



LUIZ FELIPE BASTOS

Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo uso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo.

Dissertação de Mestrado

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Direito Civil Contemporâneo e Prática Jurídica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Orientador: Professor Pedro Marcos Nunes Barbosa

Rio de Janeiro,

Abril de 2023



Luiz Felipe Bastos

Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo uso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo.

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Direito Civil Contemporâneo e Prática Jurídica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo:

Professor Pedro Marcos Nunes Barbosa
Orientador
Departamento de Direito – PUC-Rio

Professora Roberta Mauro Medina Maia
Departamento de Direito – PUC-Rio

Professora Maitê Cecília Fabbri Moro
Departamento de Direito – PUC-São Paulo

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2023

Todos os direitos reservados. A reprodução, total ou parcial, do trabalho é proibida sem autorização da universidade, do autor e do orientador.

Luiz Felipe Bastos

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2005). Possui especialização em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense -UFF (2007).

Ficha Catalográfica

Bastos, Luiz Felipe

Marcas de posição : a aquisição de distintividade pelo uso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo / Luiz Felipe Bastos ; orientador: Pedro Marcos Nunes Barbosa. – 2023.

138 f. ; 30 cm

Dissertação (mestrado)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Direito, 2023.

Inclui bibliografia

1. Direito – Teses. 2. Marcas de posição. 3. Distintividade pelo uso. 4. Elemento não distintivo. I. Barbosa, Pedro Marcos Nunes. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Direito. III. Título.

CDD:340

Para os meus amigos, todos.

Agradeço a todos aqueles que, mesmo indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, esperando que a vida lhes retribua em dobro pela contribuição dada.

Resumo

BASTOS, LUIZ FELIPE. **Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo uso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo**. Orientador: BARBOSA, PEDRO MARCOS NUNES, 2023. 138 p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O trabalho visa o estudo das marcas de posição sob a perspectiva da distintividade adquirida pelo uso do conjunto marcário, composto por elemento não distintivo em local singular e específico. Para tanto, serão reunidos fundamentos na doutrina e na jurisprudência pátria que conduzam à admissão desta forma de apresentação para fins de reconhecimento e registro das marcas de posição sob o argumento do *secondary meaning*.

Palavras-chave

Marcas de Posição-Distintividade pelo uso-Elemento não distintivo.

Abstract

BASTOS, LUIZ FELIPE. Position Marks: **The acquisition of distinctiveness through the use of a set of marks composed of a non-distinctive element.** Advisor: BARBOSA, PEDRO MARCOS NUNES, 2023. 138 p. Master's Dissertation – Department of Law, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro.

The work aims at the study of position marks from the perspective of the distinctiveness acquired by the use of the trademark set, composed of a non-distinctive element in a singular and specific location. Therefore, fundamentals will be gathered in the doctrine and in the national jurisprudence that lead to the admission of this form of presentation for the purposes of recognition and registration of position marks under the argument of *secondary meaning*.

Keywords

Position marks- Distinctiveness by use- Non-distinctive element

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	7
2. A NOÇÃO JURÍDICA DE MARCA.....	12
2.1. Uma breve evolução histórica das marcas.....	15
2.2. A natureza jurídica decorrente do registro da marca.....	18
2.3. As funções das marcas.....	22
2.3.1. Distinguir produtos e serviços.....	23
2.3.2. Identificar a origem ou procedência.....	24
2.3.3. Servir como meio de publicidade.....	24
2.4. Princípios legais das marcas.....	25
2.4.1. Princípio da Territorialidade.....	26
2.4.2. Princípio da Especialidade.....	28
2.4.3. Princípio da Anterioridade.....	29
2.5. Natureza das marcas.....	30
2.6. Formas de apresentação das marcas.....	32
2.7. Requisitos de registrabilidade das marcas.....	33
3. SINAIS DISTINTIVOS NÃO TRADICIONAIS.....	36
3.1. Definição.....	39
3.2. O reconhecimento como marca.....	42
3.3. A convivência entre diferentes marcas.....	56
3.4. Desafios para o registro.....	58
4. AS MARCAS DE POSIÇÃO.....	66
4.1. Limites da Proteção.....	69
4.2. Representação gráfica e descrição da marca.....	77
4.3. Adequação quanto à forma de apresentação.....	80
4.4. A aquisição da distintividade pelo uso.....	84
4.5. Análise da colidência entre as marcas de posição.....	100
4.6. O conjunto marcário composto por elemento não distintivo.....	105
5. CONCLUSÃO.....	111
REFERÊNCIAS.....	115
DECISÕES JUDICIAIS.....	132
FONTES LEGISLATIVAS.....	133
FONTES NORMATIVAS ADMINISTRATIVAS.....	134

1. INTRODUÇÃO

O capitalismo contemporâneo dialoga com a necessidade permanente de ampliação do mercado consumidor para os seus produtos e serviços. Neste contexto, há incentivos para que empresas tenham que inovar cada vez mais para conferir destaque aos seus bens, almejando assim agregar valor ao mesmo por intermédio de um diferencial de mercado.

Em tal ambiente, as marcas desempenham um papel de destaque, pois permitem estabelecer uma experiência sensorial e emocional plena com o destinatário final dos produtos ou serviços, representado na pessoa do consumidor.

Uma vez reconhecido o mencionado protagonismo das marcas, as novas tecnologias passaram a ser utilizadas para desenvolver o seu potencial, que não mais se limitou a simplesmente apresentar ao público-alvo um produto ou serviço, mas, através do emprego de instrumentos sonoros, visuais, auditivos, olfativos e gustativos, procurou ampliar o canal de comunicação e promover uma experiência cada vez mais diferenciada para permanecer por mais tempo na mente dos seus usuários.

Essa capacidade reconhecida às marcas está diretamente relacionada ao seu aspecto distintivo que, em virtude das sucessivas alterações promovidas pelo desenvolvimento tecnológico, vem demandando uma premente necessidade de revisão no que tange aos seus conceitos, a fim de viabilizar a incorporação de novas formas de apresentação das marcas. Paralelamente a isso, é preciso zelar pela observância dos requisitos legais estabelecidos para o reconhecimento do signo marcário enquanto suscetível de direito de exclusividade. Assim, em hipótese alguma poderá se distanciar da sua função precípua que é a de individualizar um produto ou serviço, diferenciando-o dos seus congêneres existentes no mercado consumidor.

A conciliação desses aspectos demanda sobretudo o equilíbrio do aspecto regulatório a ser estabelecido pelo Direito Marcário, que deverá primar pela integridade estrutural do instituto sem, no entanto, inibir o aspecto inovador característico dos ativos de Propriedade Intelectual, de

forma que os aspectos estáticos (segurança jurídica) e dinâmicos (evolução) convivam harmonicamente.

O ponto de partida em direção a uma regulação ponderada deve ser sempre o ordenamento jurídico posto, que deve contemplar ainda os tratados e convenções internacionais. No caso das marcas, à Lei de Propriedade Industrial, somam-se ainda a Convenção de Paris (CUP) e o acordo TRIPS, que juntos irão constituir o arcabouço jurídico composto por princípios e regras aplicáveis harmonicamente ao mencionado instituto.

Nesse sentido, o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial admitiu expressamente o registro como marca dos sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais. De forma complementar, o artigo 124, VI da LPI estabelece a irregistrabilidade de um sinal marcário que não ostente suficiente forma distintiva.

Um início de hermenêutica sistemática dos dispositivos legais e das fontes normativas mencionados permite inaugurar a ótica de que o registro dos sinais não perceptíveis visualmente não foi vedado. Ao mesmo tempo, tampouco há a mandatoriedade registral de tais formas de signos.

O presente trabalho tem como objeto a marca de posição, nas hipóteses em que a aquisição de distintividade pelo uso do conjunto marcário seja composto por elemento não distintivo. No presente caso, embora a marca de posição seja constituída por elemento carente de distintividade, o seu aspecto distintivo será proveniente da sua utilização no mercado, proporcionando uma significação secundária como marca distintiva.

Portanto, o objetivo a ser alcançado é estabelecer os parâmetros de aplicação das marcas de posição no ordenamento jurídico nacional, traçando um paralelo com a sua regulamentação nos demais países em que também possui aplicação.

O tema se justifica na medida em que, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, após sugestão formulada em Consulta Pública promovida pela autarquia, admitiu rever a redação originária do artigo 1º da PORTARIA/INPI/PR Nº 37, procedendo à retirada do termo “inerentemente” que integrava a expressão “conjunto inerentemente distintivo”.

Entretanto, ressalvou na justificativa da alteração que, embora a marca de posição seja o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, o INPI não avalia a chamada distintividade constituída, ou seja, aquela adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal.

Portanto, é forçoso reconhecer que a ressalva promovida pelo INPI é contraditória na essência, pois primeiramente reconhece que o conjunto distintivo não necessita ser “inerentemente distintivo” e, posteriormente inadmite a chamada distintividade adquirida pelo uso, sob o argumento de que consideraria no exame apenas a distintividade intrínseca do sinal.

Em termos práticos, o INPI “deu com uma mão aquilo que retirou com a outra”, estabelecendo assim um cenário de absoluta insegurança jurídica que em nada contribui para o desenvolvimento das marcas de posição.

Sem a pretensão de esgotar o tema, o presente trabalho visa contribuir para a discussão no sentido de possibilitar a revisão do mencionado entendimento, elencando os fundamentos doutrinários hábeis a embasá-lo.

Para tanto, a fonte de pesquisa a ser utilizada será a legislação aplicável, doutrina e jurisprudência, analisando criticamente o conteúdo doutrinário disponível de acordo com os objetivos a serem alcançados pelo trabalho.

No primeiro capítulo será feita uma abordagem inicial de cunho genérico para estabelecer a noção jurídica de marca através da análise estrutural do instituto, abarcando sua natureza jurídica, as suas funções, princípios, formas e requisitos.

O segundo capítulo será dedicado ao estudo das marcas não tradicionais com o objetivo de melhor compreender a sua definição a fim de reafirmar o seu reconhecimento efetivo enquanto marca. A partir do conhecimento das suas peculiaridades e similitudes com as demais espécies de sinais, o trabalho tenciona realçar os principais aspectos a serem considerados para possibilitar a convivência entre os sinais não tradicionais e os diferentes tipos de marcas, buscando ainda evidenciar que

a sua tutela jurídica por diferentes ativos de Propriedade Intelectual não tem o condão de ilidir a necessidade do seu registro marcário.

Por fim, o último capítulo visa apresentar as marcas de posição, fundado nos atos administrativos publicados pelo INPI e que estabeleceram os requisitos para o seu registro, conferindo a atenção devida ao aspecto da sua distintividade, que no entendimento do autor desse trabalho carece de revisão e melhor aprofundamento teórico para conferir ao instituto a efetividade pretendida.

Nessa perspectiva, objetiva o presente demonstrar que a distintividade adquirida pelo uso do conjunto marcário, composto por elemento não distintivo em local singular e específico, também poderia ser admitida para fins de reconhecimento e registro das marcas de posição sob o argumento do *secondary meaning*.

Inicialmente, foi feito o levantamento da bibliografia atinente ao tema proposto, compreendendo oitenta e seis autores nacionais, sendo cinquenta e dois homens e trinta e quatro mulheres, e vinte e sete estrangeiros, sendo quinze homens e doze mulheres. Após, foi analisando criticamente o conteúdo doutrinário disponível de acordo com os objetivos a serem alcançados pelo trabalho.

Em seguida, foi realizado um estudo comparativo entre os principais entendimentos acerca do tema e a concretização promovida pelo INPI através da regulamentação da registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marcas de posição.

Uma vez analisada a possível presença de uma contradição entre o conceito de marcas de posição estabelecido no artigo 1º da PORTARIA/INPI/PR Nº 37, no qual a distintividade do conjunto não restou condicionada, e a ressalva feita pelo INPI restringindo o registro à distintividade intrínseca do sinal, foi aprofundado o estudo acerca da distintividade adquirida pelo uso, em razão da sua essencialidade na aquisição de distintividade de conjunto marcário composto por elemento não distintivo.

O desenvolvimento do trabalho não foi acompanhado pela coleta de dados, tampouco foram realizadas entrevistas, estando a elaboração da

presente dissertação limitada à utilização de legislação, doutrina e jurisprudência como fontes de consulta.

Com base na pesquisa bibliográfica, baseada em artigos e livros já publicados, não dependendo, portanto, da coleta de dados de outras fontes ou do campo, é almejada a realização da análise zetética da dogmática jurídica mais abrangente, partindo das premissas aplicáveis às marcas de posição, e buscando conformá-las aos problemas apresentados.

A metodologia empregada na mencionada pesquisa foi a dedutiva-indutiva onde, partindo do estudo aprofundado em livros, artigos e textos doutrinários nacionais e estrangeiros, foram coletados e analisados todos os dados relacionados ao tema, permitindo extrair conclusões conhecidas, que ponderadas com os dados apresentados, permitiram chegar às conclusões desenvolvidas ao longo do trabalho.

Dessa forma, o resultado final do trabalho representa um esforço inicial de desenvolvimento de um tema que ainda se encontra em fase embrionária, cuja intenção é prestar um contributo mínimo para as diversas discussões que virão a ser travadas nos próximos anos e que certamente reafirmarão muitos dos entendimentos reproduzidos ao longo do presente texto.

2. A NOÇÃO JURÍDICA DE MARCA

A marca pode ser concebida como um signo capaz de distinguir os "produtos" ou "serviços" produzidos ou fornecidos por uma empresa dos bens congêneres de outras empresas.

Como produto seriam consideradas as mercadorias sobre as quais uma marca pode ser fisicamente aplicada, seja diretamente ou por meio de rótulos ou embalagens. Diversamente, os serviços compreenderiam as atividades de natureza intangível (tais como serviços financeiros e bancários, organização de viagens ou publicidade).

Desta forma, todo sinal representado por meio de palavras, letras, números, desenhos, gravuras, formas, cores, logotipos, etiquetas ou combinações, poderia ser utilizado para distinguir produtos ou serviços, representando, portanto, as marcas.

Como exemplificação da amplitude conferida à noção de marca é possível mencionar que até mesmo a utilização de slogans publicitários é admitida em alguns países do mundo como marcas, podendo inclusive ser registrados junto aos órgãos competentes para o registro. Cumpre esclarecer, entretanto, que no caso do Brasil os slogans ou sinais de propaganda não são passíveis de registro.

A marca constitui a face mais evidente da propriedade industrial, uma vez que todo negócio que pretenda ser bem sucedido nas suas atividades deve ser pensado a partir de um signo capaz de conferir a ele condições mínimas de competitividade através da distintividade, buscando não só atrair, mas principalmente fidelizar o consumidor. E é com base nessas considerações que Pontes de Miranda afirma ser a marca o mais relevante dos sinais distintivos visualmente perceptíveis de produtos e serviços¹.

Nessa perspectiva, as marcas hoje não só estampam as vitrines e as embalagens dos mais variados produtos, mas também estão presentes nos mais diversos meios de comunicação. Seja através de um nome, uma

¹ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial, tomo XVII: direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (sinais distintivos). 1ª Ed. Campinas: Bookseller, 2002, p. 37.

imagem, ou até mesmo através da combinação destes dois elementos, o seu registro representa a maneira mais segura de resguardar o direito exclusivo de uso, impedindo assim a sua utilização não autorizada por terceiros.

A respeito do conceito de marca no direito brasileiro sustenta Denis Borges Barbosa:

[...] marca é o 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 existência 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 simbolizado².

No tocante especificamente ao tema da presente dissertação, é válido mencionar a definição de autor no sentido de que “a marca de posição é especificada pela posição na qual ela está ligada a um determinado produto. Na prática, por conseguinte, constituiria um tipo particular de forma tridimensional”³.

Nesse sentido, autora arremata afirmando que o conceito de marca de posição estaria relacionado a uma posição fixa e permanente de um signo ou símbolo ou à própria marca no produto, não podendo esta ser convencional ou banal, tampouco podendo se dar a vulgarização desse campo de aposição do sinal, sob pena de não restar devidamente configurado que a posição da marca foi peculiar o suficiente para gerar distintividade⁴.

Não obstante o fato da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) admitir, no seu artigo 122, o registro como marca dos sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais, o Brasil, através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, somente veio a regulamentar a registrabilidade de marcas sob a forma de

² BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 803.

³ SANDRI, Stefano; RIZZO, Sergio. Non-conventional trade marks and community law. Marques, 2003, p. 151.

⁴ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Proteção das marcas visualmente perceptíveis. Curitiba: Juruá, 2020, p. 87.

apresentação marca de posição quando da publicação da Portaria/INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021, seguida pela elaboração da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, de 13 de setembro de 2021. Os principais efeitos produzidos pelos mencionados atos administrativos serão oportunamente tratados no presente trabalho, sendo aqui antecipado apenas para contextualizar e facilitar a compreensão do assunto.

Uma vez demonstrada a relevância do tema, o presente capítulo irá se dedicar ao estudo da evolução histórica da categoria Marca, o seu conceito, a natureza jurídica decorrente do seu registro, as suas funções, os princípios legais aplicáveis a ela, as suas diversas naturezas, as suas formas de apresentação e os requisitos para o seu registro.

No tocante ao desenvolvimento do tema no curso da história, o presente capítulo tenciona relacionar os seus principais fatos históricos, se restringindo, no entanto, aos acontecimentos mais relevantes para a compreensão da evolução desta categoria da propriedade intelectual.

Posteriormente, partindo do conceito jurídico, a pesquisa irá analisar a natureza jurídica decorrente do registro das marcas à luz das principais escolas doutrinárias que se dedicaram ao estudo da matéria, definindo o tipo e os contornos da proteção dispensada a esses direitos no ordenamento jurídico pátrio.

Na sequência, será realizado o exame das principais funções desempenhadas pela marca desde os tempos remotos até chegarmos à atualidade, permitindo constatar toda a evolução experimentada pela marca ao longo de toda a sua existência.

Dando continuidade, a análise dos princípios legais aplicáveis às marcas será realizada com o intuito de tomar contato com todas as normas jurídicas aplicáveis ao instituto, não se limitando a somente conhecer as regras vigentes.

Prosseguindo no estudo das marcas, será feita alusão às diversas naturezas que a marca pode possuir, apresentando a classificação doutrinária para cada uma das hipóteses citadas.

Caminhando para a conclusão do capítulo, haverá a análise das cinco formas de apresentação das marcas, qual seja, nominativa, figurativa,

mista, tridimensional e de posição, seguido pela verificação de todos os aspectos que diferenciam cada uma das formas mencionadas.

Por último, será realizado o estudo dos requisitos de registrabilidade das marcas, elencando todos os critérios a serem utilizados no exame de mérito necessário à qualificação da marca como registrável.

2.1 – Uma breve evolução histórica das marcas

A determinação exata do marco inicial de utilização de símbolos com o intuito de conferir aos produtos e serviços uma designação quanto a sua origem ainda não foi sacramentada pelos estudiosos do tema. A descoberta da existência de signos distintivos em diferentes momentos da evolução da humanidade vem tornando essa tarefa infundável, de forma a possibilitar apenas que sejam enumeradas as principais evidências científicas hábeis a sugerir uma origem da utilização das marcas pelas civilizações.

Ainda assim, é possível afirmar que os primeiros usos de sinais foram instituídos por pastores, tanto na Arábia, quanto na Caldéia, mas como uma destinação voltada para assegurar a identificação da propriedade dos seus rebanhos através da aposição de um símbolo. A primeira função desempenhada pela marca, portanto, foi com o intuito de servir como sinal de comércio, destinado a indicar a procedência de espécies animais⁵.

Segundo João da Gama Cerqueira, a ideia de marcar objetos com um sinal na atividade industrial foi instituída no período da Idade Média, mais precisamente entre os séculos XIV e XVI, quando fabricantes de cerâmica e obras de arte utilizavam os nomes ou emblemas dos seus fabricantes para identificar a procedência das suas obras. Ainda segundo o autor, é nesse período em que o uso das marcas de fábrica adquiriu uma função análoga à que é conferida aos sinais no mundo moderno⁶.

⁵ FERREIRA, Waldemar Martins. Tratado de direito comercial: o estatuto do estabelecimento e a empresa mercantil. São Paulo: Saraiva, v. 6, 1962, p. 253.

⁶ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial: da propriedade industrial e do objeto dos direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Volume I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 237-239.

Tal opinião não é compartilhada por Waldemar Ferreira, ao menos no tocante à Roma, local em que o autor afirma serem as marcas dos produtos fatos privados de significado jurídico, diferindo, portanto, do instituto moderno⁷.

Já no período feudal era possível observar a utilização obrigatória de símbolos em determinados produtos pelas corporações de ofício, que detinham o monopólio na sua comercialização⁸. Neste sentido, autor esclarece que “as marcas corporativas constituíam uma ferramenta para controlar a concorrência, dentro de um sistema de concorrência limitada, cujos preços eram uniformes e pré-fixados”, tendo ainda “função de garantia de qualidade”⁹.

Após a transição para o Mercantilismo, a marca passa a ter um caráter de garantia estatal de submissão do produto a processos regulares de certificação¹⁰. É nesse sentido que Waldemar Ferreira Martins afirma que somente com o desenvolvimento das cidades é que produtores, artejanos e operários, ao se voltarem para o exercício das atividades do comércio e da indústria de forma mais dedicada, sentiram a necessidade instintiva de diferir os seus produtos dos demais congêneres oferecidos por terceiros, através das marcas, como uma espécie de prática voltada a comprovar a propriedade dos seus produtos, destituída de qualquer pretensão de disciplinar a concorrência comercial¹¹.

Fato é que, com o passar dos anos, a utilização de sinais para identificar produtos cuja qualidade era merecedora de destaque despertou nos concorrentes o interesse pelo seu compartilhamento, fomentando o surgimento das primeiras discussões em torno da legitimidade do uso e, conseqüentemente, a necessidade de normatização a fim de conferir a devida proteção a esses sinais.

Uma vez identificada a regulamentação como o meio mais eficaz de combater a contrafação das marcas, a preocupação dos mercadores com o emprego das marcas ganha maior relevância. O registro histórico da

⁷ FERREIRA, Waldemar Martins. Op. Cit., p. 255.

⁸ FIGUEIREDO, Natália de Lima. Marcas e prática antitruste. Curitiba: Juruá, 2016, p. 24.

⁹ SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual. 4ª Ed. São Paulo: Manole, 2011, p. 104.

¹⁰ SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 129.

¹¹ FERREIRA, Waldemar Martins. Op. Cit., p. 255.

primeira tentativa de aposição de uma marca em um produto, segundo a doutrina, seria o de um fabricante de vasos em Arezzo cujos produtos ficaram conhecidos pelo nome de “arretinos”, e que teriam sido encontrados por escavações contendo nas suas peças a inscrição “Arretinu vere” (arretino verdadeiro), permitindo a expressão supor que a sua motivação seria a de diferenciar os objetos de cópias fraudulentas¹².

Não obstante a relevância dos fatos históricos narrados acima, é forçoso reconhecer que a marca somente passa a ostentar uma conotação próxima da atual com o advento da Revolução Industrial.

Nesse contexto, o surgimento de princípios transformadores da organização do trabalho e da produção foram introduzidos como, por exemplo, a livre iniciativa e a livre concorrência, produzindo relevantes mudanças na disciplina legal das marcas¹³.

A transição do antigo regime para a nova ordem constituiu pressuposto essencial para que a marca fosse alçada ao patamar hoje alcançado, uma vez que a sua atual configuração somente faz sentido no contexto de uma sociedade de mercado onde a liberdade de indústria e comércio são valores incontestes.

Sendo assim, é a partir dos anos de 1920 e 1930 que a marca passa a constituir um elemento importante dentro da estratégia institucionalizada de competição entre as empresas, sendo utilizada para distinguir produtos de acordo com a identificação, distinção e demarcação de indivíduos e de grupos sociais e permitindo às empresas atingir seu público-alvo de maneira muito mais efetiva, através do estabelecimento de vínculos emocionais com o seu consumidor final¹⁴.

Com o crescimento econômico e o aperfeiçoamento dos meios de comunicação experimentados a partir da década de 80, as marcas ocupam definitivamente o espaço social, ampliando a sua utilização para além dos produtos, alcançando agora também os serviços, passando a propor um

¹² SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 14.

¹³ Ibidem.

¹⁴ FIGUEIREDO, Natália de Lima. Op. Cit., p. 25.

projeto de sentido (semiótica) no intuito de estabelecer uma cumplicidade com o consumidor.

Adentrando à realidade brasileira, todo o processo evolutivo das marcas descrito acima repercute inicialmente na edição do Decreto 2.682 de 1.875 que, seguindo o regime declaratório, não se destinava a criar o registro de propriedade das marcas, uma vez que esta preexistiria ao seu registro, mas este seria essencial para a ação criminal, nos termos dos artigos 2º, 5º, 12 e 13 do Decreto 2.682, de 23 de outubro de 1.875¹⁵.

De lá pra cá a atual Carta Magna previu expressamente a proteção à propriedade das marcas no art. 5º, inciso XXIX sem, no entanto, dispor sobre a extensão deste direito, as formas de obtê-lo, suas limitações e seu tempo de duração, relegando tais regramentos às leis ordinárias com o intuito de conferir maior mobilidade para promover as alterações que se fizerem necessárias.

Desta forma, em atendimento ao mandamento constitucional a Lei 9.279/96 disciplinou as marcas sem excluir, no entanto, a proteção da marca não registrada, conforme restará evidenciado ao longo do presente trabalho. Nas palavras do autor, “o registro não é pré-requisito par o uso da marca, que pode se iniciar antes e independentemente de qualquer registro ou depósito. Embora pouco recomendável, nada impede que um empresário use a marca sem se preocupar em registrá-la. Não há nenhum ilícito em sua conduta”¹⁶.

2.2 - A natureza jurídica decorrente do registro da marca

Uma vez considerada como um sinal comercial distintivo, a marca constitui um conjunto de referências construídas, abarcando no seu interior expectativas, ideias e outras reações surgidas a partir das experiências do consumidor com o produto/serviço que ela assinala ou, indiretamente, pela publicidade¹⁷.

¹⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos cit, p. 27.

¹⁶ Ibidem, p. 94.

¹⁷ TOLENTINO, Cláudia Lopes. Marca tridimensional e desenho industrial: convergências e divergências às proteções da forma no Brasil. Três Rios: iVentura Editora, 2021, p. 49.

Portanto, o direito decorrente do registro de marca não recairia sobre o sinal propriamente dito, mas sim sobre a sua vinculação com o produto/serviço que ela busca identificar. É nesse sentido que Denis Borges Barbosa leciona ser a marca registrada uma apropriação de uma expressão ou sinal sensível, pinçado de um universo de potencialidade semiológicas, para constituir um conjunto significativo cujo uso se torna exclusivo de um titular para uso em determinada circunstância¹⁸. É com base nesse raciocínio que o citado autor considera o direito de marca um direito de ocupação e não de criação, já que um sinal conhecido pode ser protegido como marca para determinado segmento de mercado, desde que o seu titular seja o primeiro a fazê-lo¹⁹. Ainda neste sentido conclui o autor:

O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fez a marca ou achou-a (*res nullius*, e não *res communis omnium*) e o uso já é exercido de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os artigos 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso como marca²⁰.

Com base nas considerações feitas acima é possível então extrair uma definição conceitual das marcas como sendo “todo nome ou sinal hábil para ser apostado a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviços e estabelecer entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação”²¹. Arrematando essa noção conceitual, outro autor conclui no sentido de que a marca seria um sinal detentor de carga semiológica de diferenciação perante o consumidor, já que faz referência a alguma coisa diferente de si mesma²².

Portanto, uma vez extraído um conceito de marca, é possível estabelecer a distinção devida entre o depósito do pedido de registro da

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. Da proteção real da marca não registrada no Brasil. PIDCC: Revista em propriedade intelectual direito contemporâneo, n. 2, 2013, p. 74.

¹⁹ BARBOSA, Denis Borges. Direito de Precedência ao registro de marcas. 2005, disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>. Acesso em 01.04.2022.

²⁰ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. Cit., p. 47.

²¹ SILVEIRA, Newton. Curso de propriedade industrial. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987, p. 19.

