto marcário, leva-se em consideração o contexto em que a marca será utilizada, o segmento de mercado e o público-alvo.

Essa metodologia permite uma análise criteriosa e consistente, garantindo que apenas marcas com identidade suficientemente distinta possam coexistir no mercado, protegendo os interesses dos consumidores e evitando conflitos jurídicos entre titulares. Assim, o processo reforça a segurança jurídica e a confiança no sistema marcário como um todo.

A análise dos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos desempenha um papel central na verificação da possibilidade de colidência entre marcas, sendo considerada, segundo o Manual de Marcas (INPI, 2024a), uma das etapas mais importantes para a determinação do requisito de disponibilidade.

Aspectos Gráficos: referem-se aos elementos visuais que compõem a marca, como imagens, combinações de cores, formas geométricas, palavras, frases, desenhos, etiquetas ou qualquer outro recurso que seja percebido visualmente. No caso de sinais nominativos, a análise gráfica se concentra na sequência de letras, estrutura das palavras ou frases e até mesmo no número de elementos, pois tais fatores podem influenciar diretamente a percepção do consumidor.

A similaridade gráfica é particularmente relevante quando sinais apresentam elementos repetidos ou estruturados de forma semelhante, já que podem induzir o consumidor a acreditar que pertencem à mesma origem comercial. Esse risco é amplificado em mercados onde a percepção visual é predominante, como em embalagens ou anúncios publicitários.

Relevância da Análise de Colidência: a análise de similaridade gráfica tem especial peso em sinais nominativos porque, embora não contenham elementos figurativos, as características das palavras utilizadas podem gerar confusão. Por exemplo, nomes com sequências similares de letras ou palavras com construções análogas podem ser confundidos com marcas preexistentes, comprometendo a função distintiva da marca.

A consideração dos aspectos gráficos, combinada com os aspectos fonéticos e ideológicos, visa evitar tanto a confusão direta (quando o consumidor acredita que está adquirindo um produto de outra marca) quanto a associação indevida (quando o consumidor supõe erroneamente que as marcas estão conectadas). Essa abordagem integrada garante que o sinal analisado não apenas seja visualmente distinto, mas também transmita uma identidade única no mercado, essencial para a exclusividade do titular e a proteção dos consumidores.

O campo fonético refere-se à forma verbal e sonora dos sinais marcários, ou seja, como os sinais são pronunciados e percebidos oralmente pelos consumidores. Esse aspecto é particularmente relevante, pois a similaridade sonora pode gerar confusão no mercado, especialmente em situações em que a marca é referida verbalmente, como em conversas, propagandas ou atendimentos telefônicos.

Em relação aos critérios de análise fonética, o Manual de Marcas (INPI, 2024a), considera:

a) sequência de sílabas: a ordem e combinação das sílabas em palavras ou frases são comparadas para identificar sons semelhantes que possam induzir confusão;

b) entonação: a forma como as palavras são pronunciadas, incluindo acentos e inflexões que influenciam a percepção do som;

c) ritmo das frases ou expressões: o padrão de cadência na pronúncia de frases ou palavras compostas também é avaliado, pois ritmos similares podem sugerir uma conexão indevida entre marcas.

Esses critérios são aplicados de forma ampla, observando como o sinal será percebido no uso cotidiano pelo consumidor médio. Pequenas diferenças gráficas, como variações na grafia, podem não ser suficientes para evitar confusão se a pronúncia for similar, especialmente em marcas nominativas.

Em relação à relevância da análise fonética, esta é se faz crucial para identificar sinais que, embora visualmente distintos, possuem pronúncias similares

ou quase idênticas. Essa semelhança sonora pode levar ao equívoco no reconhecimento de marcas, comprometendo sua função distintiva e gerando impactos comerciais e jurídicos.

Portanto, a análise fonética, junto com os aspectos gráficos e ideológicos, desempenha um papel essencial na determinação de colidências entre marcas, garantindo que sinais semelhantes não causem confusão ou associação indevida no mercado, promovendo um ambiente de concorrência justa e clara.

O aspecto ideológico no exame de marcas refere-se às ideias ou conceitos que o sinal é capaz de evocar, considerando se ele gera uma associação intelectual semelhante ou idêntica a marcas já existentes. Esse campo vai além da aparência visual ou do som da marca, focando na mensagem ou significado transmitido ao público-alvo.

No tocante aos critérios de análise ideológica, esta investiga, de acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2024a):

Conceito evocado pelo sinal: examina se a ideia transmitida pelo sinal, seja ela literal, metafórica ou simbólica, guarda semelhanças com marcas já registradas ou amplamente reconhecidas.

Impressão geral no público-alvo: considera como os consumidores percebem o conceito, avaliando se ele pode levar a uma associação errônea ou confusão quanto à origem dos produtos ou serviços.

Reprodução de mensagens similares: verifica se o sinal reproduz ou imita uma ideia ou narrativa central já identificada com outra marca, mesmo que não haja semelhanças gráficas ou fonéticas.

Em relação à relevância do aspecto ideológico, sua análise é especialmente importante em casos onde o conceito ou a ideia central de uma marca é um elemento distintivo chave. Mesmo que sinais gráficos ou fonéticos sejam diferentes, a evocação de ideias idênticas pode induzir o público a acreditar que os produtos ou serviços pertencem ao mesmo titular ou têm algum tipo de relação comercial.

Por exemplo, marcas que compartilhem conceitos como luxo, sustentabilidade ou inovação de maneira altamente similar podem criar uma sobreposição ideológica que afeta a percepção do consumidor. Essa confusão, por sua vez, compromete a exclusividade da marca e pode prejudicar o equilíbrio do mercado.

Portanto, o exame do aspecto ideológico é essencial para garantir que cada marca tenha uma identidade única, protegendo não apenas os interesses dos titulares, mas também a clareza e confiança do público no sistema marcário.

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) destaca a pesquisa de afinidade mercadológica como um exame essencial na análise do requisito de disponibilidade. Esse processo avalia a relação ou o grau de semelhança entre os produtos ou serviços identificados pelas marcas em confronto, com o objetivo de determinar se a coexistência dos sinais no mercado pode causar confusão ou associação indevida no público consumidor.

Nos critérios da pesquisa de afinidade mercadológica são considerados diversos fatores, tais como:

Finalidade e uso dos produtos ou serviços: verifica se os itens têm funções semelhantes ou complementares, o que pode levar os consumidores a associá-los equivocadamente a uma mesma origem comercial.

Canal de distribuição: avalia se os produtos ou serviços compartilham os mesmos pontos de venda ou canais de comercialização, como lojas físicas ou plataformas online, aumentando o risco de confusão.

Público-alvo: examina se os sinais se destinam ao mesmo segmento de consumidores ou se possuem públicos distintos, influenciando a percepção do mercado.

Posicionamento no mercado: considera como os produtos ou serviços são apresentados, incluindo embalagens, preços e estratégias de marketing, para determinar se há semelhança na forma de atingir o público.

A afinidade mercadológica é fundamental porque, mesmo quando os sinais em análise possuem diferenças gráficas, fonéticas ou ideológicas, uma relação estreita entre os produtos ou serviços pode gerar confusão. Por exemplo, marcas com nomes ou conceitos semelhantes em segmentos relacionados, como alimentos e bebidas, têm maior probabilidade de criar associações indevidas no consumidor.

Esse exame não apenas protege os direitos de exclusividade do titular da marca, mas também preserva a confiança do consumidor no sistema de identificação comercial, evitando mal-entendidos sobre a origem de produtos ou serviços. Assim, a pesquisa de afinidade mercadológica é uma etapa indispensável para assegurar que as marcas possam coexistir de maneira clara e harmônica no mercado.

Colombo (2019, p.67) afirma que a essência de uma marca não está necessariamente na sua originalidade como criação inédita, mas na sua disponibilidade no momento do registro. Isso significa que, para ser passível de apropriação, o sinal não precisa ser completamente novo no sentido de nunca ter sido utilizado, mas sim ser novo no contexto em que está sendo analisado. Em outras palavras, a marca deve estar livre de conflitos ou registros prévios que impeçam sua exclusividade.

A novidade exigida na análise de mérito pelo INPI refere-se à inexistência de marcas idênticas ou suficientemente semelhantes no momento do depósito, em relação aos mesmos produtos ou serviços. Assim, o que se busca é garantir que a marca proposta esteja disponível para uso e registro, evitando confusões ou colisões com direitos anteriormente adquiridos.

Esse entendimento permite que sinais já existentes no vocabulário, no mercado ou até em contextos culturais possam ser apropriados como marca, desde que cumpram os requisitos de distintividade e disponibilidade no momento de sua análise. Dessa forma, o foco recai sobre a capacidade do sinal de funcionar como um elemento identificador exclusivo e apto a distinguir produtos ou serviços de uma origem específica no mercado, promovendo segurança jurídica e equilíbrio competitivo.

Diante do exposto, constata-se que a registrabilidade de uma marca depende diretamente do cumprimento do requisito da disponibilidade. Para que um sinal seja registrado, ele deve estar livre de uso por terceiros, sem colidências com marcas previamente registradas que possam gerar conflitos jurídicos ou mercadológicos.

A análise de colidências e a pesquisa de afinidade mercadológica são etapas cruciais nesse processo. Essas avaliações permitem verificar o grau de semelhança entre sinais e identificar se existe afinidade entre os produtos ou serviços associados, elementos que são determinantes para apurar o risco de confusão ou de associação indevida no mercado.

Ao assegurar que a marca proposta pode coexistir de maneira pacífica com outras já registradas, essas análises protegem tanto os consumidores, evitando enganos quanto à origem dos produtos ou serviços, quanto os titulares, garantindo exclusividade e segurança jurídica. Assim, a disponibilidade e a ausência de conflitos são aspectos indispensáveis para que a marca seja aprovada e efetivamente cumpra sua função distintiva no mercado.

