



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00033/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010204/2022-43

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

Marcas. *Secondary Meaning*. Proposta de regulamentação sobre a definição de distintividade de forma a poder aceitar administrativamente alegações de sua aquisição pelo uso. **Ausência de impedimento legal. Recomendações.**

Relatório

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, formalizada por meio de Despacho (0699693), sobre a admissibilidade de aceitação da distintividade adquirida pelo uso ("secondary meaning") em marcas.
2. Em anexo ao citado despacho, consta NOTA TÉCNICA/SEI Nº 16/2022/ INPI /DIRMA /PR (0684329), na qual é solicitada manifestação dessa unidade jurídica consultiva a respeito dos seguintes quesitos:
 - o A LPI comporta o fenômeno da aquisição de distintividade intrínseca e da aquisição de capacidade distintiva para satisfazer os requisitos do art. 122 e as ressalvas de suficiente forma distintiva do art. 124?
 - o O INPI pode reconhecer administrativamente a possibilidade de registro de marcas que tenham adquirido distintividade pelo uso, mediante a devida comprovação do fenômeno?
3. Não obstante competir à CGPI a elaboração de manifestação jurídica sobre o tema, entendeu-se relevante e oportuno em função da pertinência temática e competência ouvir-se a Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC).
4. Remetidos os autos à CGREC, os mesmos retornaram com Despacho (0716173), no qual a Coordenação externa concordância com a posição da DIRMA apresentada na Nota Técnica/SEI nº 16/2022/ INPI /DIRMA /PR.
5. Insta registrar que a CGREC juntou aos autos as seguintes manifestações: NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 06/2012; na NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 08/2018 e na NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 01/2020. Pontuou a CGREC (0716173) que tais manifestações servem de exemplos de entendimentos exarados à luz do artigo 6 quinquies C(1) da Convenção da União de Paris - CUP que subsidiam decisões em recursos e processos administrativos de nulidade cujos fundamentos levaram em consideração as circunstâncias de uso da marca no mercado, inclusive para ponderar sobre o aspecto distintivo do sinal marcário.
6. É o relatório.

ANÁLISE JURÍDICA

Da delimitação da questão jurídica

7. Pretende a Dirma, conforme apresentado na NOTA TÉCNICA/SEI Nº 16/2022/ INPI /DIRMA /PR, propor uma regulamentação sobre a definição de distintividade de forma a poder aceitar administrativamente alegações de sua aquisição pelo uso.

8. Sustenta a Dirma que, para a identificação do secondary meaning, deve-se comprovar o uso prolongado do sinal no mercado, os investimentos publicitários para a promoção do sinal, a extensão geográfica abrangida pelo sinal e, sobretudo, a percepção dos consumidores (público-alvo, isto é, consumidores, distribuidores ou todos aqueles que negociam direta ou indiretamente produtos e serviços identificados pelo sinal). Todos esses elementos estão sendo avaliados para que seja alcançada a melhor forma de comprovação, seguindo boas práticas já observadas por outros escritórios de PI.

9. Alerta, ainda, que, como cautela procedimental, a pretensa regulamentação será precedida por múltiplos estudos (ex. estudo de impacto regulatório) para que se determine o melhor procedimento administrativo, assim como exaustiva pesquisa e consulta aos países que já trabalham com o fenômeno (em curso), de modo que a operacionalização dos novos procedimentos ocorram com a devida segurança, maturidade e transparência. Também se recomenda uma consulta pública sobre o assunto, de modo a coletar contribuições dos usuários e da sociedade. E, por fim, ressalta a diretoria que será imprescindível a devida capacitação de seu corpo funcional.

10. Para tanto, formula a Dirma as seguintes questões jurídicas:

- o A LPI comporta o fenômeno da aquisição de distintividade intrínseca e da aquisição de capacidade distintiva para satisfazer os requisitos do art. 122 e as ressalvas de suficiente forma distintiva do art. 124?
- o O INPI pode reconhecer administrativamente a possibilidade de registro de marcas que tenham adquirido distintividade pelo uso, mediante a devida comprovação do fenômeno?

11. De início, nada obstante terem sido formulados tais quesitos com o propósito de tornar mais objetiva a consulta, entende-se ser preciso uma melhor delimitação do cerne da consulta jurídica, de modo a facilitar a compreensão do raciocínio jurídico e do alcance das conclusões. Isso porque os quesitos acima transcritos sobrepõem-se, revelando-se muito mais como aspectos complementares de uma mesma questão do que duas questões independentes.

12. Ora, conforme aponta-se na citada nota técnica, para reconhecer a ocorrência do secondary meaning, é imprescindível analisar o citado fenômeno no mundos dos fatos, avaliar o "uso prolongado do sinal no mercado, os investimentos publicitários para a promoção do sinal, a extensão geográfica abrangida pelo sinal e, sobretudo, a percepção dos consumidores (público-alvo, isto é, consumidores, distribuidores ou todos aqueles que negociam direta ou indiretamente produtos e serviços identificados pelo sinal)".