²² BARBOSA, Denis Borges. Da proteção real da marca não registrada no Brasil cit., p. 74-75.

marca e o registro da marca efetivo, delimitando devidamente as suas distinções e indagando se a estes seriam conferidos única e tão somente uma expectativa de direito ou se poderia atribuir um juízo de certeza a algum destes atos.

Na opinião de Lélío Denicoli Schmidt, o pedido de registro da marca, diferentemente do previsto na legislação anterior, não mais representa uma mera expectativa de direito de obtenção do direito real de propriedade, ainda que o pedido de registro possa ser indeferido pelo INPI, se a marca incorrer em algum óbice legal (cf. arts.160 e 124 da Lei 9.279/96)²³. Corroborando o alegado, é possível citar um precedente do Supremo Tribunal Federal no qual restou decidido que, quando sobrevém lei nova alterando as condições para o registro da marca, as novas disposições se aplicam aos pedidos que ainda estão em tramitação, permitindo concluir não ter se configurado o direito adquirido, o que tornaria o pedido de registro imune às mudanças legislativas²⁴.

Logo, o depósito representa “muito mais do que uma mera expectativa de direito, mas menos do que um direito real já adquirido”²⁵. Ostenta desde já, portanto, a condição de direito eventual devidamente amparado legalmente, ainda que pendente de um futuro e incerto ato de registro.

Ao revés disso, o depósito da marca produz efeitos em todo o território nacional e até mesmo no exterior, garantindo o direito de preferência ao registro da marca em outros países pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do disposto no artigo 4º da Convenção da União de Paris. Desta forma, não é lícito deixar de reconhecer a produção de efeitos decorrentes do depósito de marcas, que embora não constitua direito adquirido ao registro, já permite ao depositante inclusive licenciar o seu uso ou ceder o seu pedido de registro a terceiros (artigo 130, I e II da LPI).

Sendo assim, há que se reconhecer a relevância do pedido de registro, não sendo lícito caracterizá-lo como um fato jurídico destituído de

²³ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos cit, p. 187.

²⁴ STF, RE 94878, 1ª Turma, rel. Min. Clóvis Ramalhete, j. 04.12.1981, publ. RTJ 100/923.

²⁵ Ibidem, p. 193.

importância diante da possibilidade do seu indeferimento, uma vez que a sua ocorrência já confere ao requerente a possibilidade de exercício de alguns direitos como os acima mencionados.

Feitas as considerações suficientes para conferir ao depósito do pedido de registro de marca a natureza jurídica de direito, faz-se necessário distinguir os efeitos provenientes da ocorrência do registro da marca propriamente dito.

No tocante à natureza jurídica do registro da marca é preciso consignar, de antemão, que a mesma tem sido objeto de discussão acadêmica há bastante tempo, havendo discordância no tocante a sua perfeita definição.

José de Oliveira Ascensão, por exemplo, entende que a marca seria um direito exclusivo, não sendo correto o seu enquadramento como um direito real sob pena de tal feito importar um monopólio sobre as palavras, sendo tal possibilidade incompatível ainda com a multiplicidade de registros em classes distintas²⁶.

Não obstante a relevância doutrinária do autor, a teoria mais aceita no Brasil²⁷ considera o registro da marca²⁸ como um direito real de propriedade²⁹. O fundamento para esta conclusão reside, primeiramente, no disposto no artigo 5º, inciso XXIX da Carta Magna, que expressamente afirma que a legislação deve proteger “a propriedade das marcas”.

Corroborando com o disposto na Constituição Federal, o artigo 5º da LPI destaca que os direitos de propriedade industrial são bens móveis, além do contido no artigo 129 do mesmo diploma ao afirmar textualmente que “a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido”, permitindo assim concluir que, tanto o legislador constitucional, quanto o legislador ordinário, não hesitaram em reconhecer a marca como sendo um direito real de propriedade.

²⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. Revista da ABPI, v. 61, 2002, p. 48.

²⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos cit, p. 96.

²⁸ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual cit, p. 843.

²⁹ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial: das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Volume II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 55.

Ainda sobre o reconhecimento dos direitos de propriedade industrial como bens móveis, Pedro Marcos Nunes Barbosa adverte ser mais técnica a corrente doutrinária que distingue bens e coisas, respectivamente, como gênero e espécie, reconhecendo à imaterialidade incorpórea a condição de bem³⁰. Em linha com o afirmado, o STJ já reconheceu a marca como sendo um direito de propriedade³¹.

Em conclusão, é relevante destacar que a presente discussão apresenta acentuada relevância, uma vez que o status jurídico da marca irá repercutir diretamente na sua natureza jurídica. Ainda assim, uma vez considerada prevalente na doutrina a possibilidade dos “direitos das coisas” recaírem sobre bens incorpóreos³², é forçoso o reconhecimento da marca como um direito de propriedade em que somente o seu registro será hábil a conferir a ela a natureza jurídica de direito real de propriedade, ostentando as demais uma natureza jurídica diversa.

2.3 - As Funções das marcas

Nos dias de hoje, é possível afirmar que as marcas desempenham muitas funções relevantes. Originalmente, a utilização de signos distintivos servia como uma espécie de mecanismo de controle social dos bens postos em circulação em uma determinada região. Entretanto, ainda que presente em várias civilizações, tais sinais não poderiam ser considerados marcas na acepção que atualmente emprestamos a essa expressão, uma vez que as marcas têm como principal objetivo identificar e distinguir produtos e serviços dos demais presentes no mercado. Além deste objetivo primordial, as marcas se prestam ainda a garantir a lealdade da concorrência já que, ao realçar as diferenças existentes entre os concorrentes, estaria reduzindo os custos de busca de um consumidor cada vez mais disputado³³.

³⁰ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual: o caso da usucapião de patentes. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2016, p. 125.

³¹ (REsp 4.055/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/1991, DJ 20/05/1991, p. 6532).

³² MAIA, Roberta Mauro Medina. Teoria geral dos direitos reais. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2013, p. 206.

³³ OLAVO, Carlos. Propriedade industrial. Coimbra: Almedina, 2005, p. 31.

Cumpra esclarecer, por oportuno, que o presente trabalho pretende abordar as três funções mais essenciais da marca, quais sejam: distinguir produtos e serviços; identificar a origem ou procedência e servir como meio de publicidade. Entretanto, a doutrina elenca ainda uma série de outras funções como, por exemplo, a de qualidade, a informativa e a econômica que não serão objeto do presente estudo.

2.3.1 Distinguir produtos e serviços

A distintividade, portanto, é a função de destaque a ser desempenhada pela marca, já que materializa a capacidade que esta possui de se destacar das demais, estando a sua efetividade condicionada ao uso exclusivo, efetivo e contínuo do signo distintivo³⁴.

Como regra geral, as marcas têm que identificar sem descrever. Para tanto a marca não pode simplesmente corresponder ao nome do produto ou serviço que ela visa assinalar, tampouco pode descrever suas características ou propriedades.

Nas palavras de Amanda Fonseca De Siervi, a função distintiva seria a única realmente essencial ao sinal marcário, não sendo possível sustentar a sua existência na hipótese da sua ausência³⁵. A autora respalda a sua alegação na própria Lei 9.279/96, que no seu artigo 123, I define marca de produto ou serviço como sendo aquela usada para distinguir um bem de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Denis Borges Barbosa reafirma essa noção atestando que a marca designa a origem de produtos ou serviços. Entretanto, o autor ressalva que a utilização do termo origem não possui conotação geográfica, mas sim em referência ao valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca³⁶.

³⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marca tridimensional sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade industrial. São Paulo. Saraiva, 2009, p. 91.

³⁵ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Marcas: *secondary meaning* e degeneração. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 8.

³⁶ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 24.

Na intenção de pôr fim à divergência, a autora Amanda Fonseca De Siervi minimiza a importância relativa ao meio utilizado para distinguir o bem, pois o relevante para caracterizar um sinal como marca é a presença da função distintiva, ou seja, sendo o signo hábil a distinguir e individualizar o bem entre os seus concorrentes³⁷.

2.3.2 Identificar a origem ou procedência

As marcas também desempenham a função de identificar a fonte ou a procedência empresarial de determinado produto ou serviço, recuperando o elo de congruência e uniformidade que permite ao consumidor reconhecer a unidade como pertencente a uma série, propiciando, assim, a repetição de uma experiência desejável.

João da Gama Cerqueira sustenta que, na época moderna, a principal função da marca é a indicativa, pois a marca é um sinal de identificação, ressaltando que, antigamente, a marca era usada para distinguir um produto indicando a sua origem³⁸.

Nesse sentido, as marcas podem ser compreendidas como um dispositivo econômico capaz de maximizar a eficiência dos mercados, uma vez que, por um lado, ajudam ao consumidor a encontrar facilmente o que querem, e por outro, com frequência estimulam os competidores a zelar pela qualidade e reputação associadas ao negócio que a marca visa assinalar.

2.3.3 Servir como meio de publicidade

Quando bem administradas, as marcas são consideradas essenciais à boa comunicação com os clientes, pois traduzem conceitos, emoções e experiências ao público em geral, ajudando a enriquecer o estoque de informações que usamos para compor nossas escolhas ou preferências em um mercado a cada dia mais diverso e segmentado.

A atribuição da função publicitária à marca, portanto, resulta da constatação de que elas não cumprem apenas o papel de dar nome a um

³⁷ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit. 11.

³⁸ CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit., p. 242/243.

determinado produto ou serviço, mas também para conferir uma identidade a um negócio, ajudando a criar uma imagem - ou *branding* -, sem a qual a eterna busca pela atenção do consumidor ficaria prejudicada.

Ante o exposto, a relevância da função publicitária da marca fica evidente principalmente nas denominadas marcas notórias³⁹, já que nessas a publicidade é elemento essencial ao seu desenvolvimento, aumentando inclusive o seu valor econômico. Para a autora Maitê Cecília Fabbri Moro, há uma relação diretamente proporcional entre a intensidade do uso da publicidade e o valor econômico da marca, na qual, quanto maior e melhor a utilização dos meios de publicidade, maior o poder evocativo e atrativo de uma marca, acarretando o aumento do valor econômico representado por ela⁴⁰.

2.4- Princípios legais das marcas

Partindo da noção doutrinária de princípios como deveres de otimização aplicáveis em vários graus às possibilidades normativas e fáticas⁴¹, o conhecimento e a utilização dos princípios legais marcários, seja de forma autônoma, seja como parâmetro interpretativo para os demais dispositivos legais, constitui condição essencial a sua legítima aplicação. Sendo assim, serão elencados agora, não só os princípios aplicados ao instituto, mas também a sua eventual exceção, no intuito de favorecer a compreensão do alcance das normas mencionadas.

2.4.1 Princípio da Territorialidade

A marca registrada confere ao seu titular um direito exclusivo de uso, para assinalar os produtos e serviços cobertos pelo registro. Este direito, entretanto, está limitado territorialmente em decorrência do princípio da territorialidade. Ou seja, a proteção do sinal no Brasil gera direitos e deveres apenas no território nacional, não implicando proteção automática

³⁹ Tema a ser melhor desenvolvido no decorrer do presente trabalho.

⁴⁰ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9,279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, 43-44.

⁴¹ ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 17ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 58.

nos demais países. Logo, para que seu dono goze da proteção em questão, ele deve buscar o registro em cada um dos países em que ele deseja usar sua marca, seja diretamente, seja por meio do Protocolo de Madri.

Segundo o autor Denis Borges Barbosa, o direito sobre marca é essencialmente territorial, ressaltando ainda que o alargamento dos mercados internacionais de bens e serviços ainda não teria abalado esse princípio⁴².

A autora Thais Castelli analisa os efeitos do registro marcário no sistema brasileiro à luz do princípio da territorialidade, afirmando ser a sua eficácia limitada ao território deste Estado e sustentando a relatividade do direito de propriedade da marca no espaço. Em consequência do afirmado defende a autora, com base no Princípio da Territorialidade, ser o registro/uso local o elemento de conexão hábil a determinar a lei local como única e exclusivamente explicável⁴³.

Com base no exposto é possível depreender que a tutela jurídica dispensada ao bem seria estritamente territorial e vinculada ao respectivo registro ou uso local (elementos de conexão), incidindo exclusivamente para aquisição e exercício do direito a lei territorial do Estado em que se requer o registro (sistema constitutivo) ou procede-se ao uso local (sistema declaratório), sistema atinente ao Princípio da estrita Territorialidade das leis. Assim, a própria existência do bem, enquanto bem juridicamente tutelado, estaria limitada às fronteiras estatais do local do registro/uso, assim como o próprio direito, não produzindo efeitos *extra territorium*⁴⁴.

Entretanto, de acordo com o art. 126 da LPI, a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6º bis (I), da CUP, goza de proteção especial independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Sendo assim, a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade constitui uma exceção ao princípio da territorialidade.

⁴² BARBOSA, Denis Borges. Direito internacional da propriedade intelectual: o protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 114.

⁴³ CASTELLI, Thais. Propriedade Intelectual: o princípio da territorialidade. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2006, p. 162.

⁴⁴ Ibidem.

Para o perfeito entendimento da mencionada exceção, convém esclarecer o que venha a ser marca notoriamente conhecida (art. 126 da LPI). Denomina-se marca notoriamente conhecida aquela que goza de proteção especial no seu ramo de atividade, mas independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, podendo o INPI, inclusive, indeferir de ofício pedido de registro de marca que a reproduza ou a imite, no todo ou em parte⁴⁵.

Para o autor Paulo Sérgio Restiffe, a marca notoriamente conhecida se refere aos sinais que tenham se tornado notoriamente conhecidos como pertencentes à determinada pessoa, física ou jurídica, domiciliada em país signatário da Convenção da União de Paris, ainda que não depositados ou registrados no Brasil, buscando amparar inclusive o titular de marcas notoriamente conhecidas não residentes no país, contra o parasitismo⁴⁶.

Sendo assim, à exceção da marca notoriamente conhecida, a marca registrada confere ao seu titular um direito exclusivo de uso, para assinalar os produtos e serviços cobertos pelo registro, estrando a proteção limitada pelo princípio da territorialidade ao país em que foi efetuado o registro, não implicando, portanto, proteção automática nos demais países.

Cumprido destacar ainda que o autor Denis Borges Barbosa faz alusão ao disposto no artigo 124, inciso XXIII da LPI como hipótese de restrição ao princípio da territorialidade, uma vez que a lei ultrapassa o limite da territorialidade, na hipótese de sinais suscetíveis de causar confusão ou associação com marca alheia, pertencente a domiciliados em países como qual o Brasil mantenha acordo ou que assegurem reciprocidade ou tratamento, cujo depositante nacional não poderia desconhecer em razão de sua atividade, negando o registro como marca no país⁴⁷.

⁴⁵ RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Lei de Propriedade Industrial—Comentada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 174.

⁴⁶ RESTIFFE, Paulo Sérgio. Manual do novo direito comercial. São Paulo: Dialética, 2006, p. 77.

⁴⁷ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica cit., p. 302.

2.4.2 Princípio da Especialidade

A exclusividade concedida pelo registro de marcas é limitada pelo escopo de produtos ou serviços assinalados no registro. Nesse sentido, o depositante, ao formular seu pedido de registro de marca, deve indicar o conjunto de itens para os quais se destina sua marca. Esse é o princípio da especialidade, que garante que marcas iguais ou semelhantes possam conviver, caso tenham escopos distintos de proteção. Segundo Denis Borges Barbosa, o princípio da especialidade permite realizar o valor constitucional da restrição dos bens de exclusiva ao indispensável a realização das finalidades que lhe são próprias, prestigiando no restante a liberdade de iniciativa de terceiros⁴⁸.

Entretanto, de acordo com o art. 125 da LPI, à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Desta forma, a marca de alto renome constitui uma exceção ao princípio da especialidade.

Visando o entendimento adequado da mencionada exceção, convém esclarecer o que venha a ser marca de alto renome (art. 125 da LPI). A doutrina define marca de alto renome com aquela que possui proteção em qualquer ramo de atividade⁴⁹.

Já o autor Paulo Sérgio Restiffe define marca de alto renome como aquela dotada de magia e magnetismo próprios e cuja notoriedade lhe confere ampla projeção no território nacional, sendo reconhecida pelo público em geral, de qualquer categoria socioeconômica, independentemente de sua ligação com o segmento da atividade empresarial originária. Com base na definição apresentada, o autor conclui ainda que a marca de alto renome seria uma exceção ao princípio da especialidade, pelo qual a marca se restringe à classe a que pertence. Desta forma, a marca de alto renome, assim registrada, permite que o seu titular impeça o uso de outra semelhante ou idêntica em qualquer ramo de atividade⁵⁰.

⁴⁸ Ibidem, p. 234.

⁴⁹ RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Op. Cit., p. 168.

⁵⁰ RESTIFFE, Paulo Sérgio. Op.Cit., p. 77.

Portanto, à exceção da marca de alto renome, a exclusividade concedida pelo registro de marcas é limitada pelo escopo de produtos ou serviços assinalados no registro, permitindo o princípio da especialidade que marcas iguais ou semelhantes possam conviver, caso tenham escopos distintos de proteção. A título de exemplo, cumpre mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, por exemplo, que a marca “Ford” é de alto renome, tendo proteção em todos os ramos de atividade⁵¹.

Entretanto, Denis Borges Barbosa salienta a necessidade de análise da afinidade mercadológica ser casuística, já que a marca desfila pelo espaço cultural edificado mais sob a perspectiva particular do consumidor do que pelos arranjos de mercado, tendo efeito significativo na definição das fronteiras mercadológicas⁵².

2.4.3 Princípio da Anterioridade

O princípio da anterioridade determina que a exclusividade concedida pelo registro de marcas é conferida ao primeiro que depositar o pedido de registro junto ao INPI. É por essa razão que se diz que o sistema adotado no Brasil é o atributivo de direito, pois depende da formalização do pedido de registro para existir.

Entretanto, de acordo com o artigo 129, §1º da LPI, toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Essa hipótese, portanto, representa uma exceção ao princípio da anterioridade, já que mitiga o direito à exclusividade daquele que primeiro que depositar o pedido de registro junto ao INPI.

Nestes termos, o direito de precedência, previsto no artigo 129, §1º da LPI, excetua o princípio da anterioridade, destacando a doutrina que o direito de precedência deve ser exercido pelo usuário anterior da marca antes da concessão do registro dela ao usuário posterior⁵³. Corroborando

⁵¹(REsp 246.652/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 180)

⁵² Ibidem, p. 231.

⁵³ RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Op. Cit., p. 178.

o entendimento mencionado, é possível citar precedente do Tribunal Federal da 2ª Região no mesmo sentido⁵⁴.

2.5 - Natureza das Marcas

Consoante o disposto no artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial, as marcas podem ostentar três naturezas: marca de produto ou serviço (inciso I); marca de certificação (inciso II) e marca coletiva (inciso III).

As marcas de produto ou serviço seriam aquelas utilizadas para distinguir um produto/serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. A doutrina insere nesse grupo as denominadas marcas genéricas, conceituadas pelo Código da Propriedade intelectual como “aquela que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente, caracterizados por marcas específicas e que só poderiam ser usadas quando acompanhadas de marcas específicas”. Em resumo, as marcas genéricas identificam a origem comum de vários produtos de uma mesma empresa ou grupo empresarial, sendo enquadradas como marca de produto ou serviço a depender de como são exploradas por eles⁵⁵.

As marcas de certificação são aquelas utilizadas 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. No tocante às normas ou especificações técnicas, o autor esclarece que estas são estabelecidas por institutos especializados, que podem ser de natureza governamental ou apenas credenciados pelos órgãos oficiais competentes⁵⁶.

Ainda sobre as marcas de certificação, a autora Astrid Uzcátegui esclarece que elas desempenham uma função de qualidade ou garantia, estranha às demais marcas. A autora destaca ainda que nas marcas de

⁵⁴ TRF 2.ª Região, Apelação Cível 2003.51.01.490061-0, Rel. Des. Liliâne Roriz, decisão em 24.07.2007.

⁵⁵ TOLENTINO, Cláudia Lopes. Op. Cit., p. 49.

⁵⁵ TOLENTINO, Cláudia Lopes. Op. Cit., p. 49.

⁵⁶ RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Op. Cit., p. 155.

certificação não há a presença da origem empresarial, tão comum nas demais marcas, cedendo espaço à função indicadora de qualidade⁵⁷.

Por último, as marcas coletivas, que visam distinguir produtos/serviços oriundos de membros de uma determinada entidade, podendo ser ela uma cooperativa, associação, consórcio ou outra entidade coletiva. Nas palavras do autor, as marcas coletivas indicam ao consumidor, por exemplo, que os empresários que a utilizam são membros de determinada associação, e que seus produtos ou serviços estão em conformidade com as regulamentações técnicas dessa entidade.

O autor Alberto Francisco Ribeiro de Almeida define a marca coletiva como o sinal distintivo que determina a origem da proveniência do produto ou a autoria do serviço prestado por pessoa membro da associação titular da marca, distinguindo dos demais produtos ou serviços da mesma classe⁵⁸.

Já o autor João da Gama Cerqueira conceitua as marcas coletivas como sendo as pertencentes a sindicatos, corporações e outras associação de produtores ou comerciantes voltadas a indicar os produtos da indústria ou do comércio de seus associados⁵⁹.

Entretanto, Patrícia Carvalho da Rocha Porto adverte que as marcas coletivas possuem a mesma função primária no plano jurídico que as marcas de produtos e serviços⁶⁰. Em complemento, Astrid Uzcátegui ressalva que a diferença entre as marcas coletivas e a marca ordinária está na titularidade, uma vez que nessa os produtos ou serviços procedem de uma empresa em si mesma considerada, já naquela o titular, ainda que uma empresa, é membro de uma Associação integrada por outras empresas⁶¹.

Em princípio, portanto, as marcas coletivas possuem natureza semelhante às marcas de produtos ou serviços, não estando vinculadas ao

⁵⁷UZCÁTEGUI, Astrid. A marca de certificação e suas particularidades. Revista ABPI, v. 68, não. 7 de 2004, p. 3.

⁵⁸ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. Denominação de origem e marca. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 354.

⁵⁹CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit., p. 355.

⁶⁰PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Quando a propriedade industrial representa qualidade: marcas coletivas, marcas de certificação e determinações de origem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 123.

⁶¹UZCÁTEGUI, Astrid. Op. Cit., p. 10.

exercício da função de atestar e assegurar a qualidade dos produtos e serviços por ela assinalados, sendo atribuído à função de qualidade um enfoque econômico e secundário.

2.6- Formas de apresentação das marcas

Segundo o Manual de Marcas⁶², a marca apresenta as seguintes formas de apresentação: marca nominativa; marca figurativa; marca mista ; marca tridimensional e marca de posição. Cumpre destacar, por oportuno, que a classificação ora mencionada foi formulada com base na experiência prática do INPI, não possuindo qualquer fundamento na Lei de Propriedade Industrial.

Dessa forma, denomina-se marca nominativa aquela criada a partir de uma ou mais palavras e/ou números romanos ou arábicos ou combinação de palavras e números, podendo ser expressões já existentes ou criações originais, desde que não fantasiosos ou figurativos⁶³. Constituem os exemplos mais convencionais em razão da sua simplicidade, juntamente com as marcas de apresentação mista.

As marcas figurativas são aquelas compostas por desenhos, imagens, figuras e/ou símbolos, letras e/ou números fantasiosos ou figurativos, palavras em alfabetos distintos, como: árabe, cirílico ou hebraico, além de ideogramas, como: o japonês e o chinês cujos significados não sejam relevantes porque a proteção incide na representação gráfica⁶⁴. Abaixo seguem alguns exemplos de marcas figurativas:



⁶² Terceira edição atualizada conforme Resolução INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela sexta vez em 17/01/2023, item 5.11.1, p. 18-20.

⁶³ Ibidem.

⁶⁴ Ibidem.

Convencionou-se chamar de marcas mistas aqueles signos formados pela combinação de nomes e figuras ou, apenas por nome de grafia fantasiosa ou estilizada. Justamente por combinar elementos, a marca mista ampara o sinal como um todo, alcançando todo o conjunto, conforme é possível ver abaixo:



Por último restou a marca tridimensional, constituída pela forma plástica do produto, ou seja, sua configuração física, com capacidade distintiva e dissociada de efeitos técnicos. Acerca das marcas tridimensionais autora Cláudia Lopes Tolentino, faz importante observação ao destacar que o Manual de Marcas não insere a representação bidimensional de uma forma tridimensional na composição das marcas mistas⁶⁵.

A título de exemplo é possível citar como marcas tridimensionais as seguintes:

⁶⁵ TOLENTINO, Cláudia Lopes. Op. Cit., p. 59.



2.7 - Requisitos de registrabilidade das marcas

Com o objetivo de verificar se a presença de todos os requisitos legais hábeis a considerar uma marca registrável, a marca depositada precisa passar por um exame de mérito. Ao longo deste processo, o INPI procede à análise dos critérios de registrabilidade do sinal marcário, todos eles relativos às proibições listadas no art. 124 da LPI.

Conforme salienta a autora Maitê Moro, o sistema brasileiro de registro de marca utiliza como critério as condições negativas de validade das marcas, ou seja, toma como referência os casos em que não pode ser um signo registrado como marca. Sendo assim, o registro de uma marca está condicionado à existência de um juízo negativo relativo às hipóteses previstas no artigo 124 da LPI⁶⁶.

Além da análise dos requisitos mencionados, também são realizadas buscas de anterioridade, a fim de verificar a existência de marcas iguais ou semelhantes que possam levar o consumidor à confusão ou à associação indevida, sem contar a eventual análise de oposições contra o pedido sob exame.

⁶⁶ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9,279/1996 e nos acordos internacionais cit., p. 57.

Nesse contexto, é possível enquadrar quatro espécies de requisitos de registrabilidade do sinal marcário a serem observados ao longo de todo o processo.

O primeiro deles seria o critério da distintividade, segundo o qual marca deve ter a capacidade de distinguir os produtos/serviços que assinala, vedando-se o registro de sinais desprovidos desta condição.

A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor. Além disso, a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado. Sendo assim, é fundamental levar em conta a distintividade da marca a ser registrada, evitando incorrer nos erros mais comuns, que acabam acarretando o indeferimento do pedido⁶⁷.

Para Amanda Fonseca De Siervi, o aspecto distintivo da marca requer ainda que a sua composição seja feita por sinais livremente apropriados por seu titular, sendo vedado o registro de marca contendo um termo que seja essencial para nominar o produto ou serviço que ele irá representar⁶⁸. Na sequência, a autora ressalta não haver a especificação de qualquer grau mínimo de distintividade, permitindo concluir que algum grau de distintividade, por menor que seja, já atenderia ao requisito legal e possibilitaria o registro⁶⁹.

O segundo critério seria o da liceidade ou licitude como sinônimo da sua não interdição legal por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes⁷⁰. Consequentemente, a marca não pode induzir o público em erro em relação à natureza, origem ou qualidade dos produtos ou serviços que assinala⁷¹.

⁶⁷ art. 124, incisos II; VI; VII; VIII; XVIII; XXI da LPI.

⁶⁸ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 22.

⁶⁹ Ibidem, p. 23.

⁷⁰ art. 124 da LPI, incisos I, III, XI e XIV da LPI.

⁷¹ MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 265.

Um terceiro critério é o da veracidade, que se baseia no interesse público, vedando-se o registro de marcas que induzam a uma falsa expectativa com respeito à origem, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço assinalado, de forma a lesar consumidor e/ou competidor. Esta proibição é de caráter absoluto⁷².

O último critério é o da disponibilidade ou novidade, que exige para que um sinal seja registrável, deve distinguir-se de outros sinais já apropriados por terceiros, como por exemplo, marcas anteriormente registradas, nomes comerciais previamente registrados, direitos de autor, nomes próprios, dentre outros. A regra vale não somente para casos de reprodução literal, mas também para sinais semelhantes, que possam induzir à confusão ou à associação errônea, com riscos ao público consumidor, à concorrência ou ao titular do direito anterior⁷³. Denis Borges Barbosa arremata concluindo que a novidade deverá ser apurada não somente nas hipóteses de reprodução literal da marca, mas também nos casos em que ela, quando submetida ao confronto, puder ser confundida com uma outra⁷⁴.