O acompanhamento de processos marcários, cf. o Manual de Marcas (INPI, 2024a), deve ser feito pela leitura da RPI, considerado meio oficial para a divulgação dos despachos da competente autarquia federal. Publicada semanalmente em formato eletrônico, a RPI tem um papel fundamental, pois marca o início da contagem de prazos legais relacionados a pedidos, registros e petições de marcas. Essa periodicidade regular é crucial para assegurar a transparência e o cumprimento das etapas processuais. Além da RPI, o INPI oferece ferramentas adicionais para facilitar o acompanhamento dos processos:

- a) meus pedidos: permite que o usuário selecione processos específicos para monitoramento, recebendo notificações por e-mail sobre movimentações; e
- b) pesquisa na Base de Marcas: disponibiliza informações atualizadas sobre pedidos e registros de marcas, permitindo consultas por número de processo, nome do depositante ou palavra-chave.

É importante ressaltar que, embora essas ferramentas sejam úteis, a RPI permanece como o meio oficial de comunicação, e a consulta regular a ela é essencial para o cumprimento dos prazos legais e o acompanhamento adequado dos processos marcários.

A Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa (INPI, 2021d) apresenta importantes diretrizes interpretativas que refletem a complexidade e a flexibilidade das análises marcárias, buscando equilibrar os direitos dos titulares e os interesses de terceiros no âmbito da propriedade industrial. Entre os destaques, podem ser observados os seguintes entendimentos:

1. Justaposição de elementos evocativos: Marcas que combinam elementos de caráter sugestivo ou evocativo devem aceitar o "ônus da convivência". Isso implica que tais marcas, por apresentarem características com menor grau de distintividade, podem coexistir com sinais similares, desde que essa convivência não gere confusão no mercado. Essa abordagem reconhece que elementos evocativos, em geral, possuem menor exclusividade intrínseca.
2. Análise de colidências com registros internacionais: A coexistência de marcas no mercado internacional é considerada um fator relevante na análise de conflitos marcários. A experiência global de convivência pacífica entre marcas similares pode influenciar decisões no Brasil,

especialmente quando demonstra que o risco de confusão é mitigado por características do mercado ou pelo uso delimitado de cada marca.

3. Uso de nomes artísticos coletivos com título genérico: O registro de marcas compostas por nomes artísticos coletivos que incluem títulos genéricos não exige consentimento dos integrantes ou sucessores do grupo artístico. Essa posição ressalta que o título genérico não configura propriedade individual ou exclusiva, salvo em casos onde o nome adquira distintividade e reconhecimento em favor de determinado titular.
4. Proteção de marcas de alto renome: Embora as marcas de alto renome possuam proteção especial em todas as classes, essa proteção não retroage para atingir direitos previamente adquiridos. No entanto, se houver evidências de intenção de aproveitamento parasitário por parte de terceiros, é possível restringir o uso da marca conflitante. Isso busca evitar práticas que prejudiquem a marca renomada ou induzam o consumidor a erro.

Esses entendimentos reforçam o caráter dinâmico das decisões administrativas do INPI, que busca considerar as particularidades de cada caso, conciliando os direitos de exclusividade com os princípios de concorrência leal e equilíbrio no mercado. Essa abordagem reflete a preocupação em harmonizar as regras locais com tendências e práticas globais de proteção marcária.

Portanto, acreditar que uma busca simples no site do INPI seja suficiente para determinar a viabilidade do registro de uma marca constitui um equívoco significativo. A consulta básica não abrange nuances importantes, como a análise de marcas semelhantes, a identificação de sinais com potencial de confusão, e o exame de possíveis conflitos com registros internacionais ou não diretamente aparentes.

Uma busca de anterioridade refinada, conduzida de forma estratégica e técnica, é indispensável para mapear não apenas marcas idênticas, mas também aquelas que, por semelhança fonética, gráfica ou conceitual, possam gerar dúvidas no momento da análise do pedido. Essa etapa deve ser complementada por uma análise técnica criteriosa, considerando os critérios de distintividade, disponibilidade e adequação ao escopo de produtos ou serviços pretendidos.

Negligenciar esse processo pode resultar em indeferimentos que oneram o solicitante, atrasam estratégias comerciais e expõem a marca a riscos jurídicos. Entre os impactos mais graves está a possibilidade de ações judiciais, como pedidos de abstenção de uso da marca, combinados com demandas de indenização por danos materiais e danos morais *in re ipsa*, decorrentes do uso indevido de marca registrada. Essas ações não apenas geram prejuízos financeiros, mas também comprometem a reputação da empresa envolvida²⁹.

Dessa forma, é essencial tratar o processo de registro marcário com o rigor necessário, confiando em profissionais capacitados para conduzir as buscas e análises, mitigando riscos e garantindo maior segurança jurídica no uso e registro da marca.

3.2. Etapas do registro de marca

Na página eletrônica do INPI (2023c), há um guia básico das etapas do andamento do pedido de registro de marca no Brasil: abaixo, segue o trâmite do depósito até as possibilidades sobrestamento.

²⁹ NEVES, Marcelo Porto. **Desafios do registro de marca no Brasil**: um estudo dos principais fatores para a não concessão durante o período compreendido entre 2018 e 2022. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

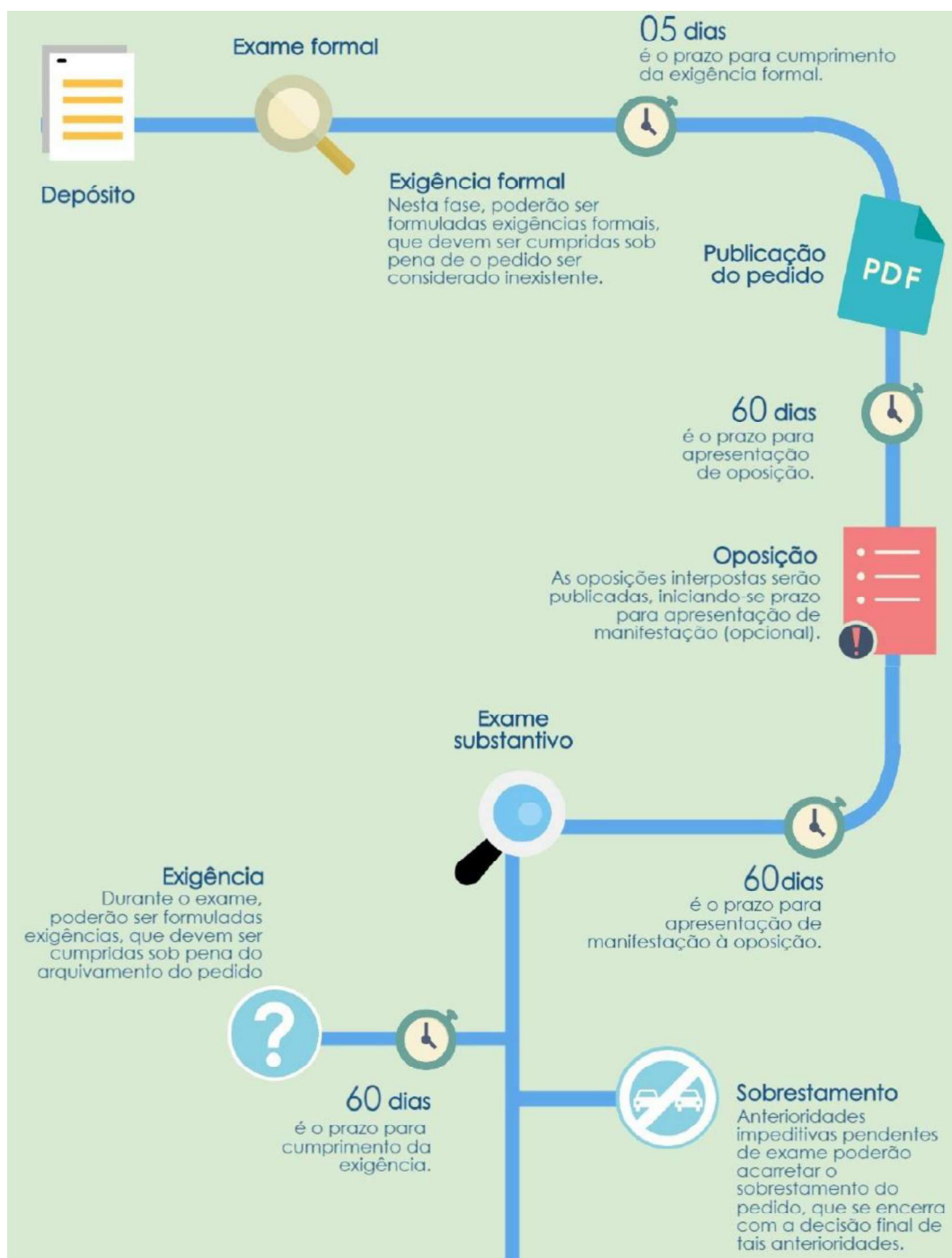


Figura 7 – Etapas do andamento do pedido 1/2
 Fonte: adaptado de INPI (2023c)

Em complemento ao guia básico das etapas do andamento do pedido de registro de marca no Brasil (INPI, 2023c), segue o trâmite do exame de mérito até o registro da marca em vigor:

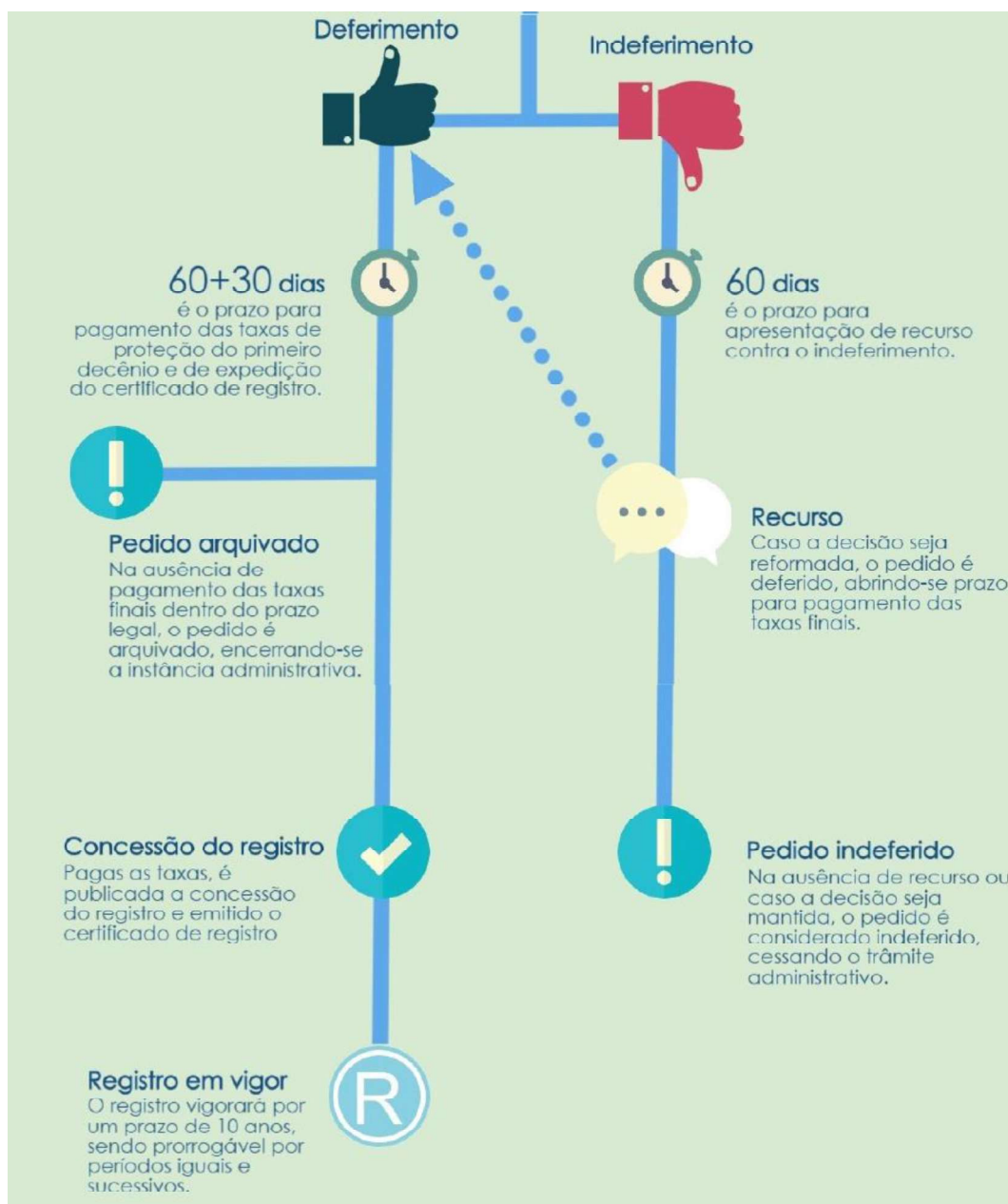


Figura 8 – Etapas do andamento do pedido 2/2
 Fonte: adaptado de INPI (2023c)

Em caráter didático, pode-se resumir as principais etapas do registro de marca no Brasil da seguinte forma:

a) pedido de registro da marca: oficialmente, trata-se da primeira etapa no procedimento de registro de marca no Brasil, que é realizado exclusivamente online na página eletrônica da autarquia federal. Deve-se preencher o formulário próprio após o efetivo pagamento da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU). Importante, ainda, atentar-se que o Brasil adota a Classificação Internacional de Nice para a categorização de produtos e serviços, de modo que a escolha da classe

correta é essencial para que o titular goze dos direitos de uso exclusivo de acordo com seus interesses;

b) publicação na RPI: em média, após 30 (trinta) dias do depósito do pedido de registro, o INPI verifica os requisitos documentais (exame formal ou preliminar), tais como o preenchimento correto do formulário e o pagamento da taxa do pedido de registro, e procede à publicação do pedido e abertura do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição por terceiro interessado. Se apresentada oposição, o INPI publicará despacho para que o titular do depósito apresente, caso queira, sua petição de manifestação;

c) exame de mérito ou substantivo: ultrapassado o prazo de oposição e da manifestação, o processo está apto para o exame de mérito, o que tem ocorrido, em média, após 18 meses (processos que não sofreram oposição) a 27 meses (processos que sofreram oposição). Esse exame consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos: análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário; análise da disponibilidade do sinal marcário; análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal, cf. Art. 25 da Portaria/INPI/PR Nº 08, de 17 de janeiro de 2022 (INPI, 2022). Em seguida, há a publicação do despacho de deferimento ou indeferimento;

d) pagamento de GRU: após o deferimento do pedido de registro, o titular deve efetuar o pagamento da taxa do 1º decênio e expedição do certificado de registro;

e) certificado de registro: após a concessão do pedido de registro da marca, o INPI emite o certificado de registro da marca e abre o prazo de 180 dias para que terceiros, caso queiram, apresentem pedido administrativo de nulidade (PAN), contados da data da concessão.

No entanto, antes do pedido de registro de uma marca, “considerando a crescente dificuldade de se encontrar marcas disponíveis para registro, a solicitação de serviços de busca de anterioridades é altamente recomendável, podendo até mesmo ser considerada essencial e indispensável” (RODRIGUES, 2013, p.37). Tal busca pode ser denominada de várias formas, dentre as quais, pesquisa prévia, análise de registrabilidade, parecer de viabilidade etc. Para fins deste trabalho, consideramos parecer de viabilidade a mais adequada. Trata-se de uma etapa opcional, prévia à formalização do pedido de registro de uma marca, mas

imprescindível para quem busca a devida segurança jurídica. Consiste em um trabalho realizado em 02 (duas) etapas, quais sejam, a primeira, uma busca de anterioridade no banco de dados do INPI com o intuito de identificar possíveis marcas idênticas ou semelhantes nas classes específica e correlatas com especificações idêntica e semelhantes; a segunda, uma análise técnica acerca dos requisitos adotados pela competente autarquia federal em seu exame de mérito, quais sejam: liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade do sinal marcário, em relação aos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, inclusive por meio de buscas de anterioridade e da análise de petições protocoladas perante o INPI, além da pesquisa de afinidade mercadológica a fim de evitar confusão ao consumidor. Essa etapa é fundamental para prever e evitar conflitos, indeferimento do pedido e até mesmo ação judicial de abstenção de uso de marca com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Em síntese, tem-se,



Figura 9 – Principais etapas básicas do registro de marca no Brasil

Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A partir da concessão do registro da marca, este vigorará pelo prazo de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, assim dispõe o Art. 133 da LPI (BRASIL, 1996).

3.3. Hipóteses de nulidade e extinção do registro de marca no Brasil

O Art. 133³⁰ da LPI (BRASIL, 1996) estabelece que a vigência de um registro de marca é condicionada ao pagamento da respectiva taxa de prorrogação a cada decênio. Essa regra é crucial para garantir a continuidade da proteção marcária, mas pode suscitar a interpretação equivocada de que basta o titular efetuar o pagamento da taxa de prorrogação a cada decênio para garantir a continuidade da vigência do registro da marca. Embora o aludido pagamento seja condição primordial, a vigência do registro depende de outros fatores.

Neste capítulo, serão estudadas as hipóteses de nulidade e de extinção de um processo marcário.

3.3.1. Processo Administrativo de Nulidade (PAN)

Apesar de não ser cabível recurso administrativo contra a concessão de um registro de marca, a LPI (BRASIL, 1996), em seus Arts. 165 a 172, estabelece o PAN como um instrumento jurídico para requerer a nulidade de um registro concedido com infringência do disposto na LPI (SILVEIRA, 2018).

O PAN é uma ferramenta essencial dentro do sistema marcário brasileiro, permitindo que terceiros ou a própria administração revisem registros concedidos pelo INPI que estejam em desacordo com a LPI (BRASIL, 1996). Abaixo, seguem as principais características do processo:

Barbosa (2017c) explica que o início do PAN poderá ser *ex officio* pelo INPI ou mediante solicitação de pessoa com legítimo interesse mediante peticionamento. Estando conforme o pedido de instauração de PAN, será o titular do registro notificado através de publicação do despacho para se manifestar no prazo comum, contando da data da referida publicação.

De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2024a), o PAN poderá ser instaurado de ofício ou através solicitação de pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data da expedição do certificado de registro (data de publicação da concessão do registro na RPI). Conforme disposto

³⁰ Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

no Art. 170 da LPI (BRASIL, 1996), o titular será intimado e poderá se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

O PAN deve demonstrar que o registro foi concedido em desacordo com os requisitos legais. O titular da marca questionada será notificado para apresentar sua defesa. O INPI analisará os argumentos das partes e decidirá com base na legislação aplicável.

Em relação à importância da notificação do PAN, tem-se:

a) direito ao contraditório e ampla defesa: a notificação garante que o titular da marca tenha a oportunidade de se manifestar e apresentar argumentos em sua defesa, assegurando a lisura e justiça do procedimento; e

b) transparência processual: a publicação do despacho na RPI torna o processo público e acessível a todas as partes interessadas, promovendo a transparência no sistema marcário.

Os efeitos do PAN podem ser:

a) nulidade total ou parcial: a marca pode ser declarada nula em sua totalidade ou apenas em relação a determinados produtos ou serviços para os quais foi registrada;

b) efeito *ex tunc*: a nulidade, se declarada, retroage à data do registro, invalidando todos os efeitos jurídicos que tenham decorrido da concessão; e

c) continuidade da exclusividade: caso o PAN seja improcedente, o titular mantém a exclusividade sobre a marca sem alterações.

O PAN tem sua relevância no sistema marcário definido pelos seguintes fatores:

a) proteção ao mercado: o PAN atua como uma salvaguarda contra concessões indevidas que possam prejudicar a concorrência leal e a funcionalidade do sistema marcário;

b) respeito à legislação: assegura que apenas marcas que atendam rigorosamente aos requisitos legais permaneçam registradas; e

c) direito de defesa: garante o contraditório e a ampla defesa tanto para o titular da marca quanto para terceiros interessados.