13. Assim, a análise e eventual admissibilidade da aceitação da distintividade adquirida pelo uso ("secondary meaning") em marcas para fins de registro demanda a comprovação do fenômeno no mercado, isto é, a avaliação efetiva do uso da própria marca requerida.

14. De outro extremo, da mesma forma que qualquer pedido ordinário de registro de marca, a avaliação e eventual admissibilidade da aceitação da distintividade adquirida pelo uso ("secondary meaning") em marcas para fins de registro também deve passar pela análise dos requisitos legais do art. 122 e das ressalvas de suficiente forma distintiva do art. 124, ambos da LPI.

15. Em outras palavras, um pedido de registro de marca deve necessariamente, conforme o Manual de Marcas do INPI, ser objeto de um exame substantivo, no qual é verificado se o sinal atende as condições legais e observa os seguintes critérios: i) a marca deve consistir em sinal visualmente perceptível; ii) os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais de procedência diversa; e iii) a marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade e veracidade ou da sua condição de disponibilidade. Assim, resta claro

que qualquer pedido de registro de marca, com ou sem alegação de aquisição de distintividade intrínseca e da aquisição de capacidade distintiva, deverá satisfazer os requisitos do art. 122 e das ressalvas de suficiente forma distintiva do art. 124, ambos da LPI.

16. Desse modo, entende-se que a questão jurídica efetivamente submetida à consulta e que será, portanto, objeto da presente análise é: há algum impedimento legal para o INPI admitir por meio de regulamentação específica a análise do uso da marca no mercado para a avaliação da distintividade?

17. Esse corte metodológico foi realizado de forma meticulosa para evitar se invadir duas esferas de competência.

18. A primeira e mais relevante, buscou-se evitar ao máximo imiscuir-se em competência técnica da Dirma. No primeiro quesito, conforme já transcrito, a aferição da aquisição de distintividade intrínseca e da aquisição de capacidade distintiva para satisfazer os requisitos do art. 122 e as ressalvas de suficiente forma distintiva do art. 124 é o próprio mérito técnico da avaliação de registrabilidade de uma marca que será realizada pela Diretoria Técnica específica com suporte do exame do uso do sinal no mercado.

19. Da mesma maneira, o segundo quesito é decorrência lógica do primeiro, sendo o resultado da avaliação da unidade técnica competente. Restou, portanto, responder se é possível ou não avaliar o uso da marca no mercado para fins de análise de registrabilidade do sinal.

20. A segunda esfera de competência é a própria competência desta unidade jurídica consultiva, pois o ato normativo a ser editado deve ser novamente encaminhado a essa unidade para fins de análise de legalidade e juridicidade. Desse modo, como não há o ato em si, mas apenas a intenção de edição, procurou-se, ao máximo, não tolher de forma precipitada o espaço de discricionariedade da área técnica com manifestações prévias.

Da análise da questão delimitada

21. Conforme exposto, a questão jurídica a ser dirimida foi delimitada como a seguinte pergunta: **há algum impedimento legal para o INPI admitir por meio de regulamentação específica a análise do uso da marca no mercado para a avaliação da distintividade?**

22. A posição institucional do INPI, em especial em relação à aplicação da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, tem sido consistentemente reiterada, em documentos de apoio à defesa judicial dos atos de registro¹, no sentido de não haver imposição legal para que a autoridade nacional de registro de marcas analise o uso dos sinais no mercado quando procede ao exame de registrabilidade.

23. Vale transcrever alguns trechos dessas manifestações para ilustrar o citado entendimento:

28. incorre em erro semelhante a autora quando sugere (1) que o uso da marca, sua notoriedade e publicidade acabara por inculcar-lhe distintividade e por identificá-la perante o público como conjunto inalienável da autora e (2) que o exercício da função da marca decorre do seu uso, sendo impossível avaliá-lo no plano puramente teórico. No afã de ver seu pleito atendido, a demandante insinua a aproximação de dois conceitos alheios à realidade da PI no Brasil, quais sejam, o sistema declarativo de proteção marcária e o da distintividade adquirida pelo uso. Todavia, no sistema atributivo que nos rege, a distintividade de uma marca ou a exclusividade conferida por esta não depende do uso - salvo exceção prevista no Art. 129 da LPI e nos casos em que o não-uso determina sua caducidade-, mas no registro validamente expedido pelo INPI. Neste sistema, que pressupõem, idealmente, a prioridade do registro em relação ao uso, não há como fugir ao exame teórico do pedido de marcas. Exame, contudo, que, longe de ancorar-se em abstrações subjetivas, calça-se em normas e procedimentos objetivos que visam avaliar as marcas na realidade legal e mercadológica em que buscam se inserir. Nessa esteira, cumpre-nos cientificar que não se aplica ao caso em apreço a figura do "secondary meaning", isto é, da distintividade advinda do uso

prolongado e dos investimentos na marca, uma vez que tal fenômeno, reconhecido por normas legais de outros países, não tem amparo em nossa legislação².