Com base no entendimento acima, concluímos que a novidade exigida nesse requisito necessita ser relativa, já que a marca precisa ser nova somente em relação a produtos ou serviços com mesma destinação, não havendo qualquer óbice ao registro de uma marca com sinal idêntico ou semelhante, desde que voltado para bens diversos.

⁷² Art. 124, inciso X, da LPI

⁷³ art. 124, incisos V; IX; XIII; XV; XVI; XVII; XXII; XIX; XXIII da LPI.

⁷⁴ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica cit., p. 332.

3 SINAIS DISTINTIVOS NÃO TRADICIONAIS

Em que pese o fato de qualquer coisa possuir a condição de sinal, apenas alguns serão hábeis a distinguir devidamente, estando passíveis de registro. Ainda assim, a revolução tecnológica vivenciada pela humanidade vem promovendo a ampliação do entendimento do que venha a ser um signo, permitindo assim a ampliação do seu conceito de forma a incluir novas possibilidades, especialmente no que diz respeito às marcas.

Decorrencia direta da afirmação feita acima é o surgimento da expressão “marcas não tradicionais” ou “novas marcas” para abarcar novos signos que vêm sendo admitidos como marcas.

A admissibilidade de novos signos como marca varia consideravelmente a depender do país, havendo nações que conferem o status de signo marcário a qualquer sinal que seja distintivo de produto ou serviço, independentemente da natureza, sendo admitido até mesmo formas simples de representação gráfica. Dentre as nacionalidades que se fundam nesse critério, é possível citar a Argentina⁷⁵, os Estados Unidos da América⁷⁶ e o Uruguai⁷⁷.

De forma menos ampla, alguns países admitem como marcas apenas os sinais distintivos que forem graficamente representáveis segundo critérios mais rígidos quanto ao tipo de representação gráfica aceitável. É o caso, por exemplo, da Austrália⁷⁸ e da União Europeia⁷⁹.

Por fim, de forma muito mais restrita, ainda existem nações que reconhecem como signos distintivos apenas os sinais que forem visualmente perceptíveis, sendo possível assim classificar o Brasil⁸⁰, a Coreia do Sul⁸¹ e o México⁸².

⁷⁵ ARGENTINA. Ley de Marcas e Designaciones. Lei 22.362, de 26 de Dezembro de 1.980, artigo 1º.

⁷⁶ EUA. Lanham Act, 15USC §§1051 *et seq.*

⁷⁷ URUGUAI. Ley 17.011, de 25 de setembro de 1998, artigo 1º.

⁷⁸ AUSTRÁLIA. Trade Marks Act, de 19 de Outubro de 1995, Section 17.

⁷⁹ UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) 207/2009, de 26 de Fevereiro de 2009, artigo 4º.

⁸⁰ BRASIL. Lei 9. 279, de 14 de maio de 1996, artigo 122.

⁸¹ CORÉIA DO SUL. Trademark Act, de 28 de novembro de 1949, com as alterações promovidas pela Lei 11.962, de 30 de julho de 2013.

⁸² MÉXICO. Ley de la Propiedad Industrial, de 27 de junho de 1991, com as alterações promovidas em 09 de abril de 2012. Artigo 88.

Logo, o Brasil está entre os países que restringem legalmente o reconhecimento registral como marca aos signos visualmente perceptíveis que estejam enquadrados nas categorias tradicionais denominadas nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de posição, restando desamparado de tutela jurídica uma gama considerável de outras formas igualmente hábeis a cumprir a mesma função distintiva.

Entretanto, não obstante a condição de marca não tradicional, é forçoso reconhecer que o mercado vem fazendo um uso reiterado desses sinais não tradicionais com a mesma função distintiva que incumbe à marca. Ou seja, o fato de não se amoldar devidamente ao conceito legal não importa qualquer prejuízo a sua utilização efetiva, que acontece de forma a permitir o pleno reconhecimento pelo consumidor dos produtos e serviços, designando a procedência e transmitindo a mensagem a ser comunicada.

Uma vez constata a mencionada realidade, é imperioso reconhecer que as marcas não tradicionais são perfeitamente enquadráveis ao conceito fundamental de marca, possibilitando o desempenho adequado da função distintiva, não subsistindo assim qualquer fundamento técnico que justifique a restrição do registro às marcas visualmente perceptíveis⁸³.

O rigorismo jurídico deve, portanto, ceder em importância ante à verificação de que as marcas tradicionais atendem a todos os requisitos conceituais necessários, ainda que se possa reconhecer uma dificuldade de ordem prática para a realização do registro de algumas dessas marcas.

A rigor, portanto, todo sinal distintivo de produto ou serviço que, por qualquer motivo, não possa ser enquadrado como marca nominativa, figurativa ou mista, pode ser chamado de marca não tradicional⁸⁴.

A restrição imposta ao registro dos sinais visualmente perceptíveis representa assim uma moldura rígida condicionante do seu reconhecimento aos signos que se adequem devidamente aos parâmetros predeterminados pela legislação aplicável, através de um apego formal a

⁸³ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Marcas não tradicionais: a propriedade intelectual dos novos tipos de sinais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 16.

⁸⁴ Ibidem, p. 30.

aspectos ligados quase sempre à sua apresentação visual, ignorando a real possibilidade de proteção e produção de valor jurídico aos demais sinais através da impossibilidade do seu registro.

No tocante às marcas tradicionais, portanto, vem se consolidando o entendimento de muitas nações no sentido de promover a progressiva ampliação do seu conceito, permitindo o alargamento da sua moldura para contemplar sinais que tenham a aptidão para desempenhar a função precípua da marca, ou seja, distinguir produtos e serviços.

A tendência internacional, cada vez menos limitadora do sistema marcário a uma perspectiva ontológica, fechada e limitada, vem pouco a pouco ampliando o seu olhar para conferir maior relevância ao aspecto teleológico do símbolo, atentando para o devido atendimento das suas finalidades precípuas⁸⁵.

A perspectiva teleológica funda-se principalmente no fato de que as marcas não tradicionais não se resumem aos sinais hábeis a serem percebidos através dos sentidos humanos tradicionais distintos da visão, passando a admitir como tais todos os signos que possam ser percebidos através de sensações como balanço/equilíbrio, temperatura, cinestesia, pressão, noção de tempo ou qualquer outra que se mostre viável⁸⁶.

Nessa perspectiva, a doutrina vem dividindo esses sinais em duas categorias, quais sejam: os sinais com percepção de movimento e os sinais de atração⁸⁷.

Os sinais com percepção de movimento seriam aqueles em que seria possível notar movimento como, por exemplo, os hologramas, os gestos, os movimentos de objetos e os logotipos animado⁸⁸.

Já os sinais de atração seriam caracterizados pelo objetivo de criar uma distinção simbólica, ou seja, uma particularidade ou várias delas,

⁸⁵ DINWOODIE, Graeme B. The death of ontology: A teleological approach to trademark law. The University of Iowa Law Review, V. 84, No.4. Estados Unidos: University of Iowa, p. 611, 1998.

⁸⁶ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 20.

⁸⁷ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 79.

⁸⁸ BARBOSA, Denis Borges. Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro. Rio de Janeiro: Revista Eletrônica do IBPI. 8ª Ed. 2013, p. 79.

trazendo a atenção do consumidor para o produto ou serviço como no caso das marcas de posição⁸⁹.

A decomposição das marcas não tradicionais em apenas dois grupos decorre da constatação de que os efeitos jurídicos são muito semelhantes, sendo possível alocar todas os sinais não convencionais nessas duas categorias.

Entretanto, diante do vertiginoso desenvolvimento tecnológico dos dias atuais, é preciso admitir a possibilidade de surgimento de alguma espécie de sinal que não possa ser classificado dentro dessas duas categorias, demandando assim o acréscimo de novas categorias à classificação mencionada.

Conforme já salientado, os sons não podem ser enquadrados como espécies de marcas uma vez que estes não são registráveis no Brasil. Ainda assim, o som ou a vinheta poderá integrar logotipos animados, sendo parte integrante do conjunto marcário de movimento.

Com base nas principais noções apresentadas acerca dos sinais não tradicionais, é oportuno buscar uma definição conceitual daquilo que poderia ser considerado uma marca não tradicional, tendo como ponto de partida as diversas nomenclaturas adotadas pela literatura jurídica.

3.1 – Definição

A doutrina pátria define os sinais distintivos não tradicionais como os sinais dotados de capacidade distintiva compostos por cores, luzes, hologramas, gestos, movimentos, interações, posições e o conjunto visual (trade dress) de embalagens ou estabelecimentos⁹⁰.

Além das mencionadas, é forçoso atestar não haver justificativa para negar o reconhecimento às marcas sonoras, táteis, gustativas e olfativas, por serem todas elas dotadas de distintividade, além de cumprirem devidamente com todos os requisitos necessários.

Ainda assim é preciso registrar que muitos países negam o registro sob o argumento da sua dificuldade de representação, sendo

⁸⁹ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 79.

⁹⁰ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 74.

possível citar como as mais questionáveis as marcas de cores, hologramas e sinais de movimento⁹¹.

As diferentes percepções daquilo que possa ser reconhecido como uma marca não tradicional nas diversas nações em que a sua existência é admitida se encontra refletida nas diversas denominações utilizadas para nominá-las.

Somente na língua portuguesa, é possível identificar a utilização de várias expressões para fazer referência às marcas não tradicionais, podendo mencionar dentre as principais as seguintes designações: Marcas Não Convencionais⁹²; Marcas Heterodoxas⁹³; Marcas Atípicas⁹⁴ e Marcas Plurissensoriais⁹⁵.

A expressão “marcas não tradicionais” em hipótese alguma busca se contrapor àqueles signos de utilização mais comum e frequente, tampouco pretende traçar um paralelo com os sinais expressamente reconhecidos pelo ordenamento jurídico, mesmo porque muitas marcas não tradicionais se amoldam ao contexto normativo. Ao revés disso, a principal virtude do seu emprego é justamente a sua utilização consagrada em documentos elaborados pela OMPI, importando assim uma referência segura do seu emprego inclusive em âmbito mundial.

Já a utilização da denominação “marcas não convencionais” tem como objetivo destacar as peculiaridades presentes nessa espécie de sinais, chamando a atenção para a necessidade de contemplação dos seus aspectos com um olhar distinto do utilizado nas chamadas “marcas tradicionais”. Nunca é demais lembrar que a expressão “marcas não convencionais”, da mesma forma que as “marcas não tradicionais, não pretende remeter à ideia de carência de amparo legal.

⁹¹ BARBOSA, Denis Borges. Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais. 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguibilidade_e_marcas.pdf.

⁹² Ibidem.

⁹³ FARIA CORREA, José Antonio B L. Marcas Heterodoxas. Disponível em: <http://www.ids.org.br/marcas-heterodoxas/>.

⁹⁴ HERNÁNDEZ ALFARO, Mati de los Ángeles et al. Los nuevos productos y las marcas olfativas. 2008, p. 152.

⁹⁵ CORREA, JABLF A.; FARIA, Correa. A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira. Revista ABPI, 2004.

Por “marcas heterodoxas” é possível depreender a noção de rompimento com o padrão e as noções comuns de “marca”, representando assim uma ruptura com os sistemas marcários tradicionais⁹⁶.

Na mesma linha, a denominação “marcas atípicas” busca ressaltar os aspectos pouco convencionais que essa espécie de sinais ostenta, se comparados àqueles designados como “signos típicos”⁹⁷.

O emprego do termo “marcas plurissensoriais” tem como principal virtude o evidente destaque dado ao fato de que a percepção de muitos desses sinais deverá se dar por intermédio de outros sentidos humanos, estejam eles acompanhados ou não do emprego da visão⁹⁸.

A existência de tantas expressões distintas para se referir às marcas não tradicionais poderia, em um primeiro momento, causar certa perplexidade, mormente se considerarmos o fato de que o Brasil está entre os países que restringem o reconhecimento registral como marca aos signos visualmente perceptíveis, deixando assim pouca margem ao reconhecimento dos diferentes tipos de marcas atípicas.

Entretanto, é relevante esclarecer que muitas das mencionadas denominações são traduções diretas de expressões utilizadas em outros idiomas para se referir aos sinais não convencionais.

No francês, por exemplo, é verificado o emprego das expressões “marques non conventionnelles”, além de “marques non traditionnelles” ou “signes atypiques”⁹⁹. Embora se verifique o uso recorrente da expressão “marques non traditionnelles” nos documentos oficiais da OMPI, a pesquisa do tema na doutrina francesa parece sugerir uma predileção pela expressão “marques non conventionnelles” sob o argumento de que o seu emprego suscitaria menos dúvidas e ambiguidades, demarcando com maior precisão à espécie objeto de estudo¹⁰⁰.

⁹⁶ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 21.

⁹⁷ ALFARO, Mati de los Ángeles Hernández. Los nuevos productos y las marcas olfativas. Anuario de la Facultad de Derecho, n. 1, 2008, p. 140.

⁹⁸ CORREA, JABLF A.; FARIA, Correa. Op. Cit., p. 20.

⁹⁹ VILHENA NETO, Pedro Paulo Machado. L'Évolution de la Notion du Signe em Droit des Marques dans L'Union Européenne. Dissertação de Mestrado apresentada na Universidade de Strasburgo. 2010/2011.

¹⁰⁰ Ibidem.

A língua espanhola, acompanhando a tendência dos demais idiomas, também apresenta diversas denominações para fazer referência às marcas não tradicionais. Dentre as existentes, cumpre destacar, dada a sua maior relevância e prevalência, as expressões “marcas no tradicionales”¹⁰¹ e “marcas no convencionales”¹⁰². A primeira nomenclatura possui maior relevância frente à segunda, tendo o seu uso reforçado nos documentos oficiais da OMPI.

Por fim, mas não menos importante, cabe destacar a referência do tema marcas não tradicionais na doutrina italiana, na qual predomina a utilização dos termos “marchio non tradizionale”¹⁰³ e “marchio non convenzionale”¹⁰⁴.

Em que pese a diversidade de expressões utilizadas para fazer referência às marcas não tradicionais, é possível verificar que em todas elas a intenção ampliadora daquilo que venha a ser o objeto tradicional do signo distintivo se faz presente, buscando assim contemplar uma gama de novos sinais também capazes exercer a função distintiva.

3.2 - O reconhecimento como marca

Tendo em vista o aspecto inovador que compõe os sinais distintivos não tradicionais, são frequentes as críticas direcionadas ao seu reconhecimento, que muitas vezes questionam a relevância e a utilidade do resguardo jurídico dessas novas formas de exteriorização das marcas, argumentando ainda que a finalidade almejada poderia ser melhor atingida por intermédio de outras espécies de propriedade intelectual.

Com base no argumento acima é que se passou a perquirir acerca da necessidade de tutela dos sinais não tradicionais através do seu registro como marca, cogitando se esta não estaria melhor amparada através dos direitos autorais no caso dos sons, ou até mesmo por meio da concorrência

¹⁰¹ GARCÍA, Juan David Castro. Marcas no Tradicionales, Las. Rev. Prop. Inmaterial, v. 16, p. 297, 2012.

¹⁰² RAMÍREZ, Luis Gonzalo. De colores: el derecho ante la protección de signos no convencionales. Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, v. 4, n. 7, 2008, p. 177.

¹⁰³ CAMPANINI, Anna. La protezione del marchio non registrato. 2006.

¹⁰⁴ ALVANINI, Sara. I marchi non convenzionali, 2016, p. 999.

desleal na reprodução de cheiros, gostos, gestos ou quaisquer outras formas marcárias distintivas¹⁰⁵.

Com o intuito de respaldar a real utilidade do reconhecimento das marcas não tradicionais, ilidindo os questionamentos mencionados acima, é que a doutrina passou a estabelecer critérios objetivos para a sua constituição.

Dentre eles é possível mencionar a necessidade de reconhecimento imediato do sinal por seus destinatários como tal, necessitando ainda ser capaz de distinguir o produto ou serviço frente os seus consumidores e competidores. Para Denis Borges Barbosa, essa capacidade seria um requisito extra que por vezes é ignorado pela doutrina, ressaltando ainda a necessidade do signo promover a diferenciação entre produtos ou serviços idênticos ou afins, de origem diferente¹⁰⁶.

É nesse sentido que se consolidou o entendimento acerca da necessidade de interação psicológica a ser estabelecida entre o consumidor e a marca, de forma a permitir a formação de uma identidade unitária da mensagem a ser transmitida por ela, impedindo assim a sua decodificação por seu destinatário¹⁰⁷.

Com base nesse raciocínio, Kone Prieto Furtunato Cesário esclarece que a percepção mencionada seria uma associação psicológica do consumidor que estaria vinculada ao conjunto informativo de todas as funções exercidas pelo signo, permitindo tanto o reconhecimento de alguns sinais como marca, quanto a negativa desta condição para alguns sinais¹⁰⁸.

Em resumo, é essencial restar evidenciado o desempenho efetivo da função marcária por parte do signo, não bastando ele estar limitado a única e tão somente enaltecer o produto ou o serviço, pois nesta hipótese restaria prejudicado o caráter distintivo que deve estar inequivocamente presente no sinal.

¹⁰⁵ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 59.

¹⁰⁶ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica cit., p. 7.

¹⁰⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; LASTRES, José Manuel Otero; AGRA, Manuel Botana. Manual de la propiedad industrial. Marcial Pons, 2009, p. 28.

¹⁰⁸ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 98.

Uma vez constatada a necessidade de desempenho de todas as funções elencadas pela doutrina pelas marcas em geral, é necessário destacar o aspecto da distintividade, que não somente representa a função primordial da marca, mas constitui verdadeira condição de validade para o registro da marca.

Corroborando o afirmado, a autora Maitê Cecília Fabbri Moro sustenta que a distintividade estaria entre as condições negativas de validade, às quais se somariam ainda a disponibilidade, a veracidade e a licitude, que se baseariam nos casos em que não pode ser um signo registrado como marca. Desta forma, estando essas hipóteses expressamente previstas em lei, a validade de uma marca somente seria admitida mediante a ausência de tipificação em qualquer dos motivos ensejadores de recusa do registro¹⁰⁹.

Nesse sentido, seria imprescindível reconhecer que a distintividade teria um papel de destaque dentre todas as condições de validade, não só por desempenhar também o papel de função primordial da marca, mas principalmente por estar contido na própria definição legal de marca, disposta no artigo 122 da LPI, que ressalta a necessidade do signo marcário ostentar caráter distintivo.

Além da distintividade que deve caracterizar a marca, a mesma deverá ainda ser representada por um símbolo que seja de livre apropriação pelo seu titular¹¹⁰. Isso significa dizer que não poderá ser utilizado, por exemplo, um termo necessário à designação do produto ou serviço a ser representado pelo signo, sob pena de restar caracterizada a indevida utilização de palavra de uso comum ou necessário imprescindível e inerente à sua própria existência, estando essas hipóteses devidamente contempladas em alguns incisos do artigo 124 da LPI¹¹¹.

¹⁰⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9,279/1996 e nos acordos internacionais cit., p. 58.

¹¹⁰ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit. 22.

¹¹¹ 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;

Ainda no tocante a distintividade, a autora ressalta que, embora a lei não determine um grau mínimo de distintividade a ser atingido pela marca, sendo suficientes que essas possuam alguma capacidade distintiva, é evidente que o grau de distintividade será diretamente proporcional à proteção conferida ao seu registro, sendo capaz de conferir-lhes o status de marcas fortes para aquelas formadas por elementos dotados de alto grau distintivo e, ao revés disso, relegar à condição de fracas aquelas revestidas de um baixo grau de distintividade¹¹².

Conforme dito alhures, a disponibilidade consiste na segunda condição de validade ao estabelecer a exigência de que o signo esteja disponível para ser adotado como marca, não havendo utilização precedente do mesmo para designar outros produtos ou serviços idênticos ou semelhantes¹¹³.

Portanto, não há nenhum óbice de que a marca seja constituída por um sinal de conhecimento público, bastando apenas que o mesmo não já esteja sendo utilizado em produtos ou serviços do mesmo segmento.

A esse respeito convém mencionar ainda a lição de Pontes de Miranda, que faz menção à novidade como característica das marcas¹¹⁴. Em complemento ao afirmado, Amanda Fonseca De Servi adverte que o sinal marcário não necessita ser intrinsecamente novo, exigindo apenas que a novidade seja relativa, ou seja, ainda que o sinal já seja de conhecimento popular, deverá apenas ser novo em relação ao produto ou serviço em que figurar¹¹⁵.

No tocante à última condição de validade, é necessário esclarecer, desde já, que o reconhecimento da licitude como tal pela doutrina não é

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

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

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

¹¹² DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 23.

¹¹³ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9,279/1996 e nos acordos internacionais cit., p. 60.

¹¹⁴ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. Cit., p. 40.

¹¹⁵ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 29.

pacífico, havendo posicionamentos no sentido de identificar a veracidade como denominação mais adequada¹¹⁶.

Entretanto, a predileção pela expressão licitude encontra fundamento na sua maior amplitude para englobar também a veracidade, possibilitando abranger não somente o aspecto enganoso ao consumidor, mas também as hipóteses de utilização de um signo de forma defesa em lei¹¹⁷.

Sendo assim, a condição de validade denominada licitude determina tanto que o sinal marcário não poderá induzir o público em erro no que tange a natureza, origem ou qualidade dos seus produtos ou serviços; estando ainda impossibilitado de contrariar a moral, os bons costumes ou à ordem pública¹¹⁸.

Uma vez abordado o reconhecimento como marca dos signos distintivos em geral, é relevante enfrentar a questão sob o prisma específico dos sinais distintivos não tradicionais, que inexoravelmente acarretará a necessidade de superação de diferentes obstáculos em decorrência, principalmente, do seu aspecto distintivo diferenciado, além da classificação legal atribuída aos sinais dessa natureza.

Como é cediço, o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial dispõe expressamente que são suscetíveis de registro como marcas os sinais distintivos visualmente perceptíveis, ressalvando apenas aqueles que estejam incluídos nas proibições legais trazidas no artigo 124 do mesmo diploma legal.

A condição “sine qua non” de registro adstrito única e tão somente aos sinais visualmente perceptíveis é mitigada pela doutrina, que de forma reiterada vem sustentando o registro de sinais não tradicionais como, por exemplo, os sonoros, dispensando para tanto a necessidade de alteração legislativa¹¹⁹.

¹¹⁶ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. Cit., p. 41.

¹¹⁷ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 26.

¹¹⁸ MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 265.

¹¹⁹ MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. Marcas Sonoras no Direito Brasileiro. Editora JURUA, 2010, p. 111-153.

Em relação às vedações trazidas pelo artigo 124, é válido destacar o inciso VI, que estabelece como não registrável o sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo ou empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva.

A flexibilidade contida na redação do dispositivo acima mencionado é intencional e evidentemente conciliatória, buscando garantir segurança jurídica ao registro de marcas sem, no entanto, restringir demasiadamente a liberdade dos agentes do mercado. Tal intuito é reconhecido como essencial por João da Gama Cerqueira, pois resguarda a liberdade de comércio e da indústria ao conferir uma gama de possibilidade de escolha das suas marcas, desde que respeitadas as proibições legais, viabilizando a implementação de signos com suficiente grau distintivo¹²⁰.

Em relação ao que deve ser entendido por “suficiente forma distintiva”, Pontes de Miranda esclarece que aquilo que constitui a marca é a forma descritiva, distintiva, ainda que seja composta de designações genéricas, desde que observado ainda o requisito da veracidade¹²¹.

Ainda sobre a distintividade suficiente da marca, Amanda Fonseca de Siervi ressalta que tal requisito restará devidamente preenchido na hipótese em que o signo, embora composto por elementos considerados irregistráveis isoladamente, ao serem aglutinados, passem a compor uma expressão passível de registro, sendo outorgada a proteção ao conjunto marcário, que não terá o condão de ilidir a utilização individual de um dos seus elementos por um concorrente¹²². Cumpre destacar ainda que esse entendimento também vem sendo reproduzido pela jurisprudência¹²³.

A autora ressalta ainda que a análise da distintividade não deve ser restrita a expressões verbais de uso comum, devendo incluir também os

¹²⁰ CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit., p. 391-392.

¹²¹ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. Cit., p. 41.

¹²² DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 33-34.

¹²³ Quanto ao registro das expressões ‘POP FARMA’ e ‘POUPA FARMA’ como marcas por óbvio que carecem de originalidade, constituído de verbetes vulgarmente utilizados no mercado, redutores dos vocábulos ‘POPULAR’, ‘POUPANÇA’, E ‘FARMÁCIA’, que mesmo quando aglutinados não perdem natureza evocativa de qualidade de produto, nem indicativa de mercado, traduzindo-se no que a doutrina e os Tribunais denominam de ‘marcas fracas’, passíveis de conviverem com outras similares no mercado. (Apelação Cível 0022994-96.2013.4.02.5101, TRF 2ª Região, 2ª Turma, rel. Messod Azulay Neto j. 30.09.2016, disp. 04.10.2016)

termos figurativos que sejam genéricos, comuns, necessários, vulgares ou descritivos em relação ao bem que designam¹²⁴.

A possibilidade ora admitida tem crucial importância para o presente trabalho, uma vez que o mesmo pretende abordar a aquisição de distintividade pelo uso do conjunto marcário, composto por elemento não distintivo, como fundamento de legitimidade das marcas de posição, de forma a permitir o seu registro.

Para tanto, é crucial o devido exame da classificação legal estabelecida para os sinais não distintivos prevista no artigo 124, VI da Lei de Propriedade Industrial a fim de verificar os contornos legais hábeis a permitir identificar um elemento do conjunto marcário como não distintivo, mas que ao se somar a outros elementos seja capaz de apresentar a distintividade necessária.

Buscando dar concretude à classificação disposta no mencionado dispositivo, a doutrina tem envidado esforços no sentido de estabelecer uma distinção entre aquilo que venha a ser sinais genéricos, sinais necessários, sinais de uso comum, sinais vulgares e sinais descritivos, sendo oportuno consignar ainda a existência de autores que não fazem qualquer distinção entre as modalidades previstas no citado dispositivo legal, havendo também quem defina como expressões sinônimas os termos genéricos e necessários e ainda as expressões sinais necessários e comuns.

De forma bastante pragmática, Lélío Denicoli Schmidt determina que a distinção básica irá se estabelecer entre os signos genéricos, que são empregados para nomear produtos ou serviços, e os signos descritivos, que se destinam a adjetivar ou qualificar os mesmos, podendo ambos serem compostos por palavras, figuras ou formas de uso necessário, comum ou vulgar¹²⁵.

Anuindo ao mesmo entendimento, João da Gama Cerqueira acrescenta ainda que as denominações genéricas seriam exatamente as

¹²⁴ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 36.

¹²⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013, p.104.

denominações necessárias, usuais, ou vulgares¹²⁶, sendo seguido de perto nesse ponto por Waldemar Martins Ferreira, que utiliza a expressão denominação genérica como sinônimo de denominação necessária ou vulgar¹²⁷.

Com base nos posicionamentos acima, é possível concluir que quanto à função, o sinal será genérico ou descritivo e quanto à estrutura cada uma dessas espécies poderá assumir a forma necessária, comum ou vulgar¹²⁸.

Ainda assim, iremos traçar quais seriam as principais características das principais espécies de sinais com o fito de melhor distingui-las e entender quais teriam sido os motivos que levaram o legislador a vetar o seu registro.

O Manual de Marcas¹²⁹ do INPI estabelece que sinal genérico seria “o termo ou expressão nominativa ou a sua representação gráfica que (sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço) designa a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes”.

Já João da Gama Cerqueira, embora consinta que os termos genéricos constituam uma categoria abrangente das denominações necessárias, usuais ou vulgares, entende que aqueles devam se referir ao gênero do produto ou artigo, não podendo constituir, portanto, direito exclusivo¹³⁰.

Da mesma forma se posiciona Waldemar Martins Ferreira, ressaltando que a expressão genérica, assim como a denominação necessária, é insuscetível de apropriação com o fim específico de

¹²⁶ CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit., p. 24.