Em conclusão, o PAN é um mecanismo essencial para corrigir falhas no sistema de registro de marcas, permitindo que o INPI revise decisões inadequadas. Conforme Silveira (2018), essa possibilidade reforça a credibilidade do sistema

marcário brasileiro, assegurando que os registros concedidos estejam plenamente em conformidade com a LPI (BRASIL, 1996).

Diferente do pedido de caducidade, no qual caso o titular da marca não apresente defesa com a devida comprovação de uso daquela nos últimos 5 (cinco) anos, necessariamente o INPI publicará despacho da extinção da marca, pois o examinador da autarquia se atém à comprovação do uso exclusivamente protocolada no processo, no PAN, caso o titular não apresente defesa, ainda assim, o INPI avaliará se assiste razão ao pleito.

Importante frisar que, conforme informado no item 1.4.3 supra, o Parecer nº. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (INPI, 2021a), publicado na RPI 2652 de 03 de novembro de 2021, determina que também é possível a postulação do direito de usuário anterior (ou direito de precedência) através do PAN.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI (2024a), ao protocolar uma petição de PAN, é imprescindível especificar as classes para as quais a nulidade é solicitada, bem como apresentar as razões que fundamentam o pedido para cada uma dessas classes. O valor da taxa referente à petição de nulidade administrativa de registro de marca é calculado com base na quantidade de classes envolvidas no requerimento.

Portanto, ao preparar a petição de PAN, é fundamental:

- a) especificar claramente as classes: indicar precisamente as classes de produtos ou serviços para as quais a nulidade é requerida;
- b) apresentar justificativas detalhadas: fornecer argumentos e evidências que sustentem o pedido de nulidade para cada classe mencionada; e
- c) calcular corretamente as taxas: considerar o valor base da petição e adicionar o montante correspondente a cada classe adicional, conforme estabelecido na Tabela de Retribuições do INPI.

O PAN será objeto de exame e decisão. Existem orientações normativas que são expedidas pelo INPI, e que norteiam o exame da matéria, orientações estas pontuadas no Manual de Marcas (INPI, 2024a):

- a) Resoluções, Portarias e Pareceres Normativos: atos expedidos pelo Presidente do INPI que estabelecem normas e procedimentos aplicáveis ao exame de marcas e processos administrativos de nulidade. Esses documentos definem critérios e orientações para a análise técnica e jurídica dos casos;

b) pareceres Orientadores da Procuradoria do INPI: análises jurídicas elaboradas pela Procuradoria do INPI que fornecem interpretações sobre a legislação de propriedade industrial, auxiliando na uniformização do entendimento e aplicação das normas durante o exame dos processos; e

c) jurisprudência administrativa da Segunda Instância do INPI: decisões proferidas em segunda instância administrativa que estabelecem precedentes e orientam a interpretação de casos similares, contribuindo para a consistência e previsibilidade das decisões futuras.

Esses instrumentos normativos e orientadores são fundamentais para assegurar a uniformidade, transparência e legalidade nas decisões relativas aos processos de nulidade de marcas, garantindo que o exame seja conduzido de acordo com os princípios estabelecidos e as melhores práticas adotadas pelo INPI.

Barbosa (2017c) expõe que após a conclusão do PAN será publicado despacho, situação em que será determinado se o registro será mantido ou declarado nulo, total ou parcial: a decisão proferida no PAN encerrará a instância administrativa do feito.

Se porventura o requerente pretender desistir do PAN, o Manual de Marcas (INPI, 2024a) pontua que a desistência fica condicionada à verificação da procedência da eventual denúncia de irregularidade do ato de concessão de registro constante do seu requerimento. Ou seja, deve ocorrer o exame dos vícios apontados no requerimento de nulidade antes de ser homologada a desistência. Somente após essa análise, e se não restar caracterizada a infringência às disposições legais no ato impugnado, é que será homologada a desistência do procedimento instaurado.

3.3.2. Extinção do registro marcário

A LPI (BRASIL, 1996), em seu Art. 142³¹, prevê as hipóteses em que o registro de uma marca pode ser extinto, elencando diferentes situações que refletem a perda de vigência ou de validade do registro. Essas hipóteses visam garantir que

³¹ Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

o sistema marcário se mantenha funcional, promovendo o uso efetivo das marcas e protegendo o mercado de registros obsoletos ou em desuso.

Os casos de extinção de registro de marca, cf. o artigo supra, podem se dar:

a) pela expiração do prazo de vigência: o registro de marca possui validade de 10 anos a partir da concessão e pode ser prorrogado indefinidamente, conforme o Art. 133 da LPI (BRASIL, 1996). Caso o titular não solicite a prorrogação dentro dos prazos estipulados (seis meses antes do vencimento ou seis meses após com multa), o registro será extinto automaticamente por expiração do prazo;

b) pela renúncia total ou parcial: o titular pode, a qualquer momento, renunciar ao registro, seja de forma total, extinguindo completamente o pedido, ou de forma parcial, em relação a determinados produtos ou serviços por ela assinalados. A renúncia deve ser formalizada perante o INPI e não afeta os direitos já exercidos antes da extinção. Após a renúncia, a marca é considerada extinta, e o sinal pode ser disponibilizado para outros interessados. No caso de haver cotitulares no registro, todos devem concordar com a renúncia para que ela seja aceita. A renúncia parcial, abrangendo apenas alguns produtos ou serviços, também é possível, desde que especificada na solicitação ao INPI;

c) pela caducidade, conforme Art. 143³² da legislação supra. Quando a marca não é utilizada por um período igual ou maior a 5 (cinco) anos, qualquer interessado pode requerer que o INPI proceda à extinção do registro de marca (SCHMIDT, 2019). Nessa situação, caso o titular não consiga comprovar o uso efetivo da marca ou a existência de justificativas plausíveis para a ausência de uso, o registro será extinto por caducidade, permitindo que outros possam solicitar o registro do sinal. De acordo com o Manual de Marcas (INPI, 2024a) e a LPI (BRASIL, 1996), precisa existir o legítimo interesse do requerente, uma vez que a caducidade não é automática e nem pode ser implementada de ofício pelo INPI. Para Schmidt (2019, p.317), “o interesse em requerer a caducidade de registro

³² Art. 143 – “Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º - Não haverá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas

§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar o desuso por razões legítimas”.

alheio precisa ser legítimo. Isso significa que a caducidade não pode favorecer a usurpação da marca por alguém imbuído de má-fé”;

d) pela inobservância do disposto no Art. 217³³ da LPI (BRASIL, 1996): “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”.

Em síntese, a extinção do registro de marca implica na possibilidade de um terceiro obter o registro de marca idêntica ou semelhante e exigir a cessação do seu uso por todos os demais, inclusive pelo anterior titular do direito de uso exclusivo. Esse processo é importante para o equilíbrio do mercado, pois evita que sinais registrados sem uso ou concedidos indevidamente permaneçam monopolizados. No caso de marcas extintas por caducidade ou falta de renovação, o sinal pode ser utilizado por novos titulares, o que incentiva a concorrência e a inovação. A extinção do registro de marca no Brasil é um processo que visa garantir que o sistema de marcas seja utilizado de maneira eficaz, justa e transparente. A legislação busca impedir o uso abusivo ou ocioso das marcas, promovendo um ambiente onde apenas sinais efetivamente usados e que atendem aos requisitos legais possam ser registrados e que tenham sua vigência prorrogada. Dessa forma, a extinção do registro de marca assegura a integridade do sistema de propriedade intelectual, incentivando o uso produtivo dos sinais distintivos e beneficiando o mercado e os consumidores.

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) define as condições para a caracterização do legítimo interesse – condição indispensável para que terceiros possam questionar a validade ou a continuidade de uma marca registrada – em processos relacionados a marcas, especialmente em casos que envolvem pedidos de caducidade. As condições enumeradas pelo INPI abrangem diferentes situações que estabelecem uma conexão direta entre o requerente e o objeto da disputa. São condições para caracterização do legítimo interesse:

a) registro ou pedido de registro de marca idêntica ou semelhante: o requerente possui um registro ou está em processo de registro de uma marca

³³ Art. 217 – “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”.

idêntica ou semelhante, destinada a produtos ou serviços que sejam idênticos, semelhantes ou afins àqueles assinalados pela marca questionada;

b) registro ou pedido de registro de Indicação Geográfica (IG), marca de alto renome ou desenho industrial reproduzido pela marca caducanda: o requerente tem direitos sobre sinais ou registros específicos, como indicações geográficas ou marcas de alto renome, que foram reproduzidos ou indevidamente utilizados pela marca objeto do pedido de caducidade;

c) direito de personalidade: a marca questionada reproduz ou imita elementos vinculados ao nome, imagem, assinatura ou outros atributos da personalidade do requerente, sem a devida autorização;

d) direitos autorais: a marca em questão utiliza criações protegidas por direitos autorais pertencentes ao requerente, como obras literárias, musicais ou artísticas; e

e) outros direitos vinculados ao segmento mercadológico: o requerente demonstra interesse legítimo ao atuar no mesmo segmento mercadológico da marca caducanda ou em áreas afins, evidenciando que o registro inativo ou irregular prejudica sua atuação no mercado.

A caracterização do legítimo interesse assegura que os pedidos de caducidade ou disputas de marca não sejam feitos de forma abusiva ou sem justificativa, protegendo o sistema marcário de litígios infundados. Esses critérios fornecem parâmetros objetivos que conectam o requerente ao objeto do pedido, promovendo um equilíbrio entre os direitos dos titulares e os interesses legítimos de terceiros.

Os casos de extinção da vigência do processo marcário têm os seguintes impactos no sistema marcário:

a) proteção do mercado: evita que marcas em desuso ou registradas de forma irregular prejudiquem a concorrência ou a inovação no mercado;

b) garantia de direitos: resguarda os direitos de personalidade, autorais e de propriedade industrial, assegurando que sinais protegidos sejam utilizados de forma ética e legal; e

c) fortalecimento do sistema jurídico: promove um ambiente mais justo e transparente, reduzindo a possibilidade de litígios infundados e aumentando a credibilidade do sistema marcário brasileiro.