24. Outra manifestação no mesmo sentido:

Quanto à alegação da autora de o seu sinal ter adquirido distintividade pelo uso, vale esclarecer que o ordenamento jurídico pátrio, relativo às marcas, não contempla o fenômeno do "secondary meaning", observado nos países onde o sistema de registro de marca é o "declarativo de direito", adotado, por exemplo, pelos Estados Unidos, onde o uso anterior da marca deve ser comprovado para que se efetue o registro. Através do uso reiterado e presença constante no mercado ao longo dos anos, sinais originalmente fracos ou descritivos do produto ou do serviço que assinalam pelo fenômeno do secondary meaning podem ser vistos sob um novo contexto, adquirindo distintividade suficiente para merecer proteção legal nos países que adotam aquele sistema.

O mesmo não ocorre no Brasil, onde o sistema adotado é o "atributivo de direito", em que o registro da marca é conferido a quem primeiro solicitar, desde que o sinal não infrinja nenhuma das proibições legais, independentemente do tempo que a marca esteja no mercado. A distintividade é aferida quando a marca não tem caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo do produto ou serviço que assinala, nem designe uma característica, natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade, época de produção ou de prestação do serviço, nem mesmo que tenha relação direta com tais produtos ou serviços, exceto quando revestidos de suficiente forma distintiva (art. 124, VI, LPI)³.

25. Antônio Ferro Ricci relata em conferência o já célebre entendimento de Edson Lobo⁴, Procurador e Ex-Diretor de Marcas do INPI, defendendo a posição do INPI de não reconhecer a aplicação da teoria do secondary meaning com suporte nos seguintes fundamentos⁵:

- O secondary meaning somente teria aplicação nos países que adotam o sistema declaratório e não seria aplicável no Brasil e nos países que adotaram o sistema atributivo de direitos e o "first to file";
- A norma do artigo 6, quinquies, C.1 da CUP somente seria aplicável para as marcas já registradas no exterior quando requeridas no Brasil e somente quando aplicável o princípio "telle quelle" previsto no Artigo Quinquies A.1 da C.U.P.;
- Que o sistema atributivo de direitos não permite que o INPI analise e leve em consideração as circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito e que, portanto, somente tem legitimidade para realizar a análise sobre a distintividade intrínseca e sobre a distintividade por comparação a outros sinais já registrados.
- Que a legislação brasileira não tem previsão da perda ou extinção do registro de marca pela ocorrência da degenerescência da marca (perda da distintividade), que seria o fenômeno reverso ao secondary meaning.

26. Constata-se, dos argumentos apresentados, a solidez e a legitimidade do posicionamento institucional do INPI em face das previsões da LPI. Dito de outra maneira, é perfeitamente sustentável o entendimento de que, à vista das previsões da LPI e da própria lógica do sistema atributivo instituído pela mesma lei, o exame de registrabilidade de um sinal marcário prescindia da análise do uso do citado sinal no mercado. Desse modo, justifica-se a posição de que não há imposição legal ao INPI de analisar o uso da marca do mercado ou a figura do "secondary meaning", isto é, da distintividade advinda do uso prolongado e dos investimentos na marca.

27. É de se acrescentar, em suporte ao argumento da inexistência de imposição legal para analisar o uso no mercado e, conseqüentemente, admitir a aquisição da distintividade pelo uso (secondary meaning), que por uma perspectiva institucional é mais que legítimo e legalmente embasado que um órgão foque seus esforços e recursos escassos, sejam de pessoal, sejam orçamentários, em ações, atividades e procedimentos que sejam o núcleo de sua missão institucional legalmente estabelecida.

28. Essa questão se destaca mais ainda quando é notório que o INPI vem envidando esforços relevantes na última década para superar o significativo backlog de pedidos de registros de propriedade industrial (fila de processos para análise). Assim, nessa conjuntura institucional, nada mais justificado que o INPI voltar-se para atender questões prioritárias e a missão expressamente atribuída pela legislação em detrimento de avaliar questões que não foram direta e expressamente exigidas sua atuação.

29. Em suma, a posição institucional tradicionalmente adotada pelo INPI tem suporte legal, sistêmico e de racionalidade de política pública.

30. Nada obstante o sólido entendimento do INPI, não se verificou, todavia, argumento legal específico no sentido de que a LPI vede a análise do uso da marca no mercado para fins de exame de registrabilidade. Explica-se melhor essa colocação. O conjunto de argumentos trazidos pelo ex-Diretor de Marcas do INPI, Edson Lobo, e a argumentação recorrente do INPI em suas peças de defesa processuais, sustentam, em síntese, que não há obrigação legal para que o INPI analise o uso do sinal marcário no mercado para o exame de registrabilidade. Ora, há uma diferença substancial entre afirmar que a LPI não impõe a obrigação de analisar o uso do sinal marcário no mercado para o exame de registrabilidade e afirmar que a LPI veda ou impede a avaliação do uso no mercado.

31. Há, em rigor, na argumentação de Edson Lobo um ponto em que se sustenta que o sistema atributivo de direitos não permite que o INPI, ao realizar o exame de registrabilidade, leve em consideração as circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito e que, portanto, somente tem legitimidade para realizar a análise sobre a distintividade intrínseca e sobre a distintividade por comparação a outros sinais já registrados.

32. Como já mencionado acima, reconhece-se aqui que o sistema atributivo