¹²⁷ FERREIRA, Waldemar Martins. Instituições de Direito Comercial, 2º Volume, Livraria Freitas Bastos, 3ª Edição. São Paulo, 1952, p.146.

¹²⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância cit., p. 105.

¹²⁹ Terceira edição atualizada conforme Resolução INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.3, a.

¹³⁰ CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit., p. 24.

conversão do seu objeto em marca de indústria ou de comércio visando a sua utilização exclusiva¹³¹.

Não obstante a divergência acerca da pertinência do sinal genérico como categoria de denominação genérica, é forçoso reconhecer que, tanto o INPI, quanto a doutrina, são inequívocos ao afirmar que a utilização dos sinais genéricos isoladamente para designar diretamente o objeto serve única e tão somente para determinar o gênero do produto ou serviço.

Além do sinal genérico, os sinais necessários também foram objeto de vedação legal para fins de registro como marca, uma vez que o seu emprego representaria um injustificável prejuízo à atividade dos demais concorrentes do setor, que estariam impedidos de fazer referência ao termo objeto do registro, restringindo sobremaneira o seu âmbito de atuação.

Por sinal de caráter necessário deve ser tido o “termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou, ainda, seus insumos”, nos termos do disposto no Manual de Marcas do INPI¹³².

Waldemar Martins Ferreira, ao discorrer sobre a denominação necessária, se refere a ela como a única denominação através da qual se designa a mercadoria, fundindo-se de forma a não mais ser possível o seu desmembramento¹³³.

Contudo, impende registrar que a doutrina não é unânime no tocante ao que venha a ser signo necessário, sendo relevante o registro de entendimento do autor no sentido de que a denominação necessária será sempre vulgar e de uso comum, embora o seu aspecto vulgar não seja essencial¹³⁴.

Ainda assim, é legítimo concluir ser a denominação necessária aquela imprescindível para identificar o produto e cuja apropriação exclusiva por um único titular acarretaria prejuízos aos demais

¹³¹ FERREIRA, Waldemar Martins. Tratado de direito comercial: o estatuto da sociedade por ações. São Paulo: Saraiva, v. 5, 1961, 287.

¹³² Terceira edição atualizada conforme Resolução INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.3, b.

¹³³ FERREIRA, Waldemar Martins. Op. Cit., p. 287.

¹³⁴ CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit., p. 280.

comerciantes, já que restariam tolhidos quanto à possibilidade de divulgação dos seus produtos ou serviços sem malferir direito alheio¹³⁵.

Por sinais de uso comum podem ser tomados aqueles utilizados pela linguagem coloquial para determinar um serviço ou produto, diferenciando dos termos necessários em razão do seu conhecimento público, que se dá através do uso popular, ainda que não constitua o único termo, mas com utilização reiterada para fazer referência a um produto ou serviço¹³⁶.

A definição para os sinais de uso comum estabelecida no Manual de Marcas determina ser essa espécie de signo composta por “termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo que, embora não corresponda ao nome ou à representação pelo qual o produto ou o serviço foi originariamente identificado, tenha sido consagrado, pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial”¹³⁷.

Nas palavras de José Carlos Tinoco Soares, o termo comum é aquele que pertence em razão da sua incorporação à linguagem popular, não fazendo referência direta ao produto, mas caracterizando-se de modo a possibilitar a sua identificação¹³⁸.

A noção de sinais vulgares estabelecida pelo Manual de Marcas é delimitada pelo emprego de “gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço”¹³⁹.

Perfilhando o mesmo entendimento, entende o autor que por denominações vulgares devem ser tidas aquelas dadas pelo vulgo, mesmo quando não sejam necessárias ou até mesmo as mais usuais¹⁴⁰.

Lélio Denicoli Schmidt, de forma mais precisa, associa os sinais vulgares ao seu emprego informal, ou seja, por meio de gírias coloquiais

¹³⁵ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 43.

¹³⁶ Ibidem, p. 44.

¹³⁷ Terceira edição atualizada conforme Resolução INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.3, c.

¹³⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 190.

¹³⁹ Terceira edição atualizada conforme Resolução INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.3, d.

¹⁴⁰ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. Cit., p. 54.

utilizadas em oposição à sua forma mais culta para também se referir a um produto ou serviço¹⁴¹.

Por fim, cumpre mencionar ainda os sinais descritivos, que foi previsto no Manual de Marcas como sendo o “termo ou expressão nominativa que não se presta a distinguir produto ou serviço, mas que visa a indicar seu destino, sua aplicação ou a descrevê-lo em sua própria constituição”¹⁴².

A doutrina aponta ainda como previsão legal dos signos descritivos a segunda parte do artigo 124, VI da Lei 9.279/96, que veda o registro de sinal empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou prestação do serviço.

A utilização de sinais descritivos tende a ser feita com alguma frequência nos produtos e serviços a fim de realçar uma qualidade, não importando um necessário prejuízo aos demais concorrentes como aconteceria, por exemplo, na hipótese de utilização de um signo necessário. Com base nessa constatação, a autora afirma que o emprego das designações descritivas vem sendo coibido de forma menos enfática, já que, na maioria das vezes, o INPI e o Poder Judiciário as consideram como termo evocativo causador de mero desconforto aos concorrentes¹⁴³.

Uma vez realizada uma sumária exposição dos diversos tipos de marcas cujo registro é vedado pelo ordenamento, incumbe perquirir se as marcas não tradicionais estariam configuradas dentro de alguma dessas espécies, o que poderia justificar a recusa ao seu reconhecimento enquanto signo registrável.

O entendimento majoritário da doutrina nacional caminha no sentido de que a vedação ao registro das marcas não tradicionais não encontra respaldo nas hipóteses de vedação ao registro, residindo o suposto fundamento para a sua vedação no artigo 122 da Lei 9.279/96, que

¹⁴¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância cit., p. 106.

¹⁴² Terceira edição atualizada conforme Resolução INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.3, e.

¹⁴³ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 48.

limita o registro às marcas visualmente perceptíveis, sem, no entanto, vedar o registro dos signos não visualmente perceptíveis ¹⁴⁴.

Portanto, cumpre ressaltar que o mencionado dispositivo legal seria inócuo para obstar o registro das marcas objeto do presente trabalho, qual seja, a marca de posição. Ainda assim, é relevante destacar que, ainda que o ordenamento expressamente estabeleça como suscetível de registro somente os sinais distintivos visualmente perceptíveis, a doutrina vem admitindo o registro do signo não-visual, condicionando a sua realização apenas à existência dos meios técnicos para tanto ¹⁴⁵.

Ante a constatação de que inexistem impeditivos legais e materiais para o registro das marcas não tradicionais que ostentem capacidade distintiva, é oportuna a verificação de quais seriam as vantagens decorrentes do seu registro, elencando argumentos tendentes a convalidar a tese que confere sustento à sua realização.

Diante de todas as divergências existentes no tocante às marcas tradicionais, o devido esclarecimento acerca da necessidade de proteção das marcas não tradicionais é essencial para respaldar a sua realização, assim como a utilidade em se fazê-lo, a fim de orientar a melhor maneira de proceder à sua concretização.

Sendo assim, o ponto de partida rumo à construção de uma argumentação consistente que evidencie a necessidade de proteção das marcas não tradicionais decorre da constatação de que a sua realização imediata prescinde de uma reforma no sistema registral marcário vigente.

Ademais, a questão da sobreposição de direitos da propriedade intelectual evidencia a existência de outros institutos do direito hábeis a amparar devidamente os titulares de sinais não tradicionais distintivos de produtos ou serviços, abrangendo ainda o público consumidor no âmbito da sua proteção. A título de exemplo, poderíamos citar a proteção autoral extensível aos sons, além da possibilidade de propositura de ação por

¹⁴⁴ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 51.

¹⁴⁵ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica cit., p. 13.

concorrência desleal na reprodução de cheiros, gostos, gestos e demais formas distintivas¹⁴⁶.

Um outro fato a ser considerado seria o baixo número de registros de marcas não tradicionais, mesmo nos países em que o seu reconhecimento é admitido, o que endossaria o argumento contrário à sua realização face o tímido resultado prático¹⁴⁷.

Não obstante todos os argumentos apresentados, o questionamento mais recorrente e de difícil superação diz respeito ao processo registral mais dificultoso das marcas não tradicionais, sobretudo no que tange às marcas olfativas e gustativas, em especial nos países em desenvolvimento.

As ponderações feitas não podem ser ignoradas, mas ainda assim é preciso considerar que, se existem institutos hábeis a tutelar desde já os interessados em proteger os sinais não tradicionais, as marcas seguramente poderiam ser citadas como um exemplo de proteção.

Em relação à questão da sobreposição de direitos, é necessário destacar que, embora existam diversos institutos de direito capazes de conferir segurança jurídica às marcas não tradicionais, podendo citar os direitos autorais, os desenhos industriais, a teoria civil do dano e a vedação à concorrência desleal, cada direito de propriedade intelectual mencionado se propõe a desempenhar uma função própria e específica.

No direito da propriedade intelectual tem aplicação o princípio da especificidade de proteções, que estabelece um direito de propriedade intelectual para cada função, objetivando prover uma solução de equilíbrio para cada falha específica do mercado.

A esse respeito, Denis Borges Barbosa esclarece que a escolha do instrumento jurídico a ser utilizado na proteção não deve ser arbitrária, havendo um instrumento adequado para cada função a ser desempenhada pelas criações protegidas, não sendo essa distinção uma mera

¹⁴⁶ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 35.

¹⁴⁷ Ibidem.

conveniência legislativa, mas resultado direto de uma constrição constitucional¹⁴⁸.

Nessa mesma linha de raciocínio, Pedro Marcos Nunes Barbosa acrescenta que a causa que permite à criação obter uma tutela de exclusividade tem a ver com sua função ou finalidade, estando ainda associado ao seu contributo mínimo¹⁴⁹.

Portanto, o questionamento relativo à sobreposição de direitos é infundado, uma vez que, sendo a função diversa, a acumulação de direitos será aparente. Sendo assim, se à luz da Constituição Federal cada tipo de direito tem objetivo e sistemática distintos, não haveria que se falar em sobreposição ou substituição de um direito pelo outro¹⁵⁰.

Em conclusão, o âmbito de proteção conferido pela marca somente poderá ser alcançado por esta, pois a função desempenhada não será devidamente alcançada por qualquer outro direito de propriedade intelectual.

No que tange ao argumento relativo às dificuldades registrais atribuídas aos sinais não tradicionais, é suficiente afirmar que a proteção desses não se encontra condicionada ao seu registro, em que pese ser este um importante meio de prova frente a todas as dificuldades que envolvem essa espécie de signo marcário.

O emprego da concorrência desleal como fundamento para afastar a proteção marcaria dos sinais não tradicionais igualmente é destituído de razoabilidade, já que a função daquela é completamente distinta da utilidade desta.

Os direitos intelectuais em geral têm a função prioritária de incentivar e aprimorar a inovação, protegendo os investimentos dos agentes econômicos na busca da promoção do processo competitivo. Por outro lado, o direito concorrencial visa inibir condutas oportunistas que

¹⁴⁸ BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual: Uma introdução à propriedade intelectual, bases constitucionais da propriedade intelectual, a doutrina da concorrência, a propriedade intelectual como um direito de cunho internacional, propriedade intelectual e tutela da concorrência. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 310.

¹⁴⁹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A vedação da sobreposição de direitos da propriedade intelectual na ordenação brasileira. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, v. 162, 2019, p. 66.

¹⁵⁰ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 40.

tragam prejuízo ao mercado. Logo, as funções de um e outro direito são complementares¹⁵¹.

Sendo assim, não é plausível sustentar a prevalência da defesa da concorrência sobre os direitos intelectuais ou vice-versa já que ambos são constitucionalmente assegurados, devendo assim ser compatibilizados a fim de alcançar todos os fins almejados¹⁵².

Ainda mais inconsistente é a rejeição do registro dos sinais não tradicionais como marca fundado na insuficiência dos seus pedidos de registro e, conseqüentemente, na pequena quantidade de êxito registral.

O implemento tecnológico contemporâneo tem dado mostras cabais do seu potencial inovador, permitindo crer que o processo de desenvolvimento de novas espécies de sinais irá demandar o emprego de grande investimento por parte dos investidores, não sendo lícito negar a estes o direito ao retorno financeiro decorrente da construção de uma identidade marcária não tradicional.

Para além dos motivos de ordem privada, é possível vislumbrar ainda um interesse público a ser devidamente satisfeito, qual seja, o aspecto promocional da livre concorrência, além da efetiva proteção da pessoa do consumidor.

Uma vez desenvolvido os aspectos atinentes ao reconhecimento dos signos não tradicionais como marca, cumpre mencionar de que forma deve ser dar a coexistência dos diferentes tipos de símbolos, almejando tornar essa convivência mais harmônica.

3.3 - A convivência entre diferentes marcas

Uma das questões mais tormentosas acerca do tema dos sinais não tradicionais diz respeito à possibilidade de convivência entre duas ou mais marcas dessa natureza em decorrência da frequente carência distintiva apresentada por elas. Não menos problemática é a questão relativa à verificação do aspecto distintivo dos símbolos não tradicionais em relação às marcas visualmente perceptíveis, já que o registro mais preciso

¹⁵¹ FIGUEIREDO, Natália de Lima. Op. Cit., p. 53.

¹⁵² Ibidem, p. 54.

possibilitado por estas certamente possibilitariam uma vantagem probatória em relação àquelas.

Como já dito, a lei não determina um grau mínimo de distintividade a ser atingido pela marca, sendo suficiente que essas possuam alguma capacidade distintiva. Ainda assim, o grau de distintividade da marca será diretamente proporcional à proteção conferida ao seu registro, sendo capaz de conferir-lhes o status de marcas fortes para aquelas formadas por elementos dotados de alto grau distintivo e, ao revés disso, relegar à condição de fracas aquelas revestidas de um baixo grau de distintividade.

Na análise da distintividade a ser adquirida pelo signo será essencial perquirir, por exemplo, se o público reconhece o sinal como uma marca propriamente dita, além de aferir se o pretense símbolo cumpre devidamente a função de marca ao distinguir, identificar e localizar de forma correta a proveniência dos produtos ou serviços designados, permitindo assim que os consumidores façam a distinção em relação aos bens ofertados pelos demais concorrentes.

Em alguns casos, a verificação da distintividade intrínseca nas marcas não tradicionais será facilitada pelo evidente reconhecimento alcançado por esta frente ao público. Por vezes, entretanto, essa mesma análise demandará a prova do reconhecimento popular por meio do uso reiterado frente ao mercado consumidor.

Um valioso instrumento a ser utilizado nessa árdua tarefa de constituir a mencionada prova de uso é o instituto denominado *secondary meaning* ou *acquired distinctiveness* (distintividade adquirida) do sinal, cuja definição é feita por autor nos seguintes termos:

Secondary meaning é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca¹⁵³.

¹⁵³ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância cit., p. 127.

Sendo assim, a principal utilidade do *secondary meaning* é conferir distintividade aos signos que originariamente sejam destituídos da mesma, permitindo o reconhecimento da sua capacidade distintiva em decorrência do seu uso comercial¹⁵⁴.

A construção do *secondary meaning* admite diferentes meios probatórios nas palavras de Lélío Denicoli Schmidt:

Os meios idôneos para comprová-lo consistem em pesquisas de mercado, volume de vendas intensidade do uso, testemunhos de consumidores, associações comerciais e profissionais da área, publicidade extensa e, como apontam Margaret BARRETT e Viviane BEYRUTH, até mesmo a reprodução ou imitação praticadas por concorrentes (naturalmente, quando feita com função marcária). O *secondary meaning* não é comprovado pelo mero uso do signo em relação dual com seu objeto (o produto ou serviço), mas sim pela percepção triádica que tal uso gera no consumidor interpretante, que deve reputar o signo como uma marca distintiva que diferencia um produto do outro e que indica uma origem individualizada, ainda que o nome do estabelecimento fabricante seja por ele ignorado¹⁵⁵.

Portanto, a verificação do *secondary meaning*, inegavelmente, consitui prova de fato a ser produzida para atestar a aquisição de distintividade através do uso de sinal originariamente carente no tocante ao seu aspecto distintivo.

Sem embargo de posições doutrinárias dissonantes no que tange ao reconhecimento do *secondary meaning* e da competência do INPI para proceder ao seu reconhecimento, é conveniente ressaltar que a fundamentação jurídica para o seu reconhecimento encontra respaldo no artigo 6, *quinquies*, C.1, da CUP, bem como na Lei de Propriedade Industrial.

Dessa forma, as marcas não tradicionais poderão se valer do *secondary meaning* para prevalecer frente aos signos visualmente perceptíveis, postulando o seu reconhecimento fundado em elementos de

¹⁵⁴ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 82-83.

¹⁵⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância cit., p. 159-160.

prova hábeis a ilidir qualquer alegação no sentido de recusar o desempenho da função marcária em face da ausência da sua distintividade intrínseca.

3.4 - Desafios para o registro

Conforme já exposto aqui, as marcas não tradicionais apresentam uma dificuldade de representação gráfica do seu sinal que por vezes irá constituir um obstáculo ao seu registro junto aos órgãos de marca. Entretanto, é necessário reconhecer que a dificuldade mencionada não é exclusiva dos signos dessa natureza, estando presente até mesmo nas marcas convencionais.

É conveniente esclarecer que a relevância do óbice encontrado não constitui mera formalidade, uma vez que a falta de detalhamento no tocante ao registro de uma marca poderá trazer repercussões na seara concorrencial, ocasionando o exercício abusivo do direito exclusivo decorrente da exploração da marca.

Como já mencionado anteriormente, o registro de uma determinada marca não constitui condição essencial para o seu reconhecimento, sendo possível que o mesmo se dê por intermédio da prova de uso admitida através do instituto denominado *secondary meaning*.

Ainda assim, é necessário reconhecer que a ausência de registro acarreta significativas dificuldades de ordem prática ao titular do sinal, repercutindo também no consumidor, na livre concorrência e, em última análise, no sistema econômico como um todo.

No caso específico das marcas não tradicionais, o pedido de registro, mais que uma mera formalidade, representa a submissão administrativa do signo a fim de obter uma resposta administrativa acerca da sua aptidão para funcionar como marca.

A questão é especialmente relevante no tocante às marcas de posição, objeto do presente trabalho, já que muitos questionamentos são realizados quanto aos contornos decorrentes do seu registro. Fato é que o sistema registral deve ser capaz de se adaptar às exigências do registro proveniente das marcas não tradicionais, sendo certo que o seu objeto

deverá estar muito bem delimitado para proteger o escopo do direito de propriedade, sem, no entanto, produzir prejuízos à livre concorrência.

Dito isso, tomaremos como ponto de partida o registro ordinário de uma marca para verificar quais seriam os direitos decorrentes da sua realização, traçando um comparativo com a proteção legal a ser conferida às marcas não registradas.

Uma vez preenchidos todos os requisitos estabelecidos em lei, o pedido de registro deverá ser concedido pelo órgão examinador. A esse respeito, Pedro Marcos Nunes Barbosa adverte que no procedimento de análise de registro não haverá a garantia de obtenção da exclusividade, pois a criação não se constitui uma mera obrigação de meio; mas sim uma obrigação de resultado¹⁵⁶.

Sendo assim, o autor conclui que, uma vez provado o mérito administrativo; pleiteado o direito de modo tempestivo; reivindicado o que não era estado da arte, domínio público ou direito de propriedade alheio; adimplidos os preços públicos e obrigações *propter rem*; cumpridas as exigências procedimentais; haverá registro ou concessão¹⁵⁷.

Entretanto, embora todos os países estabeleçam a formalidade registral, os efeitos decorrentes do registro podem variar consideravelmente conforme o disposto na legislação correlata de cada nação, podendo ser classificado em dois sistemas: o declarativo e o atributivo.

É importante destacar que a referida classificação é atinente aos efeitos da proteção legal conferida pelo registro, não guardando qualquer correspondência com o registro propriamente dito, que sempre terá a natureza de ato declaratório constitutivo de situação jurídica.

Nesse sentido, João da Gama Cerqueira faz questão de distinguir que, embora a aquisição da propriedade (ocupação), obtida por meio de título originário, tenha inegável caráter constitutivo ou atributivo do direito de propriedade da marca, o seu reconhecimento pelo Estado, materializado

¹⁵⁶ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A vedação da sobreposição de direitos da propriedade intelectual na ordenação brasileira cit., p. 66.

¹⁵⁷ Ibidem.

através do registro ou depósito, tem natureza declaratória de sua propriedade¹⁵⁸.

Feitas essas considerações, é possível adentrar ao sistema declarativo, também chamado de *first to use*, assim denominado em razão da relevância que é dada por ele ao uso da marca. Nele, aquele que primeiro usa a marca, mesmo que ainda não registrada, adquire a propriedade pelo Estado, tendo inclusive a possibilidade de anular o registro de marca idêntica à sua concedida em favor de terceiro¹⁵⁹.

É de fácil constatação, portanto, que o sistema declarativo importa um ato declaratório do direito de propriedade a ser concedido mediante a verificação do seu uso, constituindo esse um ato imprescindível para que o seu titular seja agraciado com todas os direitos e prerrogativas decorrentes do seu direito de propriedade¹⁶⁰.

Frequentemente adotado nos países de *common law*, o *first to use* tem sido objeto de críticas recorrentes em razão da incerteza jurídica que o titular da marca possui acerca do uso inaugural daquela marca, estando a todo tempo sujeito a um eventual pedido de anulação da sua marca. João da Gama Cerqueira adverte, entretanto, que alguns países, com o intuito de minimizar a insegurança jurídica mencionada, impõem limitações temporais para que o usuário anterior de determinada marca possa fazer oposição ao registro de marca idêntica¹⁶¹.

Em oposição ao sistema declarativo, o sistema atributivo de direitos marcários, também denominado de *first to file*, em razão do reconhecimento da propriedade da marca ser concedido àquele que primeiro proceder ao seu registro, foi pensado como alternativa ao modelo anterior, que sempre foi visto com restrições em razão da insegurança jurídica já mencionada.

Diversamente do sistema anterior, o sistema atributivo tem adoção prioritariamente nos países da *civil law* e tem como principal virtude a

¹⁵⁸ CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit., p. 61-62.

¹⁵⁹ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 61.

¹⁶⁰ Ibidem.

¹⁶¹ CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit., p. 63.

segurança jurídica conferida pelo registro da marca, que irá prevalecer contra eventual alegação de uso anterior oposta por terceiro.

O Brasil adotou o sistema atributivo de direito, expressamente previsto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, que expressamente estabelece que a propriedade da marca será adquirida pelo seu registro válido, ou seja, pelo titular da marca que promover o seu registro regular, que irá adquirir a sua propriedade e o decorrente direito de exclusividade da sua utilização em todo o território nacional, pelo prazo de dez anos, prorrogável por igual período de tempos, de forma sucessiva e indefinidamente.

Cumpra advertir, entretanto, que o sistema atributivo brasileiro estabelece duas exceções ao seu regramento geral, estabelecendo como primeira hipótese em que a titularidade da marca não será atribuída a quem primeiro requerer o registro àquele que ostentar o direito de precedência ao registro, a ser reconhecido a quem de boa-fé usava marca idêntica ou semelhante no país para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, há, no mínimo, seis meses, antes da data do depósito da marca alheia¹⁶².

A segunda exceção diz respeito às marcas notoriamente conhecidas, que gozam de proteção independentemente de estarem registradas no Brasil, consoante o disposto no artigo 126 da Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial.

Em síntese, é possível concluir que a diferença essencial entre o sistema declarativo e o sistema atributivo reside no fato de que o primeiro sistema concede ao possuidor da marca não registrada o direito de anular o registro de sua marca mediante a verificação do seu uso por terceiro, enquanto no segundo sistema não é franqueado esse direito pois a proteção irá recair exclusivamente sobre as marcas registradas¹⁶³.

Ambos os sistemas são dotados de méritos e deméritos que vem fazendo com que, no âmbito internacional principalmente, tenha se intensificado a busca por um sistema que possa ser adotado

¹⁶² Art. 129, §§ 1º e 2º da Lei de Propriedade Industrial.

¹⁶³ CERQUEIRA, João da Gama. Op. Cit., p. 63.

uniformemente em todos os países, possibilitando assim a elaboração de convenções internacionais a respeito do tema¹⁶⁴.

Conforme já salientado, o Brasil adotou o sistema atributivo, que reconhece a propriedade da marca através do seu registro. Portanto, uma vez promovido o registro, incumbe verificar quais os efeitos seriam decorrentes desse ato a fim de melhor compreender o seu conteúdo e o seu alcance.

Como é cediço, a finalidade primordial do registro é atribuir ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca, especificamente no ramo de sua atividade, no âmbito do território nacional, sendo lícito ainda obstar a utilização não autorizada do signo por parte de terceiros.

Contudo, cumpre destacar que, a exemplo de todo e qualquer direito, o registro da marca não confere ao seu titular um direito ilimitado e irrestrito, o que resta evidenciado pelos próprios dispositivos legais que estabelecem a proteção conferida pelo registro.

A título de exemplo é possível mencionar o disposto no artigo 132 da LPI que estabelece algumas hipóteses em que terceiros estarão autorizados a fazer uso da marca, devendo o seu titular se abster de qualquer ação no sentido de restringir a utilização da marca¹⁶⁵.

Ainda sobre a amplitude decorrente do registro da marca, é interessante destacar que o seu alcance deve estar submetido ao princípio da especialidade, ou seja, a proteção conferida à marca, consistente no direito de uso exclusivo será restrita aos ramos de atividades para o qual foi deferido ou eventualmente às atividades afins¹⁶⁶.

Ademais, é necessário ressaltar que, além das limitações dispostas acima, a exclusividade obtida pelo titular da marca não é perene, podendo ser extinta nas hipóteses de: a) expiração do prazo de vigência, na forma

¹⁶⁴ Ibidem, p. 64

¹⁶⁵ Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

¹⁶⁶ RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. Op. Cit., p. 180-181.

do Artigo 133, §1º e §2º da LPI; b) pela ocorrência da renúncia total ou parcial em relação aos produtos assinalados pela marca; c) através da caducidade, prevista no artigo 143, caput, da LPI e d) ainda pela ausência de constituição ou manutenção de procurador domiciliado no País para representar, administrativa e judicialmente, o titular de registro marcário domiciliado no exterior, conforme preceituado no artigo 217 da LPI.

Portanto, a própria lei que reconhece o direito à exclusividade da marca através do registro, a Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial, também traz no seu bojo algumas hipóteses em que esse direito deverá ser excepcionado, evidenciando assim que a ausência do registro não constitui circunstância a ser desconsiderada para fins de proteção legal¹⁶⁷.

Nesse sentido, é relevante pensar no argumento da dificuldade de registro para efeito de impedir o reconhecimento das marcas não tradicionais, já que, mesmo no caso dos signos visualmente perceptíveis, considerados plenamente registráveis, os direitos decorrentes do registro não serão absolutos. Portanto, a falta ou a precariedade do registro no caso das marcas não tradicionais jamais poderiam constituir um óbice oponível ao seu reconhecimento, pois o uso prolongado do sinal e o seu reconhecimento pelo público também constituiriam fatores a serem considerados para fim de proteção.

Com efeito, é forçoso reconhecer que até mesmos as marcas não registradas estão amparadas pelo nosso ordenamento jurídico, ainda que a sua tutela jurídica não possa estar amparada diretamente nos preceitos atinentes ao Direito Marcário cuja aplicação é restrita aos sinais registrados.

No sentido do afirmado acima, o autor Lucas Rocha Furtado destaca que o comerciante poderá utilizar as normas de repressão à concorrência desleal, que inadmite qualquer ato tendente a estabelecer confusão entre produtos ou serviços, para pleitear as medidas judiciais

¹⁶⁷ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 65.

cabíveis e assim por fim à continuação da prática desleal, mesmo na hipótese de marcas não registradas¹⁶⁸.

Na esteira de tudo que foi dito, podemos concluir que, uma vez verificado que as marcas reduzem os custos de que o consumidor dispõe durante o processo de localização de um produto no mercado¹⁶⁹, é impossível negar o reconhecimento do caráter promocional da eficiência ao Direito Marcário.