Essas condições reforçam a necessidade de alinhar o uso de marcas registradas com os princípios de legitimidade, uso efetivo e respeito aos direitos de terceiros, garantindo que o sistema marcário funcione de forma equilibrada e eficiente.

O Manual de Marcas (INPI, 2024a) estabelece, além das condições para a caracterização do legítimo interesse, as circunstâncias em que um pedido de caducidade de marca não será admitido, bem como os critérios para avaliar justificativas de desuso. Essas disposições têm como objetivo assegurar um equilíbrio entre o uso efetivo das marcas e a proteção dos titulares contra pedidos indevidos ou mal fundamentados.

São casos em que a caducidade não será admitida:

a) prazo insuficiente: a caducidade não pode ser requerida se, na data do pedido, não tiverem decorrido pelo menos 5 (cinco) anos desde a concessão do registro da marca. Esse prazo é necessário para que o titular tenha oportunidade de introduzir a marca no mercado;

b) uso ou justificativa de desuso previamente comprovados: se, em processo anterior, o uso da marca já tiver sido comprovado ou o desuso justificado por razões legítimas, e essa decisão tiver sido proferida há menos de 5 (cinco) anos, um novo pedido de caducidade não será admitido; e

c) ausência de comprovação de pagamento: o pedido de caducidade deve ser acompanhado do comprovante do pagamento da taxa correspondente. A ausência desse comprovante inviabiliza a tramitação do requerimento.

No que concerne as razões justificantes para o desuso da marca, o Manual de marcas (INPI, 2024a) entende que caso fique comprovado que há justificativa de desuso da marca por razões legítimas referentes há pelo menos metade do período investigado, a caducidade será afastada. Por outro lado, se ficar comprovado que há justificativa de desuso da marca por razões legítimas, porém referentes a menos da metade do período investigado, o titular deverá apresentar evidências de sérias e efetivas providências para a retomada ou o início do uso da marca, tais como: contratos de distribuição, material publicitário relativo ao lançamento de produtos e serviços, nota fiscal de compra de matéria-prima/insumos, maquinário ou etiquetas de produtos, entre outros.

Versa o Art. 146, LPI (BRASIL, 1996) que que tanto a decisão que declara quanto a que denega a caducidade de uma marca pode ser objeto de recurso

administrativo. Essa previsão assegura às partes interessadas o direito de contestar ou revisar a decisão emitida em primeira instância administrativa, promovendo o princípio do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo marcário.

a) decisão que declara a caducidade: quando a decisão administrativa do INPI declara a caducidade de uma marca, o titular pode recorrer, apresentando novos elementos ou argumentos que demonstrem o uso efetivo da marca ou a justificativa legítima para seu desuso;

b) decisão que denega a caducidade: caso o pedido de caducidade seja negado, o requerente (terceiro interessado) pode recorrer, apresentando argumentos ou provas adicionais que sustentem a alegação de que a marca não está sendo usada e não há justificativa válida para o desuso.

Essas disposições buscam proteger o sistema marcário contra abusos, ao mesmo tempo em que permitem aos titulares de marcas legítimas justificar situações excepcionais. Ao exigir comprovações detalhadas de uso ou justificativa de desuso, o INPI promove um sistema equilibrado, onde marcas registradas só permanecem protegidas se realmente forem usadas ou se houver motivos claros e legítimos para o desuso.

Em resumo, as regras relativas à caducidade refletem a necessidade de estimular o uso efetivo das marcas, garantindo que apenas sinais ativos e utilizados permaneçam protegidos no sistema marcário, com as seguintes consequências:

a) para os titulares: incentiva o uso efetivo da marca e a preservação de evidências documentais relacionadas ao uso ou planejamento de mercado;

b) para o mercado: impede que marcas ociosas ocupem espaço e bloqueiem registros de novos sinais, promovendo um ambiente competitivo mais saudável; e

c) para o INPI: estabelece parâmetros claros para decisões administrativas, aumentando a eficiência e a previsibilidade do processo.

O Art. 146 reflete a preocupação da LPI (BRASIL, 1996) em assegurar a efetividade do sistema marcário, permitindo que todas as partes envolvidas tenham a oportunidade de contestar decisões que possam impactar significativamente seus direitos ou interesses. Esse recurso funciona como uma ferramenta essencial para garantir decisões mais justas e embasadas no âmbito administrativo, antes de um eventual recurso ao Poder Judiciário.

O Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos (IDS) (2013) ressalta a importância do recurso administrativo em processos de caducidade

de marca, considerando a gravidade dos seus efeitos. Segundo o IDS, o despacho que defere a caducidade deve ser passível de recurso com eficácia suspensiva, garantindo não apenas o reexame da questão pela instância superior administrativa, mas também a manutenção plena da vigência do título até que haja uma decisão final e definitiva sobre o caso.

A eficácia suspensiva do recurso administrativo em casos de caducidade busca proteger o titular da marca contra efeitos imediatos e irreversíveis que poderiam surgir de uma decisão desfavorável em primeira instância. Isso garante:

a) plena vigência do título: durante a tramitação do recurso, a marca mantém sua validade e exclusividade, permitindo que o titular continue utilizando-a no mercado;

b) prevenção de danos comerciais: a suspensão dos efeitos da decisão inicial protege o titular de eventuais prejuízos financeiros ou comerciais que poderiam resultar de um indeferimento precoce; e

c) respeito ao contraditório e à ampla defesa: permite ao titular apresentar novas provas ou argumentos antes que a decisão final seja implementada.

O IDS também destaca que a caducidade não produz efeitos *ex tunc* (retroativos), mas sim *ex nunc*, ou seja, seus efeitos operam a partir da data da decisão final que declara a caducidade e que “a sua decretação não atinge pretensões que a precedam, notadamente aquelas que digam respeito a perdas e danos devidas por emprego desautorizado enquanto vigente o registro” (2013, p.356). Isso significa que:

a) a validade do registro é preservada até a declaração da caducidade: qualquer uso, direito ou ato praticado com base no registro permanece legítimo até a decisão final; e

b) segurança jurídica para terceiros: a proteção conferida pela marca continua válida até o trânsito em julgado da decisão, assegurando um ambiente jurídico estável e previsível.

Em suma, em todas as situações de extinção, inclusive no caso de caducidade, a extinção não terá efeito retroativo e o uso indevido que tiver sido feito durante a vigência do registro sujeitará o infrator às consequências da contrafação (SCHMIDT, 2013).

A Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa (INPI, 2021d) consolidou diversos entendimentos sobre o tema da caducidade de registro de

marca, fornecendo diretrizes importantes para a análise desses casos. Dentre os posicionamentos, destacam-se os seguintes:

a) “a existência de ação de nulidade de registro em curso durante o período de investigação da caducidade configura razão legítima para o desuso da marca” (INPI, 2021d). O desuso da marca enquanto pendente uma ação de nulidade é justificado, pois o titular pode aguardar a decisão judicial ou administrativa para definir o destino do registro. Essa medida evita que o titular seja penalizado pela falta de uso durante um período de incerteza jurídica;

b) “é válido o documento fiscal contendo a marca, em qualquer posição, para fins de comprovação de uso de marca em caducidade, desde que não haja indício de que o produto/serviço possua origem diversa” (INPI, 2021d). Esse entendimento flexibiliza os critérios de comprovação de uso, reconhecendo que a posição da marca em notas fiscais ou documentos similares não é determinante, desde que o vínculo entre o sinal e o produto ou serviço esteja claro. Essa abordagem promove maior segurança jurídica para os titulares; e

c) “a massa falida possui legítimo interesse para requerer caducidade desde que regularmente representada pelo síndico” (INPI, 2021d). Esse entendimento permite que a massa falida, enquanto parte interessada, proteja seus interesses no mercado, buscando a liberação de marcas inativas para novos registros ou operações que possam beneficiar o processo de recuperação dos ativos da falência.

Os entendimentos destacados têm grande impacto na aplicação prática do instituto da caducidade:

a) proteção do titular: a justificativa do desuso por razões legítimas, como ações judiciais em curso, demonstra um equilíbrio entre o incentivo ao uso efetivo da marca e o reconhecimento de situações excepcionais que justifiquem o desuso;

b) facilidade na comprovação de uso: a flexibilização quanto à posição da marca em documentos fiscais reduz a rigidez burocrática e amplia os meios de comprovação para titulares que mantêm suas marcas ativas no mercado; e

c) legitimidade de terceiros: o reconhecimento da legitimidade da massa falida reforça o direito de atuação de terceiros que possuem interesse real na caducidade de marcas inativas.

Esses entendimentos da 2ª Instância Administrativa do INPI promovem um sistema marcário mais justo e equilibrado, protegendo tanto os interesses legítimos dos titulares quanto os de terceiros, além de assegurar que marcas caducas sejam

adequadamente analisadas com base em critérios objetivos e razoáveis. Isso contribui para a eficiência do mercado e para a segurança jurídica de todas as partes envolvidas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Estatísticas do INPI: 2020-2024

Foram analisadas 252 RPI do INPI (2024b), a saber, de números 2557 a 2812, publicadas entre 07/01/2020 e 26/11/2024. Levando-se em consideração o objeto de estudo do presente trabalho, o tamanho do arquivo *.xml de cada RPI e a limitação de 1.048.576 linhas do programa de planilha utilizado (Excel da Microsoft), optou-se pela extração apenas dos seguintes despachos:

- a) requerimento provido: nulo o registro;
- b) extinção de registro pela expiração do prazo de vigência;
- c) extinção de registro pela caducidade;
- d) concessão de registro; e
- e) arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão.