Logo, quanto maior a disponibilidade de palavras passíveis de apropriação como marca, mais aquecido estará esse mercado do ponto de vista econômico¹⁷⁰. Em outras palavras, quanto maior forem as possibilidades de distintividade atribuída aos símbolos, mais opções serão ofertadas aos interessados em titularizar uma marca, e mais facilidade será conferida aos consumidores para identificar esses sinais no mercado¹⁷¹.

Ademais, quanto maior a diversidade de formas a serem utilizadas como conjunto marcário, menor o risco de violações aos direitos de exclusividade dos sinais já registrados, uma vez que terceiros terão maiores alternativas de escolhas para se apropriar, necessitando recorrer cada vez menos, portanto, à utilização de signos semelhantes.

¹⁶⁸ FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes; Lei nr. 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 138.

¹⁶⁹ LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Trademark law: an economic perspective. The Journal of Law and Economics, v. 30, n. 2, 1987, p. 265-309.

¹⁷⁰ DA CRUZ, Rui Solnado. A marca olfactiva. Almedina, 2008, p. 73.

¹⁷¹ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 64.

4. AS MARCAS DE POSIÇÃO

Não obstante o fato da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) admitir, no seu artigo 122, o registro como marca dos sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais, o Brasil, através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, somente veio a regulamentar a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição quando da publicação da Portaria/INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021, seguida pela elaboração da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, de 13 de setembro de 2021.

Posteriormente aos mencionados atos, também foi publicada a PORTARIA INPI/PR nº 8/2022, de 17 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas, trazendo alterações que buscam conformar o procedimento relativo aos pedidos de marca à realidade das marcas de posição, além de outras matérias correlatas.

A compreensão devida de todo o contexto que redundou na edição da Portaria/INPI/PR nº 37 é essencial para que se tenha a exata noção do aspecto estratégico que motivou a regulamentação da espécie denominada marca de posição, razão pela qual passar-se-á a enumerar os principais aspectos merecedores de destaque.

A explicação para a morosidade regulatória das marcas de posição certamente pode começar a ser explicada pela ausência de previsão expressa das formas de apresentação na Lei de Propriedade Industrial, ocasionando dúvidas quanto a quais seriam as espécies cabíveis.

Ainda assim, é necessário reconhecer que a ausência de previsão legal não poderia ser considerada uma causa impeditiva à adoção das marcas de posição ante a constatação de que, dentre os sinais não registráveis como marca previstos no artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, também não foi contemplada nenhuma hipótese que vede o seu registro.

No âmbito internacional, cumpre destacar que alguns aspectos devem ser considerados determinantes para romper com a inércia regulatória da marca de posição. O primeiro deles seria o depósito pelo

Brasil do instrumento de adesão ao Protocolo de Madri, um tratado internacional para registro de marcas, que foi assinado em 1991, mas que passou a vigorar somente em 1996.

Embora tramitando no Congresso Nacional desde 1999, o projeto de adesão só avançou efetivamente em 2019, vindo a ter a sua tramitação devidamente concluída no Senado Federal em 22 de maio do corrente ano, por meio do Decreto Legislativo 49, com entrada em vigor somente no dia 2 de outubro de 2019.

Contando com a adesão de 120 países, o Tratado Internacional de Madri tem como principal escopo agilizar o processo burocrático para o registro de marca das empresas no âmbito de cada um dos países signatários através da simplificação dos seus trâmites e a redução dos custos com os registros locais.

Acerca da relevância do Protocolo de Madri no contexto da implantação do registro de internacional de marcas no Brasil, é oportuno o relato de Viviane Mattos Nielsen, em trabalho destinado a analisar as influências dos tratados internacionais sobre o Direito Marcário, no qual a autora afirma que o Decreto nº 5.685 de 1929, que aprovou o Acordo de Madri, de 14 de abril de 1891, compreendeu a Repressão das Falsas Indicações de Procedência e o Registro Internacional de Marcas. Entretanto, a autora pontua que após aderir, o Brasil denunciou o Acordo de Madri para Registro Internacional de Marcas e o revogou pelo Decreto nº 196, de 1934¹⁷².

Portanto, entre idas e vindas legislativas, o Protocolo de Madri representou uma tentativa de aprimorar um sistema de depósito e registro de marcas único, solucionando os erros e lacunas do Acordo de Madri, atraindo assim o interesse de outras nações em aderir.

Dentre as principais virtudes do Protocolo de Madri, a doutrina cita a capacidade de adequação do sistema de registro de marcas

¹⁷² NIELSEN, Viviane Mattos. Direito internacional da propriedade intelectual: o protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 31.

internacionais à nova realidade mundial, conciliando a crescente integração dos países e a sua decorrente relativização da soberania.¹⁷³

Sendo assim, hoje o sistema de Madri de registro internacional de marcas abrange tanto o Acordo de Madri de 1891, relativo ao registro internacional de marcas, quanto o Protocolo de Madri de 1996, sendo o sistema administrado pelo departamento internacional WIPO em Genebra¹⁷⁴.

Somada à adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, também é possível destacar a assinatura, em junho de 2019, do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, dando origem a compromissos firmados nas áreas de patentes, marcas, desenhos industriais e direitos autorais capazes de incrementar o registro de ativos de propriedade intelectual nos países dos dois blocos.

Por último, mas não menos importante, é a criação da Marca Europeia, que representou a instituição de um sistema único de registro de marcas que abrange todos os países-membros, garantindo que um único depósito gere proteção em todo o bloco.

Todas essas iniciativas internacionais somadas foram essenciais para criar o cenário adequado à instituição da marca de posição, que passou a ser vista como uma inovação capaz de promover o desenvolvimento em um setor considerado estratégico para a economia nacional.

Diante de todas as medidas ocorridas em âmbito internacional, a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI procedeu a uma consulta pública sobre as normas e procedimentos de exame de pedidos de registro de marcas de posição, realizada entre 13 de abril e 12 de junho de 2021, com o intuito de receber contribuições a serem encaminhadas por todos os interessados no tema.

Após a análise crítica dos comentários, seguida das respostas aos questionamentos realizados, o Comitê Permanente de Aprimoramento de Procedimento e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e

¹⁷³ Ibidem, p. 38.

¹⁷⁴ BARBOSA, Denis Borges. Direito internacional da propriedade intelectual cit, p. 132.

Indicações Geográficas (CPAPD) deu por encerrada a fase de consultas públicas.

As discussões realizadas permitiram concluir a edição da Portaria INPI/PR nº 37/2021, publicada em 21 de setembro de 2021 na Revista de Propriedade Industrial, que dispõe sobre a registrabilidade das marcas de posição.

Além do mencionado ato, o INPI disponibilizou no seu portal a Nota Técnica INPI/CPAD nº 02/2021, instituindo os procedimentos de exame de pedidos de registro de marcas de posição, sendo a mesma posteriormente inserida no Manual de Marcas. Nos termos desta, a marca de posição é definida como sendo formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, resultando em conjunto capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, podendo o sinal aplicado ao objeto suporte ser composto por palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas ou a combinação destes.

Traçado o panorama geral que redundou na concretização das marcas de posição no âmbito do ordenamento pátrio, é essencial examinar todos os aspectos contidos na regulamentação do instituto, seguido das consequências jurídicas decorrentes da sua instituição.

4.1. Limites da Proteção

No tocante ao âmbito protetivo conferido pelo registro da marca de posição, é oportuno destacar, desde já, que a sua esfera protetiva deverá se ater ao conjunto composto pela aplicação do sinal em posição singular e específica do suporte. Portanto, a posição do suporte em que o signo é aplicado não irá adquirir proteção isolada, assim como o suporte em si não adquire proteção autônoma.

Sendo assim, é crucial verificar quais os aspectos serão considerados no exame para que se chegue ao objetivo final, qual seja, o registro da marca de posição.

Uma vez vigente o ato normativo regulatório das marcas de posição no ordenamento jurídico nacional, impende agora adentrar ao aspecto material do instituto a fim de analisar os principais elementos relevantes para a exata determinação do seu conteúdo jurídico. Para tanto, é crucial examinarmos o teor da PORTARIA /INPI /PR Nº 37, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021, que dispõe sobre a registrabilidade de marcas sobre a forma de apresentação marca de posição nos seguintes termos:

Art. 1º Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que:

- I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e
- II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.

Ato contínuo, é essencial considerar ainda a definição de marca de posição trazida pela NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, que assim dispõe:

Nos termos do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021, considera-se marca de posição aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

Tomando como parâmetro os dois dispositivos acima elencados, já é possível identificar os elementos essenciais à noção da marca de

posição, de forma a possibilitar a análise de cada uma das características que irão permitir traçar os limites protetivos do instituto.

Inicialmente, cumpre destacar que a marca de posição consiste em mais uma forma de apresentação das marcas, unindo-se às já consagradas formas nominativa, figurativa, mista, tridimensional e de posição¹⁷⁵. Conforme salientado por Maitê Cecília Fabbri Moro, as formas de apresentação admitidas como válidas para fins de registro de uma marca variam de acordo com a lei de cada país, não havendo no ordenamento jurídico pátrio nenhum artigo específico que estabeleça as formas de apresentação dos signos marcários¹⁷⁶.

Dessa forma, o único condicionamento estabelecido pelo arcabouço jurídico pátrio vinculando a forma de apresentação de uma marca é que ela seja visualmente perceptível, estabelecido no artigo 122 da LPI, estando o mencionado requisito plenamente preenchido pela marca de posição.

Superada a exigência relativa à forma de apresentação da marca de posição, é possível adentrar especificamente ao texto estabelecido no ato administrativo para examinar os contornos jurídicos estabelecidos para delimitar a marca de posição.

A primeira exigência relevante no tocante à marca de posição diz respeito ao conjunto descritivo, que deverá ser composto pela junção do sinal aliado à posição singular e específica. Portanto, a conjugação desses dois elementos, qual seja, o sinal e a posição singular e específica, devem estar devidamente evidenciados para que reste caracterizada a marca de posição.

Em relação à marca de posição, autora adverte que além de uma posição fixa e permanente da marca no produto, o local de colocação do signo não poderá ser considerado convencional ou banal, tampouco restar

¹⁷⁵ Terceira edição atualizada conforme Resolução INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela sexta vez em 17/01/2023, item 2.3.

¹⁷⁶ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marca tridimensional sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade industrial cit., p. 18.

vulgarizada a sua localização, sob pena de restar descaracterizada a peculiaridade necessária para conferir distintividade à marca¹⁷⁷.

A esse respeito, reiterando o disposto no inciso I do artigo 1º da PORTARIA/INPI/PR Nº 37, a NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021, no item 17, determina que a marca de posição será irreregistrável quando a posição em que o sinal é aplicado não for singular, ou seja, for comumente utilizada para a afixação de sinais marcários, considerando o produto ou o serviço requerido.

Ainda sobre a posição da marca de posição, em seu item 18, a NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021, classifica como não registrável o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um suporte, o que torna impossível a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado.

Por último, o item 19, da NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021 sacramenta não ser registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do suporte que impossibilite a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado.

A análise dos dispositivos mencionados permite verificar a relevância da localização no exame da marca de posição, de forma a demandar do INPI o estabelecimento de critérios objetivos a serem considerados no deferimento do seu registro.

Sintetizando aquilo que há de mais relevante a respeito do conjunto distintivo, é válida a descrição feita por autor no sentido de que a marca de posição é dual, ou seja, a sua composição é feita pela aposição de um elemento em um local determinado do produto¹⁷⁸. Prosseguindo em sua análise, o autor conclui no sentido de que a distintividade deve ser aferida em relação ao conjunto, podendo o elemento não ser dotado de tal qualidade, uma vez que na marca de posição a distintividade deverá decorrer da localização em que aquele elemento específico é colocado¹⁷⁹.

Decorrente direta dessa constatação foi a supressão da expressão “inerentemente” que constava da redação originária do artigo 1º

¹⁷⁷ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Op. Cit., p. 87.

¹⁷⁸ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 171.

¹⁷⁹ Ibidem.

da PORTARIA/INPI/PR Nº 37, constituindo a expressão “conjunto inerentemente distintivo”. Após questionamento realizado na consulta pública, o INPI admitiu rever a redação, procedendo à retirada do termo “inerentemente”.

Entretanto, ressaltou na justificativa da alteração que, embora a marca de posição seja o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, o INPI não avalia a chamada distintividade constituída, ou seja, aquela adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal. Ainda que merecedora de análise crítica, por ora, faremos somente o registro de que tal posicionamento é contraditório na essência, sendo oportunamente confrontado quando da análise da questão referente à distintividade da marca de posição.

Em relação ao local de colocação do signo, cumpre destacar ainda a sua peculiaridade em relação ao setor de serviços, cuja implementação da referida exigência tende a trazer uma particular dificuldade de implementação. Entretanto, ainda que de difícil realização prática, o reconhecimento do sinal sob a forma de apresentação marca de posição poderá ocorrer no segmento comercial quando o signo estiver apostado sobre um objeto, não obrigatoriamente na forma de um suporte material, sendo exigido apenas que a posição seja certa, disponível e predeterminada¹⁸⁰.

Em razão do alegado é que a expressão “objeto suporte”, utilizada na versão inicial do artigo 1º da PORTARIA/INPI/PR Nº 37, após ser submetida à consulta pública, sofreu a supressão do termo “objeto”, considerado inapropriado por ser excludente do setor de serviços, sendo mantido apenas a palavra “suporte” por ser considerada aplicável, tanto ao segmento de produtos, quanto ao de serviços.

Ainda que na maioria esmagadora dos casos a utilização da marca seja de origem empresarial, é importante consignar que nada impede que a entidade de natureza não-empresarial se valha da proteção marcária a fim distinguir os produtos e serviços oferecidos. Foi com base nessa

¹⁸⁰ RIDEAU, Camille. POSITION MARK-A category of signs eligible for trade mark protection? Different standards of examination, different scope of protection?, 2009/2010, s. 5 f. 2011.

realidade que o termo “fornecedor” deu lugar à expressão “origem empresarial”, inicialmente prevista no artigo 1º da PORTARIA/INPI/PR Nº 37, que passou a assumir uma maior abrangência subjetiva.

Por fim, com o intuito de coibir a busca por marcas de posição intencionalmente fixadas em locais que atendam a uma função técnica em sua operação, foi inserido no artigo 1º da PORTARIA/INPI/PR Nº 37 o inciso II, que expressamente condicionou o registro da marca de posição à sua dissociação de efeito técnico ou funcional.

O intuito de tal previsão vai ao encontro do previsto na doutrina da funcionalidade, que defende a exclusão de posições funcionais da noção jurídica de marca de posição com o fito de impedir o seu registro, ainda que consideradas distintivas e cumpridoras da função marcária.

A também denominada funcionalidade utilitária leva em consideração os aspectos técnicos ou úteis ostentados pelo item a ser registrado como marca, perquirindo acerca da sua essencialidade para o devido atingimento da sua utilidade técnica ou ainda para agregar valor¹⁸¹.

Em termos práticos, a funcionalidade consiste em uma ponderação crítica que se deve realizar a fim de impedir que a proteção conferida a título de marca recaia sobre, por exemplo, uma inovação a ser devidamente protegida por intermédio das patentes¹⁸².

Como é cediço, o direito de exploração de patentes é limitado no tempo, ao passo que os direitos de marca podem ser renovados sem prazo máximo de vigência. Logo, a admissão de tal hipótese consistiria em violação explícita ao ordenamento jurídico pátrio.

Entretanto, autora adverte que a teoria da funcionalidade não deve ser aplicada a todo elemento de produto ou serviço que desempenhe uma função, estando restrito apenas àqueles que sejam relevantes na sua utilização¹⁸³.

¹⁸¹ KUR, Annette. Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality. Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality (September 28, 2011). TECHNOLOGY AND COMPETITION: CONTRIBUTIONS IN HONOUR OF HANNS ULLRICH, p. 139-159, 2011.

¹⁸² BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 93.

¹⁸³ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marca tridimensional sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade industrial cit., p. 148.

Na mesma linha argumentativa, os autores ressaltam que a forma funcional é aquela que essencialmente desempenha um efeito técnico, podendo este advir da própria configuração estética do objeto¹⁸⁴, hipótese em que eventual efeito técnico ou da forma necessária do produto ou serviço não será registrável justamente por cumprir função técnica no contexto da oferta de bem ou serviço¹⁸⁵.

Ainda que redundante a previsão trazida no inciso II do artigo 1º da PORTARIA/INPI/PR Nº 37, tendo em vista que o artigo 124, XXI, da LPI já dispõe no mesmo sentido para as marcas em geral, a sua inclusão no referido ato administrativo é conveniente para reiterar a exclusão de posições funcionais da noção de marca de posição.

Visando conferir maior clareza ao tema, o INPI reiterou o disposto no artigo 1º da PORTARIA/INPI/PR Nº 37 no item 16 da sua NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021, acrescentando ainda maiores detalhes daquilo que poderia vir a ser considerado caráter preponderantemente técnico ou funcional através da enumeração de alguns exemplos, nos seguintes termos:

A marca de posição será irregistrável quando a aplicação do sinal em uma área específica do suporte apresentar caráter preponderantemente técnico ou funcional, com o objetivo de, entre outros:

- a. facilitar o uso do suporte ou auxiliar o seu desempenho;
- b. ocultar detalhes do suporte, visando um melhor resultado estético;
- c. destacar partes importantes do suporte, de modo a indicar sua utilização segura; ou
- d. obter qualquer outro resultado estético ou técnico incompatível com o papel de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins.

¹⁸⁴SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância cit., p. 188-189.

¹⁸⁵ BARBOSA, Denis Borges. Da Tecnologia à Cultura—Ensaio e Estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 70.

Acerca do suporte sobre o qual a marca de posição irá repousar, é relevante observar que, embora a proteção não recaia sobre ele, a imagem principal anexada ao pedido de registro de marca de posição deverá mostrá-lo, representando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado, conforme estabelece o item 6 da NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021.

O item 7 da NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021 determina ainda que o suporte deverá ser representado em linhas pontilhadas ou tracejadas, devendo o sinal aplicado sobre ser indicado em linhas contínuas e em áreas preenchidas. Com previsão inclusive no Tratado de Singapura¹⁸⁶, essa exigência não constitui um excesso de preciosismo, sendo dotada de utilidade prática que visa evidenciar que o objeto do pedido de registro não contempla a forma específica do produto, estando adstrito a tão somente à marca de posição.

Acerca desse detalhe, Leandro Moreira Valente Barbas ressalta ser usual, nos pedidos de depósito envolvendo as marcas de posição, a exigência de que a posição da marca esteja indicada no produto cuja descrição da forma deste seja desenhada em linhas pontilhadas e/ou com a ressalva expressa de não se tratar de reivindicação de forma de objeto como marca¹⁸⁷.

A referida descrição do suporte, na forma como prescrita, será essencial para a apreciação do pedido de registro da marca de posição, sendo a sua adequação objeto de análise para fins de verificação se esse tipo de apresentação da marca é mesmo o mais adequado ao caso concreto, podendo a sua inadequação acarretar a alteração da forma de apresentação requerida, nos termos do item 10 da NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021.

Estabelecidos os parâmetros sobre os quais irá se dar os limites protetivos da marca de posição, é essencial verificar como serão feitos os contornos que deverão dar forma à imagem representativa da marca.

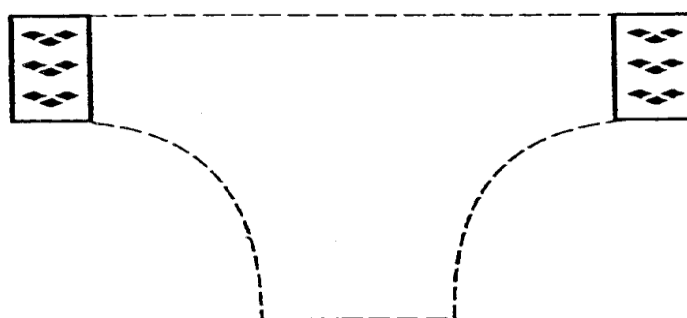
¹⁸⁶ Rule 3, das Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks.

¹⁸⁷ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 176-177.

4.2. Representação gráfica e descrição da marca

Uma vez traçados os principais aspectos a serem considerados em relação à posição do sinal e do suporte sobre o qual o mesmo deverá ser apostado, incumbe agora verificar quais seriam as exigências relativas à descrição da marca em si, que deverá ser acompanhada também da sua representação gráfica respectiva.

Como já ressaltado, a imagem principal anexada ao pedido de registro de marca de posição deverá indicar o suporte, indicando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado conforme exemplo abaixo¹⁸⁸:



Além da representação gráfica da imagem principal, outras imagens de diferentes perspectivas do suporte poderão ser anexadas ao pedido, a fim de permitir suficiente compreensão do que se pretende proteger como marca de posição.

Além disso, o item 08 da NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021, com o intuito de delimitar a proteção reivindicada, determina que a apresentação da descrição textual da marca informe efetivamente o que pretende proteger por meio do pedido de registro da marca de posição, exigindo em relação a esta que seja feita: a descrição textual clara do sinal aplicado ao suporte, representado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas; a definição textual da proporção do sinal em relação ao

¹⁸⁸ Reg. nº 5342197

suporte; no caso de reivindicação de cores ou suas combinações, a definição dessas cores nos elementos que compõem o sinal aplicado ao suporte; e outras informações que o requerente julgue necessárias para a correta delimitação da proteção reivindicada.

Todos os requisitos descritos, em última análise, visam, essencialmente, impedir a existência e o reconhecimento das chamadas marcas fantasmas, ou seja, aquelas com descrição imprecisa e variável de acordo com o contexto.

Além disso, é preciso distinguir as meras reproduções de marcas já existentes e, portanto, inadmissíveis de reconhecimento enquanto uma marca de posição, dos demais sinais genéricos que, embora não registráveis isoladamente, poderão integrar uma marca de posição, uma vez que a distintividade da mesma deverá ser composta não só pelo conteúdo do signo, mas também pela posição em que estiver alocada a marca.

O aspecto descritivo da marca de posição assume relevância, portanto, na medida em que a proteção do conjunto marcário somente irá se efetivar devidamente se atendidos de forma simultânea, tanto os contornos do sinal individualmente considerado, quanto a descrição exata que o referido deverá ocupar no suporte.

É da conjugação desses dois aspectos que poderá ser considerado como atendidos os requisitos dispostos acima. A contrário sensu, a descrição textual imperfeita trará como consequência prática o indeferimento do pedido de depósito da marca de posição ou, ante a possibilidade do seu deferimento, acarretará ao signo uma proteção pouco efetiva.

Entretanto, é forçoso reconhecer que a missão de descrever devidamente um sinal através de um texto é deveras hercúlea, vindo a ser facilitada pela sua possibilidade de complementação através da representação gráfica do sinal, conferindo assim um maior respaldo à tarefa de exame da marca de posição.

A relevância da representação gráfica se dá na medida em que a aplicação de um sinal com aparência exclusivamente ornamental, ou que seja considerada comum em relação ao suporte, poderá ser considerada

desprovida de suficiente cunho distintivo e, respectivamente, ter negado o seu registro como marca de posição, conforme preceituado no item 15 da NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021.

Consoante o magistério de José Antônio Faria Correa, as disposições da Lei de Propriedade Industrial devem receber uma interpretação que permita também o registro de sinais não tradicionais, desde que o requerente logre êxito em representá-lo graficamente, conferindo visualidade à mesma¹⁸⁹.

Na linha do afirmado, a representação visual adequada, sobretudo de elementos que não possuam distintividade intrínseca, viabiliza o registro não só das marcas de posição, mas também dos demais sinais não tradicionais, permitindo a sua assimilação por outros meios, viabilizando assim o registro dos signos dessa natureza, sem a necessidade de qualquer alteração legislativa¹⁹⁰.

A afirmação que ora se faz traz implicações que vão além das necessidades registrais, constituindo um importante ponto de defesa efetiva da livre concorrência. Na medida em que é exigido que o sinal a merecer registro esteja claro e suficientemente limitado, estando devidamente disponível o acesso ao seu conteúdo, é devidamente oportunizado, não só ao público em geral, mas principalmente à concorrência, conhecer o exato teor e a extensão em que foram conferidos os direitos ao titular da marca.

Dessa forma, a representação gráfica não consiste somente em uma exigência procedimental, estando revestida de consequências jurídicas que extrapolam o âmbito do Direito Marcário, permitindo promover inclusive a defesa da livre concorrência.

Na linha do afirmado, é válida a menção ao ensinamento de Pedro Marcos Nunes Barbosa a respeito do dever de informação e de proteção, muito presentes no resguardo à pessoa do consumidor, mas também existente no ambiente comercial, ainda que de forma mais contida, tendo

¹⁸⁹ FARIA CORREA, José Antonio B. L. Sinais Não Registráveis. In: SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 243.

¹⁹⁰ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Op. Cit., p. 70.

em vista a sua mitigação em defesa das liberdades e da autonomia dos agentes econômicos hipersuficientes¹⁹¹.

Ainda a respeito da relatividade do dever de informar na seara empresarial, o autor admite a existência de várias hipóteses em que se estará diante do dever de não informar o concorrente, sob pena de violação à ordem econômica decorrente de prática possível de ser enquadrada como ajuste ou acordo de preços, incorrendo assim no crime de formação de cartel¹⁹².

Logo, a representação gráfica da marca seria uma hipótese de dever de informação, reconhecido em favor não só do consumidor, mas também em relação aos demais agentes do mercado, buscando resguardar a boa-fé no âmbito das relações empresariais.

Sendo assim, o conjunto marcário da forma de apresentação da marca de posição deverá ser composto por elementos capazes de cumprir devidamente com todos os requisitos necessários ao atendimento das determinações referentes à posição do sinal e do suporte, além de apresentar a distintividade necessária.

Feitas essas considerações, é essencial analisar agora a composição do conjunto marcário a fim de melhor compreender a sua composição e confrontar com as exigências formais a serem atendidas.

4.3. A adequação quanto à forma de apresentação

Conforme já mencionado anteriormente, o item 10 da NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021 estabelece uma espécie de “fungibilidade” no tocante aos pedidos depositados como marca mista, nominativa, figurativa, tridimensional e de posição, permitindo que estes tenham alteradas a forma de apresentação requerida, tão logo seja identificada a presença de indícios apontando a marca de apresentação como a mais adequada para o caso em concreto, mediante anuência expressa do requerente.

¹⁹¹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022, p. 149.

¹⁹² Ibidem, p. 151.

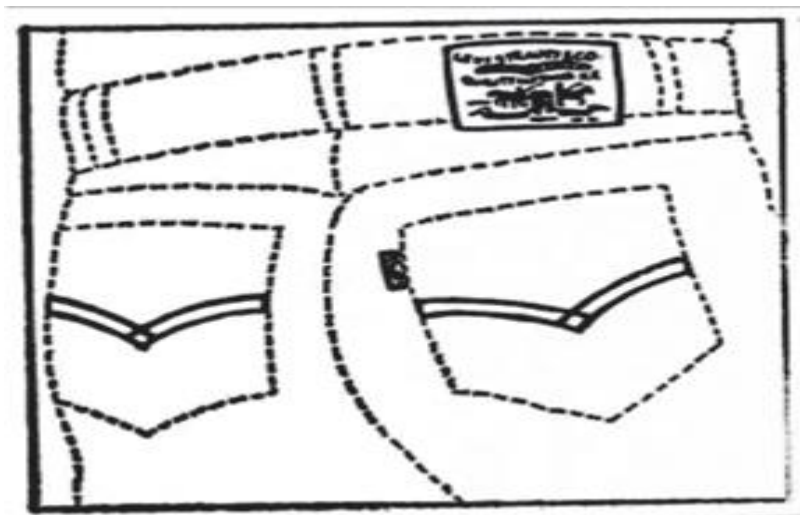
Na hipótese do requerente concordar com a alteração da forma de apresentação, este deverá anexar a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do suporte. Na hipótese de eventual discordância, o postulante ao registro deverá informar tal discordância em resposta à exigência, e o exame terá prosseguimento na forma de apresentação inicialmente requerida.