4.1.1. Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão

O arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão ocorre quando, após o deferimento, o titular do respectivo pedido de registro de marca não efetua, no prazo legal, o pagamento da taxa relativa ao primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro: em 2020 foram 31.430 processos; em 2021, 28.448; em 2022, 35.803; em 2023, 50.149; e de janeiro a novembro de 2024, 37.392 (INPI, 2024b).

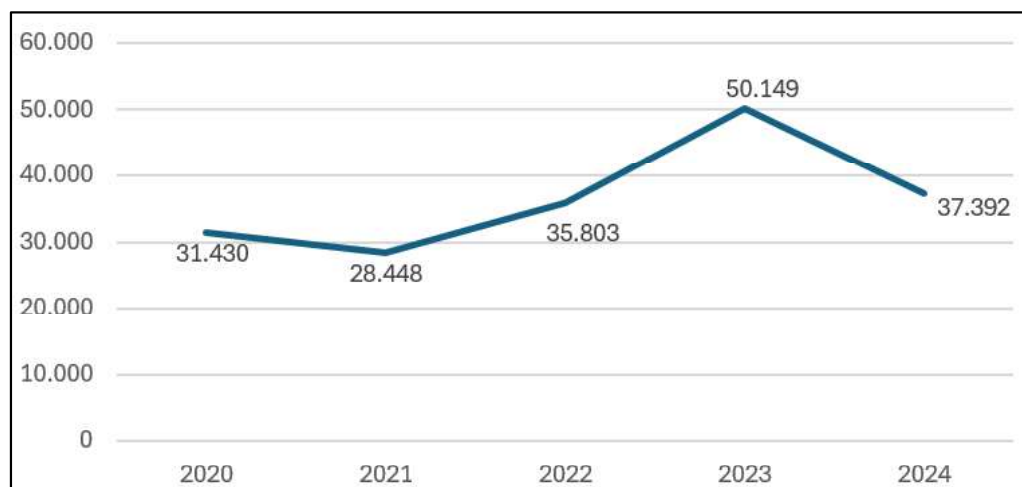


Figura 10 – Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão (IPAS157)

Fonte: Adaptado de INPI (2024b)

Os elevados números de arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão sugerem que muitos titulares não acompanham devidamente os despachos do INPI e, assim, não cumprem com a respectiva obrigação.

4.1.2. Concessão de registro

A concessão do registro de marca ocorre quando, após o deferimento, o titular do respectivo pedido de registro de marca efetua, no prazo legal, o pagamento da taxa relativa ao primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro: em 2020 foram 141.775 processos; em 2021, 165.889; em 2022, 151.780; em 2023, 190.809; e de janeiro a novembro de 2024, 138.570 (INPI, 2024b).

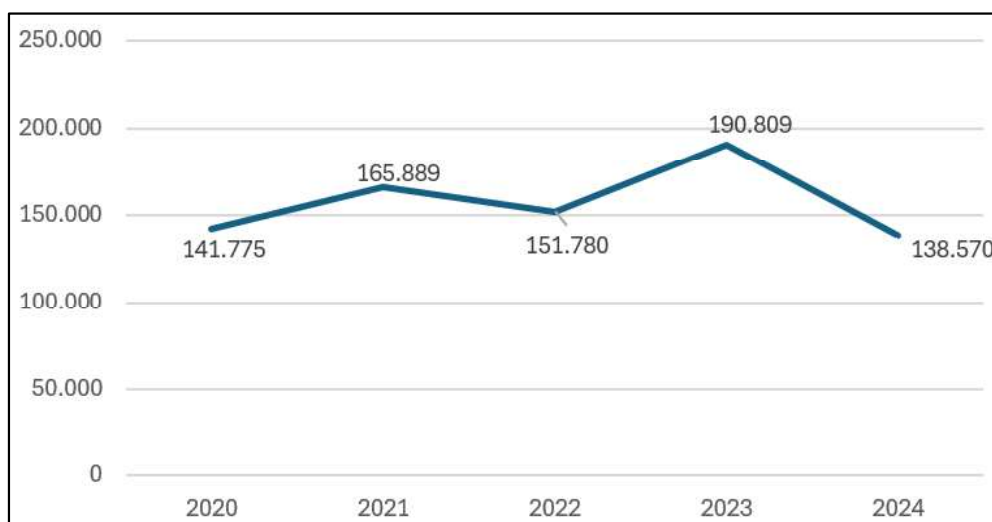


Figura 11 – Concessão de registro (IPAS158)

Fonte: Adaptado de INPI (2024b)

A oscilação dos números de concessão do registro de marca poderia induzir à conclusão de uma maior ou menor procura pelo sistema de marcas, mas o quantitativo dos depósitos de pedido de registro tem crescido nos últimos anos, cf. dados do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial (INPI, 2024c), abaixo, o que descarta a aludida hipótese como justificativa.

Ano	Direto	Madri	Marcas
2000	108.235	-	108.235
2001	101.635	-	101.635
2002	94.300	-	94.300
2003	95.586	-	95.586
2004	94.044	-	94.044
2005	99.344	-	99.344
2006	95.867	-	95.867
2007	104.261	-	104.261
2008	121.983	-	121.983
2009	112.897	-	112.897
2010	127.752	-	127.752
2011	152.737	-	152.737
2012	151.982	-	151.982
2013	165.783	-	165.783
2014	159.306	-	159.306
2015	160.875	-	160.875
2016	166.368	-	166.368
2017	186.081	-	186.081
2018	205.117	-	205.117
2019	245.075	450	245.525
2020	275.649	8.336	283.985
2021	363.308	11.666	374.974
2022	372.117	12.247	384.364
2023	402.378	11.082	413.460

Figura 12 – Anuário Estatístico de Propriedade Industrial
Fonte: INPI (2024c)

Ter-se-ia, ainda, como possibilidade de justificativa uma oscilação da quantidade de decisões publicadas pelo INPI (2024d), mas estas também têm crescido: 2021 (270.589 decisões), 2022 (292.645 decisões) 2023 (363.844 decisões), 2024 (até outubro: 250.632 decisões), o que sugere que dentro das decisões publicadas a quantidade de exame de mérito tem diminuído.

4.1.3. Nulidade de registro

A nulidade de registro de marca se dá mediante publicação do provimento da propositura de PAN, ou seja, através do seguinte despacho “requerimento provido: nulo o registro”.

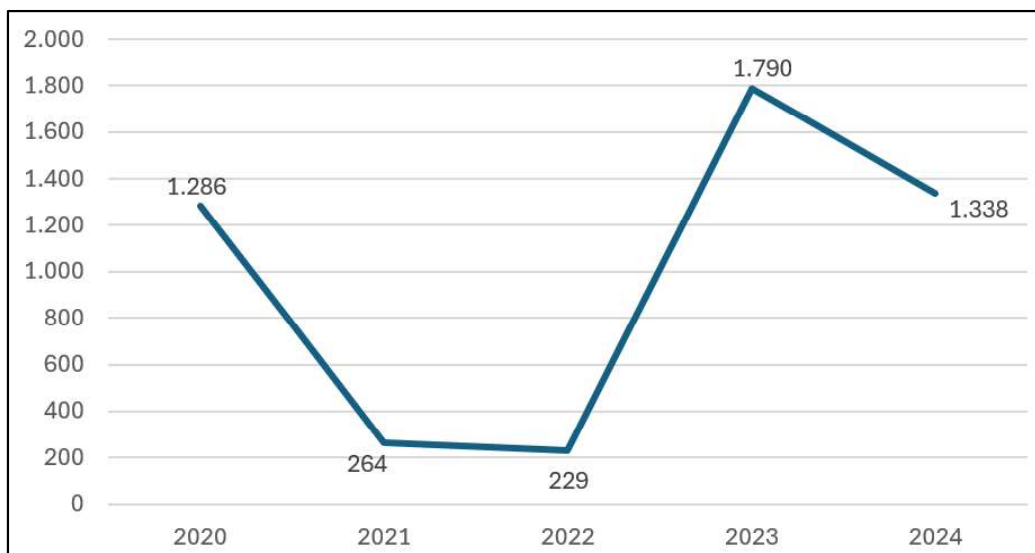


Figura 13 – Requerimento provido: nulo o registro (IPAS530)

Fonte: Adaptado de INPI (2024b)

A nulidade de registro de marca nos últimos anos se deu da seguinte forma: 1.286 registros em 2020, 264 em 2021, 229 em 2022, 1.790 em 2023 e 1.338 até novembro de 2024 (INPI, 2024b).

4.1.4. Extinção de processo

Ressalte-se que das hipóteses de extinção do registro de marca, cf. previsão no Art. 142 da LPI (BRASIL, 1996), para fins deste estudo, foram consideradas apenas as estampadas nos incisos I e III do aludido dispositivo legal.

Nesse sentido, através da extinção de registro pela expiração do prazo de vigência, foram identificados os seguintes números: 17.696 processos em 2020, 66.073 processos em 2021, 34.171 processos em 2022, 38.704 processos em 2023 e 20.401 processos até novembro de 2024 (INPI, 2024b).

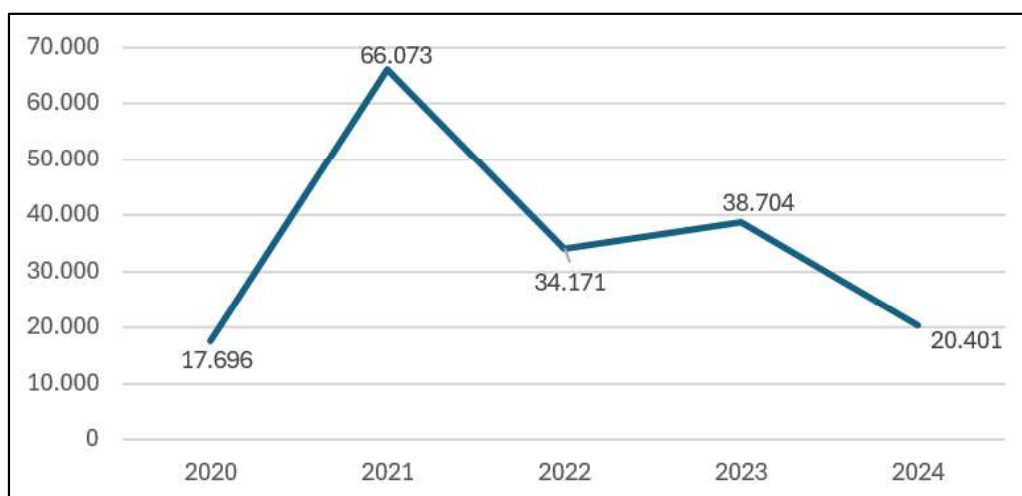


Figura 14 – Extinção de registro pela expiração do prazo de vigência (IPAS161)

Fonte: Adaptado de INPI (2024b)

Os elevados números de extinção de registro pela expiração do prazo de vigência sugerem a falta de interesse pela prorrogação de vigência de processos antigos ou a falta de monitoramento dos despachos do INPI para cumprirem com o pagamento da taxa da prorrogação do decênio.