A esse respeito, é válida a observação do contido no artigo 94 da PORTARIA INPI/PR nº 8/2022, de 17 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas, onde restou consignada a possibilidade de alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca depositados antes de 1º de outubro de 2021 que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição, devendo o requerente anexar a descrição da marca e a imagem principal adequada, conforme disposto no item 08 da NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 02/2021, mencionada anteriormente.

No caso de alteração da forma de apresentação da marca, o pedido de registro deverá ser republicado para que seja aberto o prazo para oposição de terceiros. Uma vez transcorrido os prazos previstos no artigo 158 da LPI, terá prosseguimento o exame do pedido, sem prejuízo da análise de oposições anteriormente apresentadas.

A possibilidade de alteração da forma de apresentação a posteriori é de grande utilidade prática no processo de registro de marcas, sobretudo no que tange aos pedidos de marca de posição, uma vez que ante a falta de regulamentação dessa forma de apresentação, muitos pedidos foram formulados sob outra forma de apresentação pelos agentes com o intuito de ver reconhecida a sua marca.

Acerca do mencionado é possível citar o exemplo requerido perante o INPI de registro para uma marca que identificava os bolsos traseiros da calça da empresa em comento. Como na época o Brasil ainda não possuía a possibilidade de registro de marca de posição, tal marca foi requerida como figurativa. Entretanto, como pode ser verificado abaixo, o uso de linhas pontilhadas para identificação evidencia a presença de critério utilizado para marcas de posição:



No caso específico das marcas de posição, ganha maior relevância a observância das formalidades prescritas em razão da sua composição se dar, conforme já salientado, por intermédio de um conjunto marcário que pode ser composto por um símbolo destituído de distintividade intrínseca, conforme é o objetivo do presente trabalho demonstrar.

Sendo assim, é oportuno trazer uma definição daquilo deve ser considerado como conjunto marcário, uma vez que é a partir da sua construção que será constituída a forma de apresentação marca de posição. Nesse sentido, o Manual de Marcas estabelece:

O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo. A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos¹⁹³.

Nos termos da noção acima, os elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais poderiam exercer diferentes funções, variáveis de acordo com sua preponderância no conjunto, dependendo ainda das diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre os elementos

¹⁹³ Terceira edição atualizada conforme Resolução INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela sexta vez em 17/01/2023, item 5.9.1.

que compõem o conjunto, independentemente de serem eles irregistráveis de forma isolada ou não¹⁹⁴.

Uma vez verificado o desempenho de diferentes funções pelos diversos elementos componentes do conjunto marcário, é inevitável concluir pela existência de elementos principais, secundários e negligenciáveis, conforme a preponderância de cada um deles no conjunto.

Sendo assim, é possível considerar como elemento principal os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória¹⁹⁵.

O papel de destaque desses elementos, portanto, poderiam ser facilmente percebidos pelo consumidor, que não raramente passaria a se referir à marca em questão através deles, relegando assim os demais componentes nominativos e figurativos do sinal marcário a um segundo plano.

Não raramente, o elemento principal estaria acompanhado do emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, tencionando conferir destaque a sua posição no conjunto e estabelecendo uma relação conceitual com os demais componentes do sinal marcário.

Noutro giro, poderiam ser considerados como elementos secundários os termos, as expressões ou as imagens de menor repercussão junto ao público-alvo, decorrente de sua reduzida dimensão semântica ou visual¹⁹⁶.

Por vezes, os elementos secundários cumpririam função ornamental, conferindo destaque aos componentes principais do sinal ou até mesmo reafirmando o sentido já transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes ou expletivos, servindo ainda como elementos meramente informativos ou descritivos em relação ao objeto de proteção pretendido.

¹⁹⁴ Ibidem.

¹⁹⁵ Ibidem.

¹⁹⁶ Ibidem.

Por último, é digno de registro também os ditos elementos negligenciáveis como sendo aqueles componentes figurativos ou nominativos, que integram o núcleo composto pelos elementos principais ou secundários sem, no entanto, serem visíveis pelo público-alvo como integrantes do conjunto marcário em razão de serem desprovidos de qualquer capacidade distintiva¹⁹⁷.

Segundo o disposto no Manual de Marcas¹⁹⁸, poderiam ser considerados elementos negligenciáveis: os símbolos de marca registrada, como ® e ™; os endereços, telefones, e-mails e endereços eletrônicos; a quantidade, dosagem, volume, peso, dimensões, medidas e outras características do produto; a lista de ingredientes, informação nutricional e indicação de alergênicos; a classificação indicativa, informações de uso e formas de conservação; os códigos de barras; o ISSN (*International Standard Serial Number*), ISBN (*International Standard Book Number*) e DOI (Digital Object Identifier) e o CPF, RG, CNH, CNPJ, números de registros em juntas comerciais, órgãos de classe e outros.

É oportuno mencionar ainda o denominado grau de integração entre os diferentes elementos que compõem a marca, que pode afetar diretamente a impressão de conjunto gerada pelo sinal. Dessa forma, a sua verificação será de grande relevância no processo de exame do conjunto marcário, variando consideravelmente de acordo com as diversas formas de apresentação da marca de posição.

Em relação aos elementos nominativos, a combinação de uma ou mais palavras ou radicais pode gerar conjunto (expressão ou termo) com conceito ou significado próprios e distintos dos vocábulos individuais que o compõem, o que poderá até mesmo afastar a aplicação de proibições relacionadas à ausência de distintividade.

Nas marcas figurativas ou mistas, a integração entre os componentes gráficos, em relação às marcas figurativas, ou entre elementos figurativos e nominativos, na hipótese das marcas mistas, pode ser tão elevada a ponto de tal combinação ser a principal fonte de distintividade do conjunto.

¹⁹⁷ Ibidem.

¹⁹⁸ Ibidem.

A importância do conjunto marcário nas marcas de posição são objeto de grande relevância quando dentre os seus elementos principais está um sinal com distintividade constituída pelo uso, hipótese em que o seu exame irá merecer especial atenção no que diz respeito ao desempenho da sua função distintiva.

4.4. A aquisição da distintividade pelo uso

A possibilidade de admissão de um sinal enquanto uma marca passa inevitavelmente pela sua capacidade distintiva, sendo certo que é nesse aspecto que reside o principal obstáculo a ser transposto pelos signos em direção ao caminho que conduz ao seu reconhecimento enquanto uma marca.

Ademais, a questão torna-se ainda mais complicada quanto aos sinais que, em tese, seriam carentes de capacidade distintiva, ostentando assim a denominada distintividade constituída e dando ensejo à concretização do fenômeno denominado *secondary meaning*.

A fim de possibilitar o entendimento quanto ao que venha a ser a aquisição de distintividade decorrente do uso de um sinal, é essencial, primeiramente, compreender aquilo que seria a regra, ou seja, a chamada distintividade intrínseca, comumente apresentada pelas marcas tradicionais, para depois adentrar ao terreno arenoso da chamada distintividade constituída.

Antes disso, porém, é oportuno considerar o afirmado por Lélío Denicoli Schmidt no sentido de que o signo é mutável, sendo perfeitamente possível que a percepção que se tem a seu respeito varie ao longo do tempo¹⁹⁹.

Esse entendimento seria sustentado por todos aqueles que defendem uma noção dinâmica da distintividade, segundo a qual a falta do aspecto distintivo acarretaria um vício de nulidade quando verificado na

¹⁹⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância cit., p. 206-207.

origem, podendo ainda configurar uma causa de extinção se verificada após a concessão do registro²⁰⁰.

A noção dinâmica da distintividade não só se coaduna com o estabelecido na Lei de Propriedade Intelectual, mas também guarda maior correspondência com a perspectiva que reconhece na marca a função precípua de distinguir produto ou serviço, e para a qual a perda dessa função representaria a sua degeneração.

Contudo, é preciso ressaltar que há quem defenda uma noção estática de distintividade, sustentando que a sua análise se exaure no momento de seu depósito e registro, restando conservada a sua natureza fantasiosa, arbitrária ou evocativa original ainda que a marca venha a se tornar vulgar²⁰¹.

A esse respeito, autora esclarece ainda que, à luz da distintividade estática, um sinal não distintivo jamais poderia ser considerado como marca, independentemente do seu uso²⁰².

José Eduardo Sampaio corrobora a tese ao também atestar que, perante a concepção estática de eficácia distintiva, se uma expressão fosse descritiva de *per se*, teria o seu caminho inalterado, não podendo jamais obter o seu registro como marca²⁰³.

Adentrando agora à denominada distintividade intrínseca, também chamada de inerentemente distintiva (*inherently distinctive* no *Common Law*), é a função distintiva originária desempenhada pela marca, tomando como base a relação do sinal com o produto ou serviço determinado pela marca²⁰⁴.

Nas palavras de Antônio Ferro Ricci, a distintividade intrínseca é decorrente da análise do sinal em si mesmo, ou seja, verificada através da sua relação direta ou indireta com os produtos e serviços. Nela, as peculiaridades linguísticas, filológicas e culturais do país de registro devem

²⁰⁰ Ibidem, p. 207.

²⁰¹ AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. **Droit de la propriété industrielle**. Dalloz. 6ª Edição. Paris: Daloz. 2006, § 1426, p. 787.

²⁰² DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 133.

²⁰³ SAMPAIO, José Eduardo de. Os Novos conceitos no Código da Propriedade Industrial português de 1995. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual,[RABPI]. São Paulo: Garilli Gráfica Ed, n. 18, 1995, p. 17.

²⁰⁴ DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Aquisição e perda de distintividade marcária. Editora Lumen Juris, 2020, p.40.

ser consideradas a fim de permitir a sua verificação quanto ao devido vínculo de pertinência a ser estabelecido entre o sinal e o bem assinalado.²⁰⁵

Já Amanda Fonseca De Siervi define os sinais inerentemente distintivos como aqueles que são escolhidos aleatoriamente pelos empresários para designar seus produtos ou serviços, não possuindo estes qualquer relação com o bem que visam distinguir²⁰⁶.

Fica perceptível, portanto, que a distintividade intrínseca traduz uma noção mais clássica de marca na qual atribuir a ela um caráter distintivo significa reconhecer que a mesma é apta, por si mesma, a individualizar e distinguir uma espécie de produto ou serviço de uma empresa²⁰⁷.

Por outro lado, na distintividade extrínseca, também denominada distintividade constituída, a análise do aspecto distintivo será realizada com base em indicadores de ordem econômica, primando ainda pela percepção dos concorrentes e pela proteção dos consumidores.

A respeito das funções econômicas, e não necessariamente jurídicas, das marcas, Pedro Marcos Nunes Barbosa ressalta a eleição do produto/serviço pelo consumidor²⁰⁸, que decorre sobretudo da imagem que este teria do signo distintivo empenhado, não havendo a prevalência das características intrínsecas do bem consumido²⁰⁹.

Em uma visão mais contemporânea, portanto, a distintividade constitui um requisito essencial que confere a um sinal a condição de

²⁰⁵ RICCI, Antonio Ferro. O sentido secundário da marca ("secondary meaning"): interpretação do Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, Brasília, Anais ABPI, 2006, p. 190-199.

²⁰⁶ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 132.

²⁰⁷ GONÇALVES, Luís M. Couto. Função distintiva da marca. Coimbra: Almedina, 1999, p. 63.

²⁰⁸ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. E-estabelecimento: 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, 2017, p. 257-258.

²⁰⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto. Op. Cit., p. 115.

exercer a função marcária, podendo ela ser de duas ordens: inerente ao sinal ou adquirida através do uso do signo como marca²¹⁰.

Embora seja mais facilmente percebido em países que adotam o sistema da Common Law, a chamada Teoria do *Secondary Meaning* também tem aplicação em países que, a exemplo do Brasil, utilizam o sistema atributivo de registro marcário²¹¹, nos quais o registro de uma marca é constitutivo de direitos de propriedade. Logo, a propriedade e a exclusividade de uso do sinal, salvo raríssimas exceções previstas em lei, serão atribuídas ao que primeiro registrá-lo, e não ao que provar o uso mais antigo.

Entretanto, autora adverte que, embora no Brasil o sinal tenha necessariamente que apresentar capacidade distintiva, não é necessário que o desempenho da função distintiva ocorra no momento do depósito ou registro, já que o seu exercício pressupõe o seu uso, que por lei não é exigido que se dê por ocasião do depósito ou registro²¹².

É a partir da admissão de uma perspectiva dinâmica de distintividade que foram formadas as bases ideológicas que conduziram à construção da chamada Teoria do *Secondary Meaning*, disciplinando situações fáticas em que um termo, em princípio carente de distintividade intrínseca, adquire, por meio do seu uso e notoriedade, a capacidade de distinguir um produto ou serviço e seus congêneres, desempenhando efetiva função marcária e adquirindo todas as condições de registro.

Sendo assim, a admissão do *secondary meaning* advém do reconhecimento do valor econômico e jurídico da marca, cuja distinção foi proveniente do seu uso e da sua publicidade²¹³. Em relação a esse reconhecimento, entretanto, autor ressalta a necessidade de um contrapeso, estabelecido como forma de compensação ao aspecto diferido de distintividade decorrente do uso, que consiste no condicionamento de

²¹⁰ MATHÉLY, Paul; BURST, Jean Jacques. Le nouveau droit français des marques. Éditions JNA, 1994, p. 74.

²¹¹ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 131.

²¹² MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marca tridimensional sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade industrial cit., p. 120.

²¹³ UBERTAZZI, Luigi Carlo; MARCHETTI, Piergaetano. Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. Wolters Kluwer, 2019, p. 235.

que o aspecto distintivo reconhecido no *secondary meaning* esteja limitado a permitir a proteção do signo como marca apenas e tão somente quando for usado como tal, não vedando o uso geral do signo em outros contextos e funções²¹⁴.

Nessa linha, o mesmo autor prossegue afirmando não haver distinção de tratamento entre as marcas intrinsecamente distintivas e aquelas que só adquiriram distintividade pelo uso posterior, evidenciando uma isonomia qualitativa em relação às duas formas de distinção²¹⁵.

Cumpra esclarecer, por oportuno, que a admissão do registro como marca de bens com distintividade decorrente de uso posterior vai ao encontro de interesses não só do empresário, sendo oportuno também para o consumidor, que tem facilitado o seu processo de escolha do produto/serviço, aumentando a sua segurança e minimizando os riscos de confusão na aquisição do mesmo²¹⁶.

A partir da Teoria do *Secondary Meaning*, a distintividade passa por uma reformulação, passando a incorporar a noção de distintividade dinâmica já mencionada. Em termos práticos, a principal inovação foi a possibilidade de registro de sinais, que como já destacado, eram considerados irregistráveis, como, por exemplo, os sinais descritivos, genéricos, necessários, vulgares e de uso comum, mas que a partir de uma percepção de dinamismo distintivo adquiriram a possibilidade de registro em decorrência do uso²¹⁷.

Estabelecidos os principais aspectos da Teoria do *Secondary Meaning*, convém reproduzir a conceituação jurídica do instituto segundo os principais especialistas no tema.

No entendimento de Thomas McCarthy²¹⁸, o *secondary meaning* é o fenômeno aplicado a sinais não inerentemente distintivos, que somente receberá proteção exclusiva se comprovada a aquisição de distintividade por sentido secundário.

²¹⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância cit., p. 133.

²¹⁵ Ibidem, p. 134.

²¹⁶ SORDELLI, Luigi. Marchio e " *secondary meaning*". Giuffrè, 1979., pp. 325-326.

²¹⁷ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 132.

²¹⁸ MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property. BNA books, 2004, p. 544.

O autor Carlos Henrique de Carvalho Fróes²¹⁹ afirma que o instituto é originário de um processo semântico no qual a expressão, comumente definidora dos atributos ou características de determinado produto ou serviço, altera o seu teor, passando a ostentar um sentido diverso do estabelecido pela sociedade²²⁰.

Para Jacques Labrunie²²¹ o *secondary meaning* ocorre quando um sinal fraco, ou seja, não distintivo a princípio, ganha capacidade distintiva em decorrência do seu reconhecimento pelo público consumidor. O autor observa ainda que a legislação brasileira não prevê expressamente o instituto, mas o fenômeno tem previsão no artigo 6, *Quinquies*, Cl, da Convenção da União de Paris²²², estando contemplada também no artigo 15.1 do Acordo TRIPS²²³.

Em razão da precisão conceitual, é válida a transcrição trazida por José Antônio Faria Correa nos seguintes termos:

[...]Esse aspecto relaciona-se com a criação de uma “segunda natureza” (*secondary meaning*), fenômeno que a doutrina costuma levar em conta notadamente na seara dos sinais puramente “descritivos”, que, por força do uso, passam a ser identificados com determinado produto ou serviço. O desenvolvimento de um significado secundário deriva de um processo de depósito semântico do significante. O significante é apenas uma forma, ou, antes, uma fôrma, servindo de receptáculo a conteúdos diferentes, simultânea ou sucessivamente, por processo diacrônico. O significante que, inicialmente, possuía um significado ou mais, passa a ter mais um, no plano puramente privado. A marca “National”, por exemplo, além de significado que possui no idioma inglês (precedente de uma nação), conquistou mais um passando a ser um sinal identificativo de produtos eletrônicos provenientes da

²¹⁹ FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência. In: SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 87.

²²⁰ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei da propriedade industrial. 2005, p. 211.

²²¹ LABRUNIE, Jacques. Aquisição do *secondary meaning* nas marcas tridimensionais. Revista Fórum Jurídico da Faculdade de Direito da PUC-SP, v. 6, ano 3, São Paulo, dez. 2014.

²²² Convenção da União de Paris ratificada pelo Brasil com o Decreto-Lei nº 1.263, de 10/10/1994.

²²³ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ratificado pelo Decreto nº 1.335, de 30/12/1994.

Matsushita Electrical Company ou de suas licenciadas, tendo sido considerada registrável pelo Judiciário. Outro exemplo é a marca “Continental” que o INPI chegou a registrar como notória”²²⁴.

Ainda na visão de Maitê Cecília Fabbri Moro, o *secondary meaning* é o fenômeno através do qual os sinais considerados fracos em razão de baixa ou nenhuma distintividade, adquirem a capacidade de identificar e distinguir seus produtos ou serviços dos demais congêneres por meio do seu uso comercial e reconhecimento pelo público consumidor enquanto uma marca²²⁵.

Uma vez elencadas as principais conceituações do *secondary meaning*, cabe agora identificar quais seriam os fatores relevantes para identificar devidamente a ocorrência desse fenômeno, que para tanto deve conjugar a verificação dos fatores legais relevantes e os meios comprobatórios da aquisição de distintividade através do uso do conjunto marcário.

No tocante à aquisição de distintividade de uma marca por significado secundário, a doutrina costuma aprontar como os indicadores mais relevantes na sua identificação: o uso prolongado do sinal no mercado; os investimentos publicitários feitos pelo titular para promover o sinal como marca; a extensão geográfica abrangida pelo sinal e a percepção dos consumidores enquanto público-alvo²²⁶.

Nesse sentido, é válida a descrição feita por autor que, dentre os diversos aspectos contributivos para a aquisição de distintividade por uma marca, elenca como os principais o uso distendido do signo frente ao público consumidor de produtos ou serviços, a publicidade ostensiva e reiterada buscando promover a marca, a relevância alcançada pelo produto

²²⁴ CORREA, José Antonio BL. Faria. Marcas fracas-ma non troppo. In: Anais do XIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual da ABPI, São Paulo, Revista da ABPI nº 10, jan-fev. 1993, p. 32.

²²⁵ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marca tridimensional sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade industrial cit., p. 159.

²²⁶ DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 80.

quanto ao quantitativo de vendas e arrecadação, o relato direto da clientela e as pesquisas realizadas frente ao mercado²²⁷.

Portanto, a devida comprovação do *secondary meaning* não deverá se dar sobre o uso em si, mas sobre os seus efeitos, devendo o signo ser utilizado e percebido em sua função marcária, não se contentando com a mera constatação do seu aspecto descritivo ou genérico²²⁸.

Além disso, a demonstração dos mencionados efeitos não deverá se dar de forma isolada, mas sim através da presença conjunta de vários fatores que deverão ser apreciados coordenadamente²²⁹.

É importante perceber que, não obstante haver a possibilidade de utilização de todos esses meios de comprovação do *secondary meaning*, a prévia aquisição do registro ainda permanece como um fator importante de comprovação de distintividade, figurando as mencionadas hipóteses configuradoras do *secondary meaning* como um meio alternativo de admissão da distintividade por intermédio de uma presunção relativa, ou seja, admitindo prova em contrário²³⁰.

Desta forma, a comprovação do fenômeno ora estudado não se dá através do simples uso do símbolo em relação direta com o produto ou serviço, sendo essencial a percepção que o uso causa no consumidor, que na qualidade de intérprete deve considerar o sinal como uma marca distintiva de fato, ou seja, um signo capaz de efetivamente distinguir um bem do outro, indicando uma origem própria, mesmo que o nome do fabricante seja ignorado²³¹.

Logo, é forçoso reconhecer que a visualização do bem pelo público-alvo importa o reconhecimento de algum grau de notoriedade do bem. Entretanto, não se está a condicionar a existência do fenômeno aos

²²⁷ HOCH, Allison. The law of trademarks. Law Rules Publishing Corporation, Old Tappan, NJ, USA, 1998.

²²⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância cit., p. 158.

²²⁹ CARBONI, Anna. Distinctive character acquired through use: establishing the facts. Trade Mark, 2005, p. 73.

²³⁰ Ibidem.

²³¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. Op. Cit., p. 160.

bens com notoriedade destacada, sendo suficiente que o mesmo detenha algum grau de distintividade²³².

Nesse sentido, autor estabelece uma espécie de escala gradativa em ordem decrescente na qual inclui com grau máximo de notoriedade às marcas de alto renome, imediatamente abaixo figurariam as marcas notoriamente conhecidas, estando no patamar mínimo as marcas distintivas por intermédio do *secondary meaning*, o que evidenciaria a desnecessidade de reconhecimento da marca como notoriamente reconhecida para a ocorrência do fenômeno²³³.

Questão controversa, entretanto, é a relativa às marcas genéricas, cujo entendimento no tocante à incidência do *secondary meaning* varia de acordo com o país.

Nos Estados Unidos, ainda que provada a presença dos fatores mencionados, o fenômeno não irá estabelecer direitos marcários em relação a uma marca genérica²³⁴.

No Brasil, entretanto, autor²³⁵ admite a possibilidade de reconhecimento da distintividade decorrente do uso para o caso de uma marca genérica²³⁶, citando inclusive precedente a esse respeito²³⁷. Não obstante a relevância do entendimento, é válido mencionar também a existência de julgado contrário proferido no sentido de negar a admissibilidade de amparo com base no *secondary meaning* a marcas compostas por palavras genéricas²³⁸.

O estabelecimento dos parâmetros fáticos a serem considerados na análise dos principais fatores de verificação do *secondary meaning* é

²³² DE SAPIA, Cesare. L'acquisto della capacità distintiva. In: Segni e forme distintive: la nuova disciplina. Atti del convegno Milano 16-17 giugno 2000, Milão: Giuffrè, 2001, p. 267-268.

²³³ SEGADE, José Antonio Gómez. Fuerza distintiva y " *secondary meaning* " en el derecho de los signos distintivos. Cuadernos de derecho y comercio, n. 16, 1995, p. 194.

²³⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância cit., p. 165.

²³⁵ BARBOSA, Denis Borges. A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito. Lumen Juris, 2009, p. 70.

²³⁶ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica cit., p. 53.

²³⁷ BRASIL, Tribunal Federal de Recursos, 5ª Turma, rel. Ministro Pedro Aciole, AC 102.635-RJ (5796156), Data do Julgamento 09.09.1985.

²³⁸ BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, AC 2001.51.01.536393-6, Data do Julgamento 19.05.2009.

medida essencial para o entendimento acurado de todos os aspectos que os circundam, contribuindo sobremaneira para a sua compreensão.

Sendo assim, tenciona-se realizar a partir de agora uma análise pormenorizada de cada um dos indicadores mencionados, com base nos diversos entendimentos doutrinários, almejando traçar os seus principais contornos de forma a conferir segurança ao processo de verificação de distintividade de uma marca.

A determinação do tempo necessário para que um símbolo carente de distintividade possa fazer jus ao registro enquanto marca não atende a um critério uniforme, variando no caso concreto de forma a depender da repercussão alcançada pelo signo ao longo de um período de tempo aferível através da sua popularidade no mercado²³⁹.

Ainda assim, Amanda Fonseca De Siervi adverte que o tempo deverá ser suficiente para garantir o reconhecimento do sinal perante os seus consumidores, sendo reconhecido por eles como distintivo de um produto ou serviço²⁴⁰. A esse respeito a autora destaca ainda a inexistência de um período mínimo de utilização do símbolo para a configuração do *secondary meaning*, asseverando que a publicidade e os meios de comunicação vêm reduzindo o lapso temporal necessário a tornar o sinal conhecido²⁴¹.

Portanto, o lapso temporal necessário para que uma marca adquira distintividade deverá ser aquele suficiente para que o consumidor estabeleça uma associação direta do produto à expressão utilizada nele. O estabelecimento de um prazo rígido torna-se inviável frente ao crescente aperfeiçoamento dos meios publicitários, exponencialmente impulsionado em decorrência do implemento tecnológico característico da era da informação, demandando uma análise do caso concreto para a sua verificação.

Um segundo fator relevante para a comprovação da aquisição de distintividade por significado secundário de uma marca seria o investimento

²³⁹ DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 81.

²⁴⁰ DE SIERVI, Amanda Fonseca. Op. Cit., p. 157.

²⁴¹ A autora ressalta que o prazo de cinco anos estabelecido no Lanham Act norte-americano representa somente um presunção relativa de que o sinal adquiriu *secondary meaning* e não uma exigência, admitindo assim prova em contrário.

publicitário realizado pelo titular da marca, que poderia servir como meio probatório do uso efetivo da marca perante o mercado consumidor.

Na opinião da autora, o volume investido para divulgar uma marca seria hábil a comprovar a incidência do *secondary meaning* no caso concreto, pois seria o marketing um poderoso instrumento de persuasão capaz de atuar na construção de uma identidade entre o público-alvo e o signo²⁴².

Já na opinião do autor, a mudança de significado da expressão seria mais significativa do que o montante investido para a sua divulgação, pois daria concretude ao fenômeno de transição de um termo descritivo para um signo dotado de função distintiva²⁴³.

Um terceiro fator seria a extensão geográfica abrangida pelo sinal, que deve demonstrar um alcance suficiente para justificar o deferimento de um registro que irá conferir proteção à marca em todo o território nacional.

Portanto, a projeção territorial obtida constitui uma prova robusta do investimento realizado para promover o sinal e possibilitar a sua chegada ao conhecimento do consumidor, representando não só o resultado prático alcançado, mas também a aptidão da marca para conseguir aderência em âmbito nacional.

Como último indicador a ser considerado, a percepção dos consumidores, que seria resultado da conjugação de todos os demais fatores conjugados, consistiria na demonstração cabal da mencionada transformação do signo que, ao ocupar de forma concreta a mente do público consumidor, passaria efetivamente a cumprir uma função distintiva.

A relevância atribuída ao consumidor se deve ao fato dele ser considerado, juntamente com o titular, o agente responsável por alçar a marca a um outro patamar, saindo da condição de mera expressão, e assumindo o status de elemento de identificação do produto ou serviço²⁴⁴.

Dessa forma, a repercussão da marca junto ao seu público-alvo constitui evidência primordial à configuração da distintividade por

²⁴² BEYRUTH, Viviane Barbosa. O “significado secundário” da marca: quando a marca fracassa se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira, 2010, p. 105.

²⁴³ DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 84.

²⁴⁴ SORDELLI, Luigi. Op. Cit., p. 02.

significado secundário, sendo a associação dela decorrente uma condição essencial ao desempenho da função distintiva pelo signo²⁴⁵.