A extinção de registro pela caducidade ocorre como consequência da falta de comprovação do uso da marca, o que pode ocorrer pelo seu desuso ou pela falta de monitoramento dos despachos do INPI para peticionamento com a devida comprovação do uso.

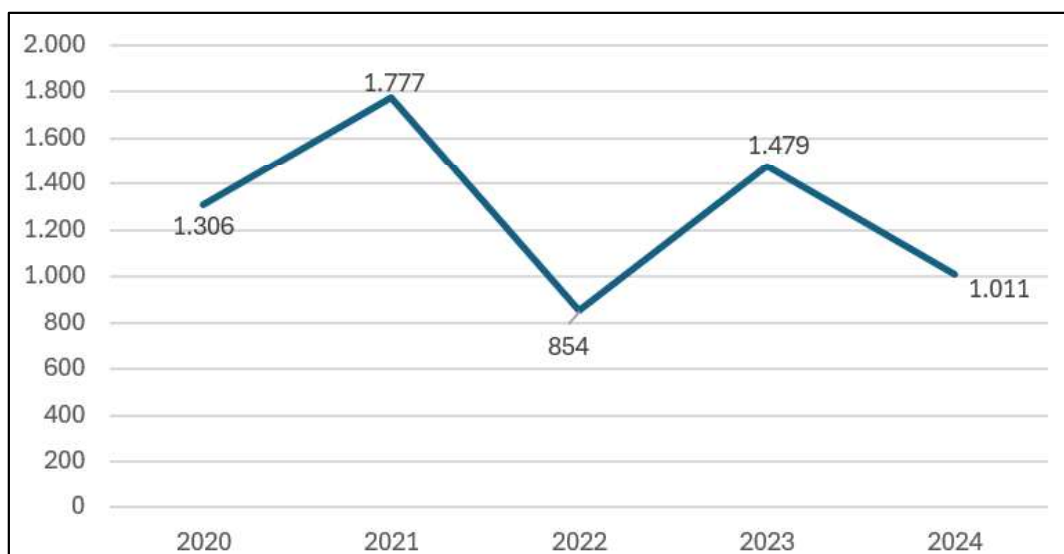


Figura 15 – Extinção de registro pela caducidade (IPAS3004)

Fonte: Adaptado de INPI (2024b)

E, por fim, todos os dados devidamente consolidados na Tabela 1, abaixo:

Tabela 1 – Histórico das decisões analisadas entre 2020 e novembro de 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
REQUERIMENTO PROVIDO: NULO O REGISTRO (IPAS530)	1.286	264	229	1.790	1.338
EXTINÇÃO DE REGISTRO PELA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (IPAS161)	17.696	66.073	34.171	38.704	20.401
EXTINÇÃO DE REGISTRO PELA CADUCIDADE (IPAS304)	1.306	1.777	854	1.479	1.011
CONCESSÃO DE REGISTRO (IPAS158)	141.775	165.889	151.780	190.809	138.570
ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DE PEDIDO DE REGISTRO POR FALTA DE PAGAMENTO DA CONCESSÃO (IPAS157)	31.430	28.448	35.803	50.149	37.392

Fonte: Adaptado de INPI (2024b)

Considerando os elevados números de processos nulos e extintos durante o recorte temporal analisado, qual seja, de janeiro de 2020 a novembro de 2024, sugere-se que os titulares dos processos marcários não têm dado a devida

importância ao acompanhamento dos despachos da RPI do INPI, tanto ao longo do processo de registro, quanto após a sua concessão.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo acerca da nulidade e extinção do registro de marca no Brasil evidencia a relevância do sistema de proteção marcária como ferramenta essencial para a segurança jurídica e a competitividade no mercado. No entanto, os mecanismos que regulam a nulidade e a extinção são igualmente cruciais para assegurar que os direitos conferidos aos titulares não sejam exercidos em desconformidade com os princípios e normas que regem a Propriedade Industrial.

O presente estudo entende que a nulidade desempenha um papel fundamental na correção de irregularidades que possam comprometer a integridade do sistema marcário. A possibilidade de invalidar registros obtidos em afronta à lei, como aqueles que ferem direitos de terceiros ou carecem de distintividade, reforça o compromisso do ordenamento jurídico com a justiça e a transparência.

Da mesma forma, a extinção do registro, seja por caducidade, renúncia ou não pagamento da prorrogação, demonstra o caráter dinâmico e condicional dos direitos de marca. Ao condicionar a manutenção do registro ao uso efetivo e contínuo da marca, o sistema protege não apenas os interesses do titular, mas também os do mercado e da sociedade, ao evitar o bloqueio indevido de sinais distintivos.

O registro de marca no Brasil é válido por 10 anos, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de 10 anos, mas antes da sua prorrogação pode sofrer nulidade, caducidade etc. Nessa senda, desde o depósito do pedido de registro e até enquanto o titular tiver interesse na vigência do seu processo é seu dever (ou do seu procurador) monitorar os despachos semanais do INPI na RPI.

Os institutos da nulidade e extinção são indispensáveis para o equilíbrio entre a proteção dos direitos individuais e a garantia de livre concorrência: a aplicação criteriosa e consistente desses mecanismos fortalece a credibilidade do sistema de registro de marcas no Brasil, promovendo um ambiente mais justo, inovador e competitivo.

Ocorre que os elevados números de processos nulos e extintos durante o recorte temporal analisado, qual seja, de janeiro de 2020 a novembro de 2024, sugerem que os titulares dos processos marcários não têm dado a devida importância ao acompanhamento dos despachos da RPI do INPI, tanto ao longo do processo de registro, quanto após a sua concessão.

Frise-se que a proteção marcária contempla o registro de uma marca e seu monitoramento por todo o lapso temporal no qual o empreendedor tiver interesse nela, o que tende a ser por toda a existência do negócio, visando a uma gestão com eficácia no cenário concorrencial através de uma visão estratégica e mercadológica do negócio.

Assim, o presente trabalho contribui para a compreensão desses institutos e alerta a importância das cautelas que o empreendedor deve ter para obter o registro de marca, bem como evitar perdê-lo, seja por nulidade ou extinção, além de oferecer subsídios para que o tema continue sendo debatido e aprimorado no âmbito jurídico.

Por fim, sugere-se alteração legislativa do dispositivo objeto deste estudo para fins de maior clareza e erradicação da dubiedade. Nesse sentido, o Art. 133 da LPI (BRASIL 1996) poderia ser atualizado de “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos” para “o registro da marca vigorará pelo prazo de até 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

REFERÊNCIAS

- AAKER, David. A. **Construindo marcas fortes**. São Paulo: Artmed, 2007.
- AAKER, David. **On branding**: 20 princípios que decidem o sucesso das marcas. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- ÂNGULO, Astrid Coromoto Uzcátegui. A marca de certificação e suas particularidades. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 68, p.3-9, 2004.
- ÂNGULO, Astrid Coromoto Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. 275 f. Tese (Doutorado em Direito, área de Relações Internacionais) – Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2006.
- ARRABAL, Alejandro Knaese. **Propriedade Intelectual, inovação e complexidade**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
- BARBOSA, Denis Borges **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 3 nov. 2023.
- BARBOSA, Denis Borges. **A proteção das marcas**: uma perspectiva semiológica. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017a.
- BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017b.
- BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **E-stabelecimento**: teoria do estabelecimento comercial na Internet, Aplicativos, Websites, Segregação Patrimonial, Trade Dress Eletrônico, Concorrência online, Ativos Intangíveis Cibernéticos e Negócios Jurídicos. São Paulo: Quartier Latin, 2017c.
- BARBOSA, Patrícia Maria da Silva; DUPIM, Luiz Claudio; PERALTA, Patrícia Pereira. **Marcas e Indicações Geográficas**: conflitos de registrabilidade nos 20 anos da LPI. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
- BASTOS, Luiz Felipe. **Marcas de posição**: a aquisição da distintividade pelo uso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.
- BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. **Abuso no exercício dos direitos de marca e repercussões na concorrência**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.
- BRASIL. **Lei n.º 5.648, de 11 de dezembro de 1970**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1970]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15648.htm. Acesso: 3 nov. 2023.

BRASIL. **Decreto n.º 75.572, de 8 de abril de 1975.** Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Brasília, DF: Presidência da República, 1975a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0635.htm. Acesso em: 3 nov. 2023.

BRASIL. **Decreto n.º 75.699, de 6 de maio de 1975.** Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Brasília, DF: Presidência da República, 1975b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d75699.htm. Acesso em: 3 nov. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 3 nov. 2023.

BRASIL. **Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990.** Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1990]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm. Acesso em: 4 nov. 2023.

BRASIL. **Decreto n.º 1.263, de 10 de outubro de 1994.** Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1º a 12 e ao Art. 28, alínea I, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1994a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm. Acesso em: 4 nov. 2023.

BRASIL. **Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 3 nov. 2023.

BRASIL. **Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997.** Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19456.htm. Acesso em: 3 nov. 2023.

BRASIL. **Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.** Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 3 nov. 2023.