Tão importante quanto identificar os meios de comprovação para a aquisição da distintividade pelo *secondary meaning* é a identificação dos fatores legais que fundamentam o seu reconhecimento. Embora seja possível encontrar previsão legal da aquisição secundária em vários ordenamentos jurídicos mundo afora, o tema do presente trabalho impõe a limitação do seu escopo aos Tratados e Convenções Internacionais com repercussão no Brasil.

Inicialmente, é oportuno adiantar desde já a ausência de previsão expressa na Lei 9.279/96, sendo o disposto no artigo 124, VI da LPI apresentada pela doutrina como um espécie de ressalva autorizativa para a aplicação do *secondary meaning* no Brasil, pois o mesmo seria a chave interpretativa do artigo 6º *quinquies* da Convenção da União de Paris – CUP ao permitir o registro de expressões necessárias, comuns ou vulgares que adquirissem distintividade através de uma grafia ou estilização diferentes²⁴⁶.

Entretanto, o INPI mantém o entendimento de que a aplicação direta do artigo 6º, *quinquies*, da CUP só seria cabível nos países que adotaram o sistema declarativo de registro como, por exemplo, os países do Common Law, refutando qualquer possibilidade de aplicação nos países que adotam o sistema atributivo, que é o caso do Brasil.

Cumprе ressaltar que o mesmo entendimento foi reproduzido pelo INPI, no tocante às marcas de posição, ao deferir a supressão da expressão “inerentemente” que constava da redação originária do artigo 1º da PORTARIA/INPI/PR Nº 37, constituindo a expressão “conjunto inerentemente distintivo”, após questionamento realizado na consulta pública, no qual o INPI admitiu rever a redação, procedendo à retirada do termo “inerentemente”.

Contudo, a mencionada autarquia ressalvou na justificativa da alteração que, embora a marca de posição seja o conjunto distintivo

²⁴⁵ DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 87.

²⁴⁶ SCHMIDT, Lélіo Denicoli. A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância cit., p. 143.

formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, o INPI não avalia a chamada distintividade constituída, ou seja, aquela adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal.

Por considerar o referido entendimento equivocado, o autor do presente trabalho considerou escolher o tema da aquisição de distintividade pelo uso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo, tendo como fundamento para tanto os Tratados e Convenções a partir de agora mencionados e o disposto no artigo 122, caput, da Lei de Propriedade Industrial, que expressamente admite o registro como marcas dos sinais distintivos visualmente perceptíveis.

A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual - CUP foi assinada na França, mais precisamente em Paris, em 20 de março de 1.883, sendo um dos primeiros tratados de propriedade intelectual, ao lado da Convenção de Berna, referente à proteção das obras literárias e artísticas, celebrada em Berna, na Suíça, no ano de 1.886.

Ao longo dos anos a CUP vem sendo objeto de sucessivas alterações, sendo a última verificada em 1.967, na cidade de Estocolmo, situada na Suécia²⁴⁷. Foi ratificada pelo Brasil, que é signatário original da convenção desde 1.883, através do Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1.975, e pelo Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1.992, que promulgou a adesão aos artigos. 1º a 12 e art. 28.

A Convenção da União de Paris versou sobre a união para promover a proteção da propriedade industrial através da pactuação de regras que visam conferir o tratamento e a proteção desses direitos nos países signatários, sem a pretensão de uniformizar as leis nacionais relativas à matéria, tampouco almejou condicionar o tratamento nacional à reciprocidade²⁴⁸.

Na opinião da autora, a principal virtude da CUP em relação ao ordenamento jurídico brasileiro foi a de inserir normas e princípios válidos até os dias de hoje, que por serem consideradas normas, constituiriam os

²⁴⁷ BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 77.

²⁴⁸ DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 99.

núcleos de um sistema, cuja alteração exigiria a substituição de todo o ordenamento jurídico de forma a ser capaz de restabelecer a lógica e a harmonia dos princípios da CUP com o arcabouço jurídico nacional²⁴⁹.

Adentrado ao tema do presente trabalho, o artigo 6, *Quinquies*, C (1) da Convenção de Paris dispõe no sentido do reconhecimento da capacidade distintiva adquirida pelo uso prolongado de um sinal nos seguintes termos:

Art. 6o *quinquies* C. - (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

Portanto, o fenômeno *secondary meaning* está devidamente contemplado na CUP, que quando interpretado em consonância com o artigo 6, *Quinquies*, B (2), assume clareza meridiana ao admitir que algumas expressões consideradas descritivas e de uso comum, após o uso reiterado e conhecido por uma empresa, em ramo de negócio determinado, possam adquirir distintividade e merecer o deferimento do registro²⁵⁰. Nesse sentido dispõe o referido dispositivo:

Art. 6º *Quinquies* B. - Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

(...)

Art. 6o *quinquies* B (2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida.

A respeito do mencionado, autor reitera que o dispositivo tem aplicação direta no Brasil, “devendo ser levadas em consideração todas as

²⁴⁹ NIELSEN, Viviane Mattos. Op. Cit., p. 24-25.

²⁵⁰ DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 102.

circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”²⁵¹. Ademais, o autor adverte que o dispositivo mencionado se aplica às marcas de pouca distinguibilidade, dando como exemplo as marcas de longo uso em que o signo tenha conseguido uma significação secundária²⁵².

Dada a sua relevância em relação ao tema, é preciso mencionar ainda o *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* conhecido no Brasil também por Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio.

Classificado como um acordo contratual internacional entre estados-membros, o TRIPS é administrado pela Organização Mundial de Comércio – OMC, que estipula padrões mínimos a serem alcançados na proteção da propriedade intelectual no âmbito dos países signatários da OMC²⁵³.

José Roberto d’Affonseca Gusmão destaca que o TRIPS decorreu da negociação estabelecida na Rodada Uruguai do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), em 1.994, onde também restou estabelecida a Organização Mundial do Comércio²⁵⁴.

Em complemento ao afirmado, Denis Borges Barbosa esclarece que o acordo TRIPS foi responsável por introduzir a lei de propriedade intelectual no sistema de comércio internacional, permanecendo como o acordo internacional mais abrangente sobre a propriedade intelectual até os dias de hoje²⁵⁵.

Como prova do alegado, é válido mencionar que a ratificação do Acordo TRIPS constitui requisito essencial para que um país possa aderir à Organização Mundial do Comércio, que é a instituição internacional responsável pelo estreitamento das relações comerciais no mundo. Por

²⁵¹ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica cit., p.314.

²⁵² Ibidem, p.315.

²⁵³ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Contratos de propriedade industrial: marcas, patentes e desenho industrial. São Paulo. Revista da ABPI, n. 125, 2013, p. 07.

²⁵⁴ GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos. Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a nova lei de propriedade industrial, no atual contexto internacional. Rio de Janeiro: Anais ABPI, 1996, p. 194-200.

²⁵⁵ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica cit., p.194-200.

tudo isso é que o TRIPS é classificado como o instrumento multilateral mais importante para a globalização das leis de propriedade intelectual²⁵⁶.

Maristela Basso pontua que o TRIPS não constitui lei uniforme, criando direitos e obrigações aos Estados-membros signatários do acordo e estabelecendo direitos mínimos para as legislações nacionais²⁵⁷. Ainda a esse respeito, autor arremata no sentido de que o TRIPS confere aos seus signatários a possibilidade de legislar dentro de certos parâmetros, promovendo uma autonomia legislativa equilibrada na direção dos interesses nacionais²⁵⁸.

Em relação ao tema do presente trabalho, ou seja, o uso do signo como forma de aquisição secundária, é válida a menção ao dispositivo legal 15.1 do TRIPS, no qual a marca é definida como “qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento”. Nesse sentido:

Artigo 15.1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, incluindo nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade de registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os membros podem exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Portanto, o fenômeno do *secondary meaning* foi devidamente contemplado pelo artigo 15.1 do TRIPS especificamente no trecho em que este dispõe que os “Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso”.

²⁵⁶ DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 103.

²⁵⁷ BASSO, Maristela. Op. Cit., p. 170-175.

²⁵⁸ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual cit, p.217.

Na prática, entretanto, o que se percebe é que o Brasil incorporou parcialmente o estabelecido no mencionado dispositivo, fazendo letra morta a parte que admite o uso do signo como forma de aquisição secundária.

Em conclusão, foi possível constatar, através da análise pormenorizada do ordenamento jurídico pátrio, a existência de respaldo jurídico ao reconhecimento da distintividade pelo uso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo, bastando para tanto que o mesmo seja capaz de identificar produtos ou serviços, ainda que com variável grau de eficácia distintiva, produzindo uma impressão imediata junto ao público-alvo que será decorrente da combinação de todos os elementos que o compõem.

4.5. A análise da colidência entre as marcas de posição

A análise da colidência entre as marcas de posição é questão intrinsecamente relacionada a sua disponibilidade na medida em que, para ser registrável, deve o sinal distinguir-se de outros já apropriados por terceiros.

Sendo assim, tendo em vista que a questão atinente à disponibilidade, enquanto um requisito da registrabilidade das marcas, já foi devidamente abordada, cumpre a partir de agora dar maior ênfase à questão específica da colidência entre as marcas de posição, que poderá se dar entre estas somente ou ainda envolver as marcas sob outras formas de apresentação.

A relevância da abordagem, especificamente em relação às marcas de posição, pode ser justificada pela sua especial composição, que como já mencionada, é caracterizada pelo conjunto marcário formado pelo sinal e sua posição no suporte, e não apenas por seus elementos individuais.

Dessa forma, a análise da colidência envolvendo as marcas de posição demandará uma avaliação de todo o contexto produzido pelo conjunto marcário, devendo ser considerado o grau de distintividade do sinal e também a singularidade da posição em que ele foi aplicado.

Consoante o disposto no Manual de Marcas, na realização da comparação da impressão geral do conjunto marcário devem ser observados os seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, partindo da visão global dos sinais com o intuito de aferir se a combinação de elementos idênticos ou semelhantes torna as marcas em cotejo passíveis de confusão ou associação indevida²⁵⁹.

Em relação aos aspectos gráficos, a utilização de formas geométricas, imagens, cores e/ou combinações de cores semelhantes potencializam consideravelmente a possibilidade de confusão ou associação indevida entre conjuntos marcários, justificando o confronto dos seus elementos gráficos através da realização do exame de colidência²⁶⁰.

Embora seja extremamente importante no exame de marcas figurativas, nominativas, mistas, tridimensionais e de posição, a avaliação das similaridades gráficas também tem relevância no exame de sinais nominativos, nos quais a repetição de sequências de letras, número de palavras e estrutura das frases e expressões podem, em alguns casos, contribuir para gerar confusão ou associação indevida.

No tocante ao aspecto fonético, a reprodução ou imitação fonética pode dar azo à caracterização de colidência entre dois conjuntos ou mais conjuntos, justificando assim a sua inclusão entre os fatores a serem considerados no processo de comparação.

O processo de análise fonética promoverá um comparativo entre as semelhanças e diferenças na sequência de sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo, tendo sempre o cuidado de considerar o fato de que termos ou expressões visualmente semelhantes podem produzir impressões fonéticas totalmente distintas²⁶¹.

Já no caso do aspecto ideológico, é almejado identificar a existência de sinais que, embora distintos do ponto de vista fonético e/ou gráfico,

²⁵⁹ Terceira edição atualizada conforme Resolução INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela sexta vez em 17/01/2023, item 5.11.1.

²⁶⁰ Ibidem.

²⁶¹ Ibidem.

traduzem ideias idênticas ou semelhantes capazes também de induzir o consumidor à confusão ou associação indevida²⁶².

Conforme já salientado nesse trabalho, o conjunto marcário é composto por elementos principais, secundários e negligenciáveis, conforme a preponderância de cada um deles na composição da marca. A esse respeito, será crucial a verificação do papel dominante desempenhado por determinados elementos nos sinais apreciados, em especial os que detêm maior aptidão para serem percebidos pelo público, aderindo mais facilmente à mente dos consumidores.

O recorrente emprego de termos, expressões ou imagens por parte do público-alvo em referência à produtos e serviços, em detrimento dos demais componentes verbais e gráficos do signo marcário, podem estimular a sua imitação ou reprodução, propiciando também a confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo.

A verificação do caráter preponderante de um elemento deve ser buscada através da sua dimensão no conjunto, sua posição relativa, e até mesmo do emprego de recursos que visam conferir destaque como, por exemplo, tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros²⁶³.

Além disso, deve ser dada atenção também à relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal na conformação do objeto de proteção pretendido.

Ademais, a eventual impossibilidade de registro de um elemento não terá o condão de obstar o exercício da função dominante pelo mesmo em uma marca, já que a sua disposição ou destaque poderá fazer com que este se sobressaia visualmente no conjunto. Além disso, uma imagem pode ainda desempenhar a função principal em uma marca mista em função do seu arranjo, disposição ou destaque²⁶⁴.

Na hipótese em que de diferentes elementos do conjunto desempenham igual impacto e atração visual, será insuscetível a determinação de um elemento principal, tendo em vista que o caráter

²⁶² Ibidem.

²⁶³ Ibidem.

²⁶⁴ Ibidem.

dominante do todo se encontra diluído entre os diversos componentes do sinal.

A relevância em se coibir o emprego de termos, elementos de composição ou elementos gráficos em marcas registradas por terceiros frente a um segmento mercadológico específico visa coibir preventivamente o desgaste do signo, que além de importar um injusto prejuízo ao seu titular, também promove a confusão ou associação indevida entre os sinais.

Uma vez estabelecido os parâmetros que irão nortear a verificação da colidência no conjunto marcário, é conveniente verificar quais seriam os instrumentos de que se vale o examinador ao longo de todo o processo, tomando como base os atos administrativos editados pelo órgão responsável por sua apreciação.

O processo de análise do conjunto marcário irá se dar, inicialmente, por meio de uma busca das anterioridades impeditivas, realizado a fim de verificar as possibilidades e combinações de letras, similaridades fonéticas e potenciais colidências ideológicas²⁶⁵. Para tanto, é válido mencionar o disposto no artigo 26 da Portaria INPI nº 8/2022, de 17 de janeiro de 2022, que dispõe no seguinte sentido:

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.

Portanto, as buscas por anterioridades se limitarão exclusivamente às classes reivindicadas no pedido em análise, excetuando apenas os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas de classificação distintos.

Sendo assim, a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2017, estabelece aquilo que poderá ser considerada anterioridade de outra classe, na hipótese do exame de pedidos de marcas sem oposição que retornem de

²⁶⁵ Terceira edição atualizada conforme Resolução INPI/PR n. 249/2019 e revisada pela sexta vez em 17/01/2023, item 5.16.

sobrestamento, que serão admitidas mediante o atendimento das seguintes condições:

- a) Se a anterioridade de outra classe tiver sido apontada em oposição ou processo administrativo de nulidade no pedido sobrestador e for considerada impeditiva para o registro do sinal em exame;
- b) Se o sinal em exame efetivamente reproduzir ou imitar a referida anterioridade e visar distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de modo a ser suscetível de causar confusão ou associação indevida.

Logo, no caso de incursão nas duas hipóteses acima, o sinal será indeferido pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, por reproduzir ou imitar sinal anterior de terceiros. Portanto, o procedimento descrito configura exceção ao disposto no art. 26 da Portaria INPI nº 8/2022.

O exame do conjunto marcário das marcas de posição poderá também utilizar instrumentos como, por exemplo, a internet e dicionários em idiomas estrangeiros, a fim de auxiliar na busca de elementos que ajudem na compreensão e identificação dos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos.

Nesse contexto, a internet irá auxiliar a dirimir eventuais dúvidas ou reforçar entendimentos. Já a utilização de dicionários de línguas estrangeiras será útil na análise de sinais em outro idioma estrangeiro, sendo também de grande utilidade na análise da sua registrabilidade.

Como fundamento para os casos de recusa ao registro, será considerado o nível médio de conhecimento do consumidor em relação aos produtos ou serviços que o signo busca designar. O critério adotado se justifica em razão da proteção do público-alvo constituir o objetivo primordial a ser a ser perseguido ao longo de todo o processo de análise do aspecto distintivo do conjunto marcário, devendo servir, portanto, como parâmetro.

Feitas as considerações acerca do processo de colidência das marcas de posição, cumpre adentrar mais especificamente ao processo de aquisição de distintividade pelas marcas de posição a fim de compreender devidamente as suas principais peculiaridade e características.

4.6. O conjunto marcário composto por elemento não distintivo

Em linhas gerais, as marcas não tradicionais apresentam uma dificuldade de representação gráfica do seu sinal que por vezes irá constituir um obstáculo ao seu registro junto aos órgãos de marca.

No caso específico das marcas de posição, a dificuldade se torna ainda maior uma vez que a sua esfera protetiva deverá recair sobre o conjunto composto pela aplicação do sinal em posição singular e específica do suporte, embora a posição do suporte em que o signo é aplicado não irá adquirir proteção isolada, assim como o suporte em si também não adquire proteção autônoma.

Logo, tendo em vista que o artigo 124, VI da Lei de Propriedade Industrial autoriza o registro de signos descritivos quando revestidos de suficiente forma distintiva, o registro de uma marca de posição composta por elemento não descritivo somente poderá se dar se o conjunto marcário ostentar suficiente distintividade.

Nessa hipótese, o signo, embora composto por elementos considerados irregistráveis isoladamente, ao serem aglutinados, passarão a compor uma expressão passível de registro, sendo outorgada uma proteção ao conjunto marcário, que não terá o condão de ilidir a utilização individual de um dos seus elementos por um concorrente.

Dadas as peculiaridades mencionadas, o registro da marca de posição deverá conter uma restrição em relação ao alcance da exclusividade sobre o material simbólico a ser formalizado através do ato administrativo denominado apostilamento.

Lélio Denicoli Schmidt classifica as apostilas como observações feitas pelo INPI, quando do momento de concessão do registro da marca, a serem anotadas no respectivo ato de concessão e no certificado de registro, com o intuito de evidenciar que a proteção não abrange as palavras, figuras ou formas não distintivas que integram uma marca mista ou complexa²⁶⁶.

²⁶⁶ SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância cit., p. 115.

Para Carlos Eduardo Neves de Carvalho, o apostilamento seria o deferimento de marcas mistas que contemplem elementos nominativos e figurativos de cunho genérico, necessário, de uso comum ou vulgar, cujo reconhecimento ocorreria sem exclusividade legal dos elementos não dotados de distintividade²⁶⁷.

Já Denis Borges Barbosa classifica o apostilamento de marcas como um ato de “restringir os novos direitos ao limite da possibilidade do domínio público baseado no princípio da proporcionalidade”²⁶⁸. Como complemento, o autor aponta como efeito direto do apostilamento “a impossibilidade de exercitar os direitos relativos à proteção da marca – em separado – no tocante à parte excluída”²⁶⁹.

Em relação à previsão legal do ato de apostilamento, entretanto, a doutrina diverge, havendo vozes no sentido da inexistência de autorização legal para a prática do ato²⁷⁰, assim como posicionamentos no sentido contrários, afirmando que a prática do apostilamento estaria fundamentada no artigo 136, II da Lei de Propriedade Intelectual, que reconhece ao INPI a atribuição de anotar qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido de registro ²⁷¹.

O INPI regulamentou o ato do apostilamento através da Resolução nº 166, de 30 de maio de 2016, no objetivo de conferir uniformidade de entendimento, transparência, celeridade, eficiência e segurança nas decisões técnicas proferidas nos exames de pedidos de registro de marca.

Em conclusão, o ato de apostilamento, no caso específico das marcas de posição, irá conferir proteção ao conjunto composto pela aplicação do sinal em posição singular e específica do suporte, ressaltando a impossibilidade de exercitar os direitos relativos à posição no suporte em que o signo é aplicado, assim como em relação ao sinal propriamente dito.

²⁶⁷ DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Op. Cit., p. 60.

²⁶⁸ BARBOSA, Denis Borges. Novos textos – signos distintivos. Apostilamento no direito de marcas. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/apostilamento-no-direito-de-marcas.pdf>. Acesso em : 09/02/2022, p.14.

²⁶⁹ Ibidem.

²⁷⁰ Ibidem, p. 12-13.

²⁷¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância cit., p. 116-117.

A necessidade de se delimitar exatamente o conteúdo da proteção nas marcas de posição pode ser verificado nos casos práticos que são submetido a exame. Em razão disso, passaremos agora a verificar quais as espécies de pedidos vem sendo submetido à apreciação do INPI a fim de melhor verificar quais seriam os maiores desafios em relação ao registro.

Em que pese a recente regulamentação das marcas de posição, a ADIDAS AG, é titular de alguns pedidos e registros de marcas que materialmente são de posição, embora classificadas como figurativa, no Brasil. Dentre os mencionados, é possível citar que a marca em destaque²⁷² foi efetivamente concedida em 2008, sendo objeto de contestação em 2011, sob alegações de possuir caráter genérico.



Figura 2: Registro concedido e posteriormente contestado judicialmente.

Fonte: Base de Marcas do INPI.

O caso acima é apenas um, dentre os vários exemplos de pedidos de registro de marcas, em que a forma de apresentação pretendida é inequivocamente a das marcas de posição. Entretanto, na ausência da sua regulamentação, os pedidos foram sendo acumulados e, não raramente, submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Abaixo correlacionamos outros exemplos no mesmo sentido:

²⁷² Registro nº. 826054978.



















Número	Prioridade	Concessão	Marca	Situação	Classe
740148923	21/08/1974	27/07/1982 		✓ R/Sub.Jud.	NCL(8) 25
800150350	29/05/1980	05/07/1988 		✓ R/Sub.Jud.	25 : 10
800158393	12/06/1980	22/03/1983 		✓ R/Sub.Jud.	NCL(8) 28
800158407	12/06/1980	22/03/1983 		✓ R/Sub.Jud.	NCL(8) 25
800158423	12/06/1980	22/03/1983 		✓ R/Sub.Jud.	NCL(8) 28
821805037	08/07/1999	18/05/2004 		✓ R/Sub.Jud.	NCL(8) 25
821805045	08/07/1999	18/05/2004 		✓ R/Sub.Jud.	NCL(8) 28
822262800	03/12/1999	01/04/2008 		✓ R/Sub.Jud.	40 : 15
826054978	11/11/2003	03/06/2008 		✓ R/Sub.Jud.	NCL(8) 25

Figura 3: Tabela dos registros discutidos judicialmente.

Fonte: Base de Marcas do INPI.

Não obstante o grande número de casos a serem apreciados, aquele que mais se correlaciona ao tema do presente trabalho é o da famosa marca Laboutin, razão pela qual passaremos agora a dedicar uma maior atenção aos detalhes da hipótese em tela.

A principal controvérsia em questão é relativa à possibilidade de uma cor ser objeto de um registro marcário, sobretudo no setor da moda, onde a utilização das cores é feita de forma recorrente e com diferentes nuances.

Em princípio, a hipótese de um recurso estético do bem ostentar uma função não-marcária relevante, o impediria de postular proteção enquanto marca, sob pena de impor injustificada restrição à concorrência legítima.

Se for a estética que está impulsionando a decisão de compra, se a própria estética é o que é a principal associação entre a cor, neste caso,

e o produto, então isso é funcionalidade estética e não é possível obter proteção sobre ele.

Entretanto, se a razão que motiva a compra de um sapato ou o interesse nele é a associação feita mentalmente entre este sapato e a sua fonte (conjunto marcário), causada pelo vermelho contrastante único, então ele é passível de proteção pela lei de marcas e sujeito aos recursos regulares como qualquer outra marca.

Ainda assim, a Christian Louboutin possui o pedido de registro pendente para a mesma marca²⁷³, sendo tratada como marca de posição pelo próprio INPI.

A partir da sua admissão como marca de posição no Brasil, a mesma poderá vir a ser utilizada no Brasil através da sua associação a diversos produtos, como nos exemplos abaixo.

Figura 36 - BR, Reg. nº840117930



Fonte: INPI.²⁷⁴

Figura 37 - BR, Ped. Reg. nº Pedido 901514225



²⁷³ Pedido nº 901514225

²⁷⁴ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2016.

Fonte: INPI.²⁷⁵

Figura 38 - Chaveiro Louboutin



Fonte: Louboutin.²⁷⁶

Como é possível verificar, o aspecto não distintivo do sinal, inicialmente carente de distintividade, quando aposto sobre um suporte passa a adquirir, através do seu uso e notoriedade, a capacidade de distinguir de seus congêneres, desempenhando função marcária que a habilita ao registro.

²⁷⁵ Ibidem.

²⁷⁶ LOUBOUTIN, Christian. Disponível em: <<http://image.rakuten.co.jp/wnyc/cabinet/00296973/imgrc0062783405.jpg>>. Acesso em: 25 mai. 2022.

5. CONCLUSÃO

A exata compreensão das marcas de posição passa essencialmente por seus aspectos constitutivos, que a exemplo dos demais sinais não tradicionais, são dotados de algumas peculiaridades relativas ao seu aspecto distintivo, que destoam das marcas convencionais.

O uso de um sinal em um local determinado do suporte formando um conjunto distintivo será responsável pela constituição da marca de posição. A associação dos seus elementos dará origem ao conjunto marcário, cuja unicidade visa conferir autonomia à sua existência, tanto em relação ao sinal, quanto ao seu local determinado, ainda que ambos constituam componentes necessários à sua existência.

Essa integração do conjunto marcário poderá ser composta por elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, que serão fixados em localização peculiar hábil a identificar produtos ou serviços, proporcionando uma identificação “imediata” junto ao público-alvo.

Das considerações feitas acima emergem alguns questionamentos necessários dos quais decorrem conclusões importantes a respeito da forma de apresentação marca de posição.

O primeiro deles diz respeito à necessidade de que o sinal seja dotado de uma capacidade distintiva intrínseca, ou seja, aquela decorrente da análise do sinal em si mesmo, dispensando assim a sua conjugação com a localização no suporte.

A resposta inevitável para esse primeiro questionamento parece ser no sentido da desnecessidade da capacidade distintiva intrínseca do símbolo, já que, na hipótese da sua essencialidade, a sua associação necessária a uma localização peculiar para compor o conjunto marcário deixaria de fazer sentido.

Um segundo questionamento seria quanto à capacidade efetiva do conjunto marcário para gerar uma aderência imediata no seu destinatário final, prescindindo a sua utilização de fato para a consecução do objetivo de desempenho da função de distinguir e individualizar produtos ou serviços.

A exigência da distintividade intrínseca em relação às marcas de posição exigiria do conjunto marcário um grau de distintividade que limitaria sobremaneira a existência dessa forma de apresentação, uma vez que impediria a análise de pedidos de marcas com distintividade adquirida.

Ademais, é forçoso reconhecer que o signo composto por elementos considerados irregistráveis isoladamente, ao serem aglutinados, inegavelmente dão origem a uma expressão passível de registro, através da outorga de proteção ao conjunto marcário, ainda que não impeçam a utilização individual dos seus elementos pela concorrência.

Sendo assim, cada um dos elementos permanecerá suscetível de apropriação individual, mas a associação que deu forma ao conjunto marcário restará protegido.

A admissão de uma perspectiva dinâmica de distintividade através da Teoria do *Secondary Meaning* seria de grande utilidade no tocante aos signos descritivos. Através dela, um termo, em princípio carente de distintividade intrínseca, adquire, por meio do seu uso e notoriedade, a capacidade de distinguir um produto ou serviço e seus congêneres.

Portanto, a noção dinâmica da distintividade não só se coaduna com o estabelecido na Lei de Propriedade Intelectual, que não veda o registro dos sinais não perceptíveis visualmente que apresentem suficiente forma distintiva, mas também guarda maior correspondência com a visão que percebe uma variação na percepção da marca ao longo do tempo.

É sobre esse viés ideológico que o presente trabalho estabelece as suas bases fundamentais para sustentar o entendimento favorável ao reconhecimento da aquisição distintiva pelo uso de conjunto marcário composto por elemento sem capacidade distintiva, que conduziria a uma maior efetividade na utilização das marcas de posição.

Em que pese a legislação brasileira não aderir expressamente à Teoria do *Secondary Meaning*, o fenômeno encontra previsão tanto no artigo 6, Quinquies, CI, da Convenção da União de Paris, como também no artigo 15.1 do Acordo TRIPS.

Não obstante o mencionado, o INPI vem aplicando o entendimento de que a aplicação direta do artigo 6º, quinquies, da CUP só seria cabível nos países que adotaram o sistema declarativo de registro como, por

exemplo, os países do Common Law, refutando qualquer possibilidade de aplicação nos países que adotam o sistema atributivo, que é o caso do Brasil.

Evidência fática do alegado foi a reprodução desse entendimento pelo INPI, quando na resposta à Consulta Pública realizada em relação às marcas de posição, fazendo constar expressamente que não avaliaria a chamada distintividade constituída, ou seja, aquela adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal.

Em decorrência do entendimento praticado, restou evidenciado que o Brasil, tanto em relação ao artigo 6, Quinquies, Cl, da Convenção da União de Paris, como também no tange ao artigo 15.1 do Acordo TRIPS, vem ignorando o disposto em relação ao uso do signo como forma de aquisição secundária.

Na busca por uma visão mais contemporânea da distintividade das marcas, uma questão de extrema relevância é a relativa à disponibilidade da qual deve ser dotado o sinal a fim de efetivamente distinguir-se de outros já apropriados por terceiros.

A análise da colidência entre as marcas de posição, portanto, tem como objetivo aferir a disponibilidade da marca para ser registrável frente aos demais sinais já devidamente registrados pelos seus concorrentes.

No caso específico das marcas de posição, a sua especial composição irá demandar uma avaliação de todo o contexto produzido pelo conjunto marcário, devendo ser considerado o grau de distintividade do sinal e também a singularidade da posição em que ele foi aplicado.

De uma maneira geral, o processo de análise do conjunto marcário será realizado por meio de busca das chamadas anterioridades impeditivas, que consistem basicamente na realização de consultas à base de dados dos registros de marcas anteriormente realizados, almejando verificar a existência de marcas idênticas ou semelhantes anteriormente registradas ou depositadas.

Além disso, o exame também deverá verificar se o pedido de registro não apresenta uma marca cujo registro é expressamente vedado, nos termos do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial.

Nesse aspecto, já foi devidamente ressaltado que o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial expressamente reconhece o registro dos sinais distintivos visualmente perceptíveis. Ademais, o artigo 124, VI da LPI condiciona o registro do sinal marcário a uma suficiente forma distintiva, seja ele visualmente perceptível ou não.

Portanto, a submissão de uma marca de posição onde a aquisição de distintividade do conjunto marcário se dá através do uso, ainda que o sinal careça de distintividade, não encontra no ordenamento qualquer óbice, pois a forma distintiva, no caso em tela, será proveniente do fenômeno *secondary meaning*.

Sendo assim, não é minimamente sustentável, nem com base no ordenamento jurídico pátrio, tampouco fundado nos tratados e convenções relativos ao tema, a recusa de avaliação por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI às hipóteses de distintividade adquirida pelo uso.

Entretanto, não se quer dizer aqui que as cautelas adotadas pelo INPI sejam injustificadas, já que incumbe ao instituto proceder ao exame do pedido de marcas, cuja ampliação dos parâmetros de avaliação para contemplar a distintividade pelo uso, certamente demandará um esforço maior por parte da mencionada autarquia.

Logo, o advento da regulamentação das marcas de posição constitui o momento oportuno para uma retomada da discussão, pelo menos em relação ao reconhecimento da distintividade pelo uso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo. Tal discussão e reflexão permitiria a revisão de um entendimento capaz de produzir frutos também em relação a outras espécies de marcas não tradicionais.

Ainda assim, como já dito aqui, o surgimento de novas tecnologias irá demandar uma maior capacidade adaptativa por parte de todos aqueles que lidam com ativos de Propriedade Intelectual, exigindo a incorporação de novas práticas tendentes a promover o aperfeiçoamento do setor, visando sempre o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

REFERÊNCIAS

AHMAD, Sameena. **Globalização e marcas**. CLIFTON, Rita, 2005.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999.

ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. **A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário**. SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, v. 26, 2006.

_____. **O reconhecimento do alto renome da marca pela via judicial**. Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Industrial, 2008.

_____. **Desenvolvimento, Propriedade Industrial e Judiciário—Importância da Propriedade Intelectual para Países em Desenvolvimento**. Propriedade Industrial—Plataforma para o Desenvolvimento. IDS—Instituto Dannemann, Siemsen. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

ANGELO, Claudiney de. **MARCAS: anotações práticas e teóricas do código de propriedade industrial**. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda, 2000.

ARONNE, Ricardo. **Propriedade e Domínio A Teoria da Autonomia: Titularidades e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-Constitucional**. 2ª Edição. Livraria do Advogado Editora, 2014.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **As funções da marca e os descritores (metatags) na internet**. Revista da ABPI, v. 61, 2002.

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos Princípios**. 17ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2016.

AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. **Droit de la propriété industrielle**. Dalloz. 6ª Edição. Paris: Daloz. 2006.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas não tradicionais: a propriedade intelectual dos novos tipos de sinais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

BARBOSA, Cláudio Roberto; SZTAJN, Rachel. **Propriedade intelectual enquanto informação e os aspectos econômicos dos bens intelectuais**. 2007.

_____. **Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação**. Elsevier Brasil, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. **Direito de Precedência ao registro de marcas**. 2005, disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>.

_____. **Direito internacional da propriedade intelectual: o protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual no Brasil**. Editora Lumen Juris, 2008

_____. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

_____. **A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito**. Lumen Juris, 2009.

_____. **Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro**. Rio de Janeiro: Revista Eletrônica do IBPI. 8ª Ed. 2013.

_____. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. PIDCC: Revista em propriedade intelectual direito contemporâneo, n. 2, 2013.

_____. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais**. 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_questao_distinguiabilidade_marcas.pdf.

_____. Novos textos – signos distintivos. **Apostilamento no direito de marcas**. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/apostilamento-no-direito-de-marcas.pdf>.

_____. **Da Tecnologia à Cultura–Ensaio e Estudos de Propriedade Intelectual**. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011.

_____. **Tratado da propriedade intelectual: Uma introdução à propriedade intelectual, bases constitucionais da propriedade intelectual, a doutrina da concorrência, a propriedade intelectual como um direito de cunho internacional, propriedade intelectual e tutela da concorrência**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Denis Borges (Org.); SCHMIDT, Lélío Denicoli; FEKETE, Elizabeth Kasznar; PROVEDEL, Letícia; RODRIGUES, Marissol Gómez. **Reivindicando a criação usurpada** (A adjudicação dos interesses relativos à propriedade industrial no direito brasileiro). Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2010.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Direito civil da propriedade intelectual: o caso da usucapião de patentes**. Editora Lumen Juris, 2016.

_____. **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, 2017.

_____. **A vedação da sobreposição de direitos da propriedade intelectual na ordenação brasileira**. Revista da ABPI, v. 162, 2019, p. 63-71.

_____. **Curso de Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

_____. **Rivalidade, concorrência desleal e seus novos paradigmas**. Revista de Direito Civil Contemporâneo-RDCC (Journal of Contemporary Private Law), v. 31, 2022, p. 265-304.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **Manual de direito da propriedade intelectual**. Evocati, 2007.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos**, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.

BEDNALL, David H.B.; GENDALL, Phillip; HOEK, Janet; DOWNES, Stephen. **Color, champagne, and trademark secondary meaning surveys: devilish detail**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.102, jul.-ago.2012, p. 967-1013.

BEEBE, Barton. **The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture**. In: Trademark Law and Theory. Edward Elgar Publishing, 2008, p. 42-64.

BERCOVITZ, Alberto et al. **Temas de derecho industrial y de la competencia**. Ciudad Argentina, 1997.

BEYRUTH, Viviane Barbosa. O “significado secundário” da marca: quando a marca fracassa se torna forte. **Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira**, 2010.

BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. **Abuso no exercício dos direitos de marca e repercussões na concorrência**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. **Derecho de marcas**. Editorial Heliasta, 2003.

CABRAL, Filipe Fonteles. **Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva**. Revista da ABPI, n. 59, 2002.

CARBONI, Anna. **Distinctive character acquired through use: establishing the facts**. Trade Mark Use, 2005, p.71-92.

CORREA, Carlos Maria. **Temas de derecho industrial y de la competencia**. Ciudad Argentina., 2005.

CARRAU, Juan Manuel Gutiérrez. **Manual teórico-prático de marcas/Juan Manuel Gutierrez Carrau** . Fundação Universidade da Cultura, 2009.

CARVALHO, Maria Miguel Rocha Moraes de. **Merchadising de marcas** (A comercialização do valor sugestivo das marcas). Coimbra, Portugal: Almeida, 2003.

CASTELLI, Thais. **Propriedade Intelectual: o princípio da territorialidade**. Editora Quartier Latin do Brasil, 2006.

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

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial: da propriedade industrial e do objeto dos direitos**. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Volume I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. **Tratado da propriedade industrial: dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais**. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Volume II. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. **Tratado da propriedade industrial: das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal**. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Volume II. Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CHAVANNE, Albert; BURST, Jean Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. 2.ed. Paris: Précis Dalloz, 1980.

CHAVES, Antônio. **Marca e nome comercial**. Revista dos Tribunais, v. 62, n. 453, 1973, p.27-44.

CHICOINE, Caroline; VISINTINE, Jennifer. **The role of state trademark dilution statutes in light of the trademark dilution revision act of 2006, p.1155-1181**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.96, nov.-dec, 2006.

CIKATO, Andrés; CAT, Felipe. **Valuación de marcas** – un guía para calcula el valor de su marca. Montevideo, Uruguai: Cikato, 2005.

CLAKSON, Kenneth W.; MILLER, Roger LeRoy; JENTZ, Gaylord A.; CROSS, Frank B., **West business law**: text, cases, legal, ethical, regulatory and international environment. 7th ed., EUA: West Educational Publishing, 1998.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.1. 16.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.2. São Paulo: Saraiva, 2012. COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. v.3. São Paulo: Saraiva, 2012.

COOK, Trevor. **EU intellectual property law**. Nova Iorque, EUA: Oxford University Press Inc., 2010.

CORREA, José Antonio BL. Faria. **Marcas fracas-ma non troppo**. In: Anais do XIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual da ABPI, São Paulo, Revista da ABPI nº 10, jan-fev. 1993.

_____. CORREA, José Antonio BL. Faria. **O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/96**. Revista da ABPI, n. 28, 1997, p. 33.

_____. CORREA, José Antonio BL. Faria. **O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas**. Revista da ABPI nº37 Nov/Dez, 1998, p. 9-12.

_____. CORREA, José Antonio BL. **Nomes de Domínio: Considerações sobre um Intruso no Domínio das Marcas**. Revista da ABPI, n. 47, 2000.

_____. CORREIA, José Antônio BL. Faria. **Algumas reflexões sobre a teoria da distância e a teoria da diluição**. São Paulo. Revista da ABPI, n. 100, 2009, p. 33-39.

_____. **A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira.** Revista ABPI, 2004.

COSTON, William D. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.: **The triumph of consumer protection in lanham act litigation.** In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.90, 2000, p.572-582.

DA CRUZ, Rui Solnado. **A marca olfactiva.** Almedina, 2008.

DE SAPIA, Cesare. **L'acquisto della capacità distintiva.** In: Segni e forme distintive: la nuova disciplina. Atti del convegno Milano 16-17 giugno 2000, Milão: Giuffrè, 2001, p. 265-274.

DE CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. **Contratos de propriedade industrial: marcas, patentes e desenho industrial.** São Paulo. Revista da ABPI, n. 125, 2013, p. 03-27.

_____. **Aquisição e perda de distintividade marcária.** Editora Lumen Juris, 2020.

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

DEL BIANCO, Ana Carolina Lee Barbosa; PEREIRA, Ariel Barcelos Marques. **TRF reafirma do descabimento de ação declaratória para reconhecimento de alto renome de marcas.** Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim>. Acesso em: 01 dez.2012.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia.** 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

DINIZ, Maria Helena Diniz. **Tratado teórico e prático dos contratos.** 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

_____. **Dicionário jurídico.** v.2. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

DOLINGER, Jacob. **Direito internacional privado**: parte geral. 9.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

DUVAL, Hermano. **Concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 1976.

FABBRI JR., Hélio. **Diluição de marca de alto renome – marcas de supermercado**, São Paulo: Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996, p. 96-101.

FARIA CORREA, José Antonio B L. **Marcas Heterodoxas**. Disponível em: <http://www.ids.org.br/marcas-heterodoxas/>.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; LASTRES, José Manuel Otero; AGRA, Manuel Botana. **Manual de la propiedad industrial**. Marcial Pons, 2009.

FERREIRA, Waldemar Martins. **Instituições de direito comercial**, 2º Volume, Livraria Freitas Bastos, 3ª Edição. São Paulo, 1952.

_____. FERREIRA, Waldemar Martins. **Tratado de direito comercial: o estatuto da sociedade por ações**. São Paulo: Saraiva, v. 5, 1961.

_____. FERREIRA, Waldemar Martins. **Tratado de direito comercial: o estatuto do estabelecimento e a empresa mercantil**. São Paulo: Saraiva, v. 6, 1962.

FIGUEIREDO, Natália de Lima. **Marcas e prática antitruste**. Curitiba: Juruá, 2016.

FRANCESCHELLI, Remo. **Studi riuniti di diritto industriale**. 2.ed. Milano: Giuffrè, 1972.

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. **Marca: aquisição de distintividade e degenerescência**. In: SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81-97.

FRUCHTER, Lynn S., Anne Haring; JENNINGS, Jonathan S. **Understanding basic trademark law 2001**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes; Lei nr. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Brasília Jurídica, 1996.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA Filho, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**. v.II. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

GIACCHETTA, André Zonaro; LEITE, Márcio Junqueira; PIRRÓ, Vanessa. **A Resolução nº107/13 do INPI – novas regras para o reconhecimento e registro de marcas de alto renome**. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br>. Acesso em: 29 ago.2022.

GINSBURG, Jane C.; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Trademark and unfair competition law – cases and materials**. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2007.

_____. **Trademark and unfair competition law – cases and materials 2009 – case supplement and statutory appendix**. 4.ed. New York, USA: Foundation Press – Thompson West, 2009.

GRIFFITHS, Andrew. **An economic perspective on trade mark law**. Edward Elgar Publishing, 2011.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função distintiva da marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

_____. **Direito de Marcas**. Coimbra: Editora Almedina, 2003.

GOODBERLET, Kathleen. **The trademark dilution revision Act of 2006**. Journal of High Technology Law, v.VI, nº2, p.258, 2006. In: LEXIS-NEXIS (editora Americana de textos jurídicos), citação como 6 J. High Tech. L.249. Disponível em: <https://litigationessentials.lexisnexus.com>. Acesso em: 20 mar.2015.

GUERRA, Elias Marcos. **Validade e manutenção do direito sobre as marcas**. In: Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996.

GUSMÃO, José Roberto D.'Affonseca. **Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos**. Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a nova lei de propriedade industrial, no atual contexto internacional. Rio de Janeiro: Anais ABPI, 1996.

HAMMES, Bruno Jorge. **O direito da propriedade intelectual**. 3.ed. São Leopoldo, RS, Brasil: Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos), 2002.

d'HANENS, Laetitia. **Ruling beyond legality: a new approach to interpreting the IP law**. World Trademark Review Daily, London, Jun, 2015, p.94-97.

HARRIS, Ray K.; WINKELMAN, Stephen R. **Why product configurations cannot be inherently distinctive**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.91, 2001, p.988-1012.

HILTON, Steve. **O valor social das marcas**. In: CLIFTON, Rita; SIMONS, John (Orgs.). O Mundo das Marcas. Lisboa: Actual Editora, 2005, p. 47-66.

HOCH, Allison. **The law of trademarks**. Law Rules Publishing Corporation, Old Tappan, NJ, USA, 1998.

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei da propriedade industrial**. 2005.

JACOB, Jacob. **The psychological foundations of trademark law: secondary meaning, genericism, fame, confusion and dilution**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.91, set.-out.2001, p.1013-1068.

JACOBACCI, Guido. **Genericisation, genericide and genericness of a trademark**, p.171-187. In: Dannemann, Siemsem, Bigler & Ipanema Moreira. Global perspectives of contemporary intellectual property issues: a collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of Peter Dirk Siemsem. Rio de Janeiro: PVDI, 1999.

KOTLER, Philip. **Administração de marketing**: análise, planejamento, implementação e controle. São Paulo: Atlas, 1992.

KUR, Annette. **Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality**. *Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality* (September 28, 2011). *TECHNOLOGY AND COMPETITION: CONTRIBUTIONS IN HONOUR OF HANNS ULLRICH*, 2011.

LABRUNIE, Jacques. **Aquisição do *secondary meaning* nas marcas tridimensionais**. *Revista Fórum Jurídico da Faculdade de Direito da PUC-SP*, v. 6, ano 3, São Paulo, dez. 2014.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. **Trademark law: an economic perspective**. *The Journal of Law and Economics*, v. 30, n. 2, 1987, p. 265-309.

LASTRES, José Manuel Otero et al. **Leyes, actos, sentencias y propiedad intelectual**. Editorial Reus, 2004.

LEONARDOS, Luiz. **A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias**. In: *Revista da ABPI* nº19, nov.-dez.1995, p.13-16.

LEVY, Marc C. **From genericism to trademark significance: deconstructing the fact *secondary meaning* doctrine**. In: *The Trademark Reporter*. v.95, nov.-dez.2005. Nova Iorque: INTA, p.1197-1220.

LINDSTROM, Martin. **Brand sense: segredos sensoriais por trás das coisas que compramos**. Bookman Editora, 2009.

LOBO, Edson da Costa. **A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário**. In: *Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI*, Brasília, Anais ABPI, 2006.

LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial: Lei nº9.279/96**. São Paulo: Atlas, 1997.

LONGMAN dictionary of contemporary english. 3.ed. Copyright by the Longman Group Ltd., Printed in Spain by Cayfosa in 1995.

MATHÉLY, Paul; BURST, Jean Jacques. **Le nouveau droit français des marques.** Éditions JNA, 1994.

MAIA, Roberta Mauro Medina. **Teoria geral dos direitos reais.** Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2013.

MAZZONETTO, Nathalia. **A publicidade comparativa e a pratica de concorrência desleal por meio do denegrimto de marca e da imagem do concorrente.** Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2009.

MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property.** BNA books, 2004.

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro,** vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **Marcas de alto renome: abordagem conforme a legislação brasileira.** Juruá Editora, 2013.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9,279/1996 e nos acordos internacionais.** Editora Revista dos Tribunais, 2003.

_____. **Marca tridimensional sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade industrial.** São Paulo. Saraiva, 2009.

_____. **A questão da regulamentação das marcas de alto renome.** In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal.** São Paulo: Saraiva, 2007.

_____. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro** (Le phénomène de la dégénérescence de la marquet et le droit Brésilien). Disponível em: www.publicadireito.com.br. Acesso em: 20 mar.2022.

NIES, Helen W., **Secondary meaning: an historical note**. In: The trademark reporter, v.64, nº4, 1974.

NIELSEN, Viviane Mattos. **Direito internacional da propriedade intelectual: o protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual no Brasil**. Editora Lumen Juris, 2008.

NOVOA, Carlos Fernandes. **Tratado sobre derecho de marcas**. Marcial Pons, 2004.

OERTZEN DE ARAÚJO. Clarice von. **Semiótica do direito**. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial**. Coimbra: Almedina, 2005.

OLIVEIRA, Adriana Tolfo de. **Regime jurídico internacional e brasileiro de marcas**: estudo da aplicação das normas nos principais tribunais brasileiros. Porto Alegre: Síntese, 2003.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Propriedade industrial** – o âmbito de proteção à marca registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de Direito das Marcas: Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal**. São Paulo: Pillares, 2007.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**, 4ª edición actualizada y ampliada. Buenos Aires: Lexis Nexis-Abeledo-Perrot, 2002.

PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, jul.-ago., 2002, p.573-621.

PEREIRA, Luiz Fernando C. **Tutela jurisdicional da propriedade industrial – aspectos processuais da Lei nº9.279/96**. São Paulo: RT, 2006.

PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: RT, 2003.

PINHO, José Benedito. **O poder das marcas**. São Paulo: Summus, 1996.

POLLAUD-DULIAN, Frédéric. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Montchrestien, 1999.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de direito privado: parte especial, tomo XVII: direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (sinais distintivos)**. 1ª Ed. Campinas: Bookseller, 2002.

PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. **Quando a propriedade industrial representa qualidade: marcas coletivas, marcas de certificação e determinações de origem**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz; GUTERRES, Thiago Martins. **Lei de Propriedade Industrial–Comentada**. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

RESTIFFE, Paulo Sérgio. **Manual do novo direito comercial**. Dialética, 2006.

RICCI, Antonio Ferro. **O sentido secundário da marca (“secondary meaning”): interpretação do Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas**. In: Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, Brasília, Anais ABPI, 2006.

RIDEAU, Camille. **POSITION MARK-A category of signs eligible for trade mark protection? Different standards of examination, different scope of protection?**, 2009/2010, s. 5 f. 2011.

ROCHA, Fabiano de Bem (Coord.). **Capítulos de processos civil na propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

ROCHA, Fabiano de Bem. **Temas de processo civil na propriedade industrial**. São Paulo: IOB Thomson, 2006.

RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, Clara. ***El carácter distintivo de las marcas***. Madrid: Reus, 2008.

SAIZ GARCÍA, Concepción. **El uso obligatorio de la marca**. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. **Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito concorrencial**. São Paulo: Malheiros, 2007.

SAMPAIO, José Eduardo de. **Os novos conceitos no Código da Propriedade Industrial português de 1995**. In: Revista da ABPI nº18, set-out,1995, p.13-23.

_____. **Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa**. Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007.

SANDRI, Stefano; RIZZO, Sergio. **Non-conventional trade marks and community law**. Marques, 2003.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords). **Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal**. São Paulo: Saraiva, 2007.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary mening, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

_____. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

_____. **Princípios aplicáveis aos sinais distintivos**. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007.

_____. **Marcas em semiótica: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância**. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.

_____. **A ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca**. In: (Orgs.) BARBOSA, Denis Borges; SCHMIDT, Lélío Denicoli; FEKETE, Elizabeth Kasznar; PROVEDEL, Letícia; RODRIGUES, Marissol Gómez. Reivindicando a criação usurpada (a adjudicação dos interesses relativos à propriedade industrial no direito brasileiro). Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2010.

SEGADE, José Antonio Gómez. **Fuerza distintiva y "secondary meaning" en el derecho de los signos distintivos**. Cuadernos de derecho y comercio, n. 16, 1995, p.175-200.

SILVEIRA, Newton. **Sinais distintivos da empresa**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), n. 98, 2009, p. 3-8.

_____. **A propriedade intelectual, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial**. 4.ed. Barueri: Manole, 2011.

_____. **Sinais Distintivos**. São Paulo: Quartier Latin, 2019.

SMITH, Chad M. **Undressing abercrombie: defining when trade dress is inherently distinctive**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.87, 1997.

SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. Tradução de Heloísa de Arruda Villela, São Paulo: Universidade de São Paulo, 1992.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.

SORDELLI, Luigi. **Marchio e secondary meaning**. Giuffré, 1979.

STEPHEN, Elias. **Patent, copyright & trademark**. Berkeley, Califórnia, EUA: Editor – Lisa Goldoftas, 1999.

STRENGER, Irineu. **Marcas e patentes**: análise sucinta da Lei nº9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 1996.

SWANN, Jerre. **The evolution of dilution in the United States of America from 1927 to 2013**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.103, nº04, p.721-774, 2013.

TOLENTINO, Cláudia Lopes. **Marca tridimensional e desenho industrial: convergências e divergências às proteções da forma no Brasil**. Três Rios: iVentura Editora, 2021.

UZCÁTEGUI, Astrid. **A marca de certificação e suas particularidades**. Revista ABPI, v. 68, não. 7 de 2004.

VAVER, David. **The law of intellectual property law** – copyright, patents and trade-marks. Essentials of Canadian law, Concord, Ontario, Canada: Published by Irwin Law, 1997.

VIEIRA, Marcos Antonio. **Propriedade Industrial: Marcas: História, Legislação, Comentários, Jurisprudência**. 2006.

WHITTAKER, Keola R. **Trademark dilution in a global age. citação acadêmica**: 27 U. Pa. J. Int'l Econ. L.907. University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, outono de 2006. Disponível em: <http://www.lexisnexis.com>; [https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907\(2006\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume27/issue3/Whittaker27U.Pa.J.Int'lEcon.L.907(2006).pdf). Acesso em: 20 mar.2022.

DECISÕES JUDICIAIS

ESTADOS UNIDOS, U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, Case number 11-3303, Christian Louboutin AS v. Yves Saint Laurent America Holding Inc., 2012.

STF, RE 94878, 1ª Turma, rel. Min. Clóvis Ramalhete, j. 04.12.1981, publ. RTJ 100/923.

STJ, REsp 4.055/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 19/03/1991, DJ 20/05/1991, p. 6532.

STJ, REsp n. 57.449/RJ, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Texeira, Brasília, 24 jun. 1997.

STJ, REsp n. 70.015/SP, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Brasília, 03 jun. 1997.

STJ, AgRg no REsp n. 638.033/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2013, DJe de 19/2/2013.)

TRF 2.ª Região, Apelação Cível 2003.51.01.490061-0, Rel. Des. Liliane Roriz, decisão em 24.07.2007.

TRF2, Agravo de Instrumento n. 0050798-41.1998.4.02.0000, Rel. Desembargador Raldênio Bonifácio Costa, Rio de Janeiro, 11 abr. 2000.

TRF2, Apelação n. 0104755-86.2012.4.02.5101, Rel. Desembargador Abel Gomes, Rio de Janeiro, 18 set. 2014.

TRF2, Apelação n. 0801758-94.2009.4.02.5101, Rel. Desembargador Abel Gomes, Rio de Janeiro, 28 mar. 2012.

TRF4, Apelação n. 5069514-26.2012.404.7100, Rel. Desembargador Otávio Roberto Pamplona, Porto Alegre, 05 ago. 2013.

TJMG, Apelação n. 2.0000.00.404885-7/000, Rel. Desembargador Batista de Abreu, Minas Gerais, 12 nov. 2014.

TJRS, Apelação n. 70067756015, Rel. Desembargador Ney Wiedemann Neto, Rio Grande do Sul, 28 abr. 2016.

TJSC, Agravo de Instrumento n. 1999.012365-0, Rel. Desembargador Newton Trisotto, Santa Catarina, 08 fev. 2001.

TJSP, Apelação n. 1005590-22.2014.8.26.0269, Rel. Desembargadora Maia da Cunha, São Paulo, 13 jun. 2016.

TJSP, Apelação n. 0139236-89.2008.8.26.0000, Rel. Desembargadora Marcia Dalla Déa Barone, São Paulo, 14 nov. 2013.

FONTES LEGISLATIVAS

ARGENTINA. Ley de Marcas e Designaciones. Lei 22.362, de 26 de Dezembro de 1.980.

AUSTRÁLIA. Trade Marks Act, de 19 de Outubro de 1995, Section 17.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 fev. 2023.

_____. Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 10 fev. 2023.

_____. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em: 10 fev. 2023.

_____. Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 19 fev. 1998. Disponível

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 10 fev. 2023.

_____. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 10 fev. 2023.

_____. Lei no. 12.529, de 30 de novembro de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em: 10 fev. 2023.

CORÉIA DO SUL. Trademark Act, de 28 de novembro de 1949, com as alterações promovidas pela Lei 11.962, de 30 de julho de 2013.

EUA. Lanham Act, 15USC §§1051 et seq.

MÉXICO. Ley de la Propiedad Industrial, de 27 de junho de 1991, com as alterações promovidas em 09 de abril de 2012.

UNIÃO EUROPEIA. Council Regulation (EC) 207/2009, de 26 de Fevereiro de 2009.

URUGUAI. Ley 17.011, de 25 de setembro de 1998.

FONTES NORMATIVAS ADMINISTRATIVAS

Portaria/INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021.

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, de 13 de setembro de 2021.

Portaria INPI nº 8/2022, de 17 de janeiro de 2022.

Manual de Marcas do INPI. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca> Acesso em: 09/02/23.