BRASIL. **Decreto n.º 3.109, de 30 de junho de 1999.** Promulga a Convenção internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978. Brasília, DF: Presidência da República, 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3109.htm. Acesso em: 3 nov. 2023.

BRASIL. **Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 3 nov. 2023.

BRASIL. **Lei n.º 11.484, de 31 de maio de 2007.** Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para tv digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores - padis e o programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de equipamentos para a tv digital - patvd; altera a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o Art. 26 da Lei n.º 11.196, de 21 de novembro de 2005. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=11484&ano=2007&ato=843UzaU90MRpWTedd>. Acesso em: 3 nov. 2023.

BRASIL. **Lei n.º 13.123, de 20 de maio de 2015.** Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do Art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113123.htm. Acesso em: 3 nov. 2023.

BRASIL. **Decreto n.º 10.882, de 3 de dezembro de 2021.** Regulamenta o Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10882.htm. Acesso em: 5 nov. 2023.

BRASIL. **Decreto n.º 11.207, de 26 de setembro de 2022.** Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11207.htm. Acesso em: 4 nov. 2023.

BRASIL. **Lei n.º 14.852, de 3 de maio de 2024.** Cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos; e altera as Leis nºs 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 8.685, de 20 de julho de 1993, e 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2024/Lei/L14852.htm#art20. Acesso em: 14 mar. 2024.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik. *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property: as Revised at Stockholm in 1967*. Geneva: BIRPI, 1968.

CAMPOS, Jessica Freire; OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Martins de. **Gestão da marca**: um estudo acerca da evolução dos registros da marca de uma indústria alimentícia do estado de Sergipe. *9th International Symposium On Technological Innovation – ISTI 2018*, vol. 9/n.1/ p.545-553, Aracaju/SE. Disponível em: <http://api.org.br/conferences/index.php/ISTI2018/ISTI2018/paper/viewFile/518/320>. Acesso em: 20 nov. de 2023.

CARMEIRA, Sandra Ribeiro. **Branding + Design**: a estratégia na criação de identidades de marca. São Paulo: Senac, 2016.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. MORO, Maite Cecilia Fabbri. **Uma breve revisita às funções marcárias**. Portal Publica Direito. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0>. Acesso em: 02 jan. 2024.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **Proteção de marcas visualmente perceptíveis**. Curitiba: Juruá, 2020.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). **Propriedade industrial aplicada**: reflexões para o magistrado. Brasília: CNI, 2013. p.68-70. Disponível em: https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ce/79/ce79e10a-8a1a-4fde-8d5f-013e60da235f/20130524150112242823i.pdf. Acesso em: 12 jan. 2023.

DE SIERVI, Amanda Fonseca. **Marcas: secondary meaning** e degeneração. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial**: da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 2ª tiragem. Rio de Janeiro, Lumen Juris, v.1, 2012.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Parecer n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de 22 de setembro de 2021**. INPI, Rio de Janeiro, 2021a. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/parecer-da-pfe-em-processo-de-nulidade-de-marcas>. Acesso em: 8 set. 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria/INPI/PR n.º 37, de 13 de setembro de 2021**. Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo Art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: INPI, 2021b. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2_of_PORT_INPI_PR_37_2021.pdf. Acesso em: 10 mar. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Nota Técnica INPI/CPAPD n.º 02/2021, de 21 de setembro de 2021**. Marcas de posição. Definição. Limites da proteção. Representação gráfica e descrição da marca. Adequação quanto à forma de apresentação. Análise da especificação. Análise da distintividade. Análise da

disponibilidade. Rio de Janeiro: INPI, 2021c. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_02_21.pdf. Acesso em: 10 mar. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa: Marcas**. [recurso eletrônico]. Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), vol. 1, n.1 (jan./dez. 2021). INPI, Rio de Janeiro, 2021d. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/recursos-e-nulidades/revista-jurisprudencia-marcas-versao-final.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria/INPI/PR Nº 8, de 17 de janeiro de 2022**. Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas. Rio de Janeiro: INPI, 2022a. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf. Acesso em: 10 mar. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Nota Técnica INPI/CPAPD n.º 03/2022, de 19 de dezembro de 2022**. Caducidade. Procedimentos de exame. Formulação de exigências. Comprovação de uso. Desuso por razões legítimas. Legítimo interesse do requerente da caducidade. Rio de Janeiro: INPI, 2022b. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_03_22.pdf. Acesso em: 10 mar. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria/INPI/PR Nº 28, de 14 de julho de 2023**. Rio de Janeiro: INPI, 2023. https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_028_2023.pdf. Acesso em: 02 jan. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Plano Estratégico 2023-2026**. Rio de Janeiro: INPI, 2023b. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-publica-plano-estrategico-2023-2026/PlanejamentoEstrategico2326_v2.pdf. Acesso em: 30 nov. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Etapas do andamento do pedido**. Rio de Janeiro: INPI, 2023c. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/guia-basico/etapas_processamento_pedido.pdf. Acesso em: 30 nov. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas. Última atualização: 27 de novembro de 2024. Rio de Janeiro: INPI, 2024a. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 30 nov. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Revista da Propriedade Industrial - Resolução nº 22/2013 de 18 de março de 2013**. Rio de Janeiro: INPI, 2024b. Disponível em: <https://revistas.inpi.gov.br/rpi/>. Acesso em: 30 nov. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Tabelas Completas dos Indicadores de Propriedade Industrial**. Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2000-2023. Rio de Janeiro: INPI, 2024c. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas/indicadores-de-propriedade-industrial>. Acesso em: 21 set. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Estatísticas Preliminares**. Dados estatísticos mensais. Rio de Janeiro: INPI, 2024d. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas/estatisticas-preliminares.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2024.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS (IDS). **Comentários à lei da Propriedade Industrial**. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

JUNGSMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário**. – Brasília: IEL, 2010. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/materiais-de-consulta-e-apoio/guia-do-empresario.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2024.

KAYO, Eduardo Kazuo; KIMURA, Herbert; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva; NAKAMURA, Wilson Toshiro. Ativos Intangíveis, Ciclo de Vida e Criação de Valor. **Revista Administração Contemporânea – RAC**, v. 10, n. 3, Jul./Set. 2006: 73-90. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/VswngqbdXT5VqgHjywdpfxNx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 jun. 2024.

KOTLER, Philip. **Administração de marketing**. 15. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

LAI, Jessica C. *Hijacking Consumer Trust Systems: of self-declared watchdogs and certification trademarks*. *Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich, CII* 52, p.34-61, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-020-00997-w>. Acesso em: 10 abr. 2024.

MOREIRA, Júlio César Tavares; PASQUALE, Perrotti Pietrangelo; DUBNER, Alan Gilbert. **Dicionário de Termos de Marketing**. São Paulo: 2003.

NEVES, Marcelo Porto. **Os desafios da obtenção de registro de marca no Brasil: uma análise dos principais fatores para a não obtenção de registro de marca entre 2018 e 2022**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

OLIVEIRA, Angelo da Silva. Precedência de uso no direito de marcas. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**. São Paulo, v.8, n. 01. jan. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **O que é Propriedade Intelectual?** Genebra: OMPI, 2021. Disponível em:

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_450_2020.pdf. Acesso em 02 jan. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Convenção que institui a Organização Mundial a Propriedade Intelectual**. Genebra: OMPI, 2002. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em 02 jan. 2024.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial** – As Funções do Direito de Patentes. Porto Alegre: Síntese, 1999.

PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. **A Função de Qualidade nos Signos Distintivos Substanciais**. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial**: volume único. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020.

ROCHA, Arno Ribeiro. **Contrafação de marca**: análise jurisprudencial acerca dos critérios de fixação do quantum indenizatório – em consonância com a jurisprudência do TJSC. São Paulo: Dialética, 2023.

ROCHA, Marcos; OLIVEIRA, Sérgio Luís Ignácio. **Gestão estratégica de marcas**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

RUÃO, Teresa. **Marcas e Identidade**: guia da concepção e gestão das marcas comerciais. 2. ed. Ribeirão: HÚMUS, 2017.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas**: aquisição, exercício e extinção de direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

SEMPRINI, Andrea. **A marca pós-moderna**: poder e fragilidade da marca na sociedade contemporânea. São Paulo: Estação das Letras, 2006.

SILVEIRA, Newton; DOS SANTOS JR., Walter Godoy. **Sinais distintivos**. São Paulo: Quartier Latin, 2021.

SIMÕES DOS SANTOS, Felipe Ferreira. **Marcas proibidas**: a irregistrabilidade de marcas idênticas e às designações e siglas de órgãos e entidades públicas. Londrina, PR: Thoth, 2023.

SIMÕES DOS SANTOS, Felipe Ferreira. **Marca de posição**: aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço. Londrina, PR: Thoth, 2024.

SOARES, José Carlos Tinoco Soares. **Tratado da Propriedade Industrial**: marcas e congêneres. São Paulo: editora Jurídica Brasileira, 2003.

TEH, Chang Chuan; KAYO, Eduardo Kazuo; KIMURA; Herbert. Marcas, patentes e criação de valor. **Revista de Administração Mackenzie – RAM**, vol. 9, n. 1, fev.

2008, p. 86-106. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ram/a/LrGYQf99QC3ZcYD7pPJbWYd/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 19 nov. 2024.

TOMIYA, Eduardo. **Gestão do valor da marca** (*brand value management*): como criar e gerenciar marcas valiosas. Rio de Janeiro: ed. Senac, 2012.

VIEIRA, Rebeca Maria Estrela. **A desatualização do conceito de marca na Lei de Propriedade Industrial brasileira e seus reflexos no Direito Brasileiro**. João Pessoa: 2023. Dissertação (Graduação em Direito) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/28261/1/RMEV230523.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Members States. **WIPO**, Switzerland, 2021a. Disponível em: <https://www.wipo.int/members/en/>. Acesso em: 10 out. 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Criando uma marca**: uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. Genebra: WIPO, 2019. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_900_1.pdf. Acesso em: 18 mar. 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. **WIPO**, Switzerland, 2021b. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: 10 fev. 2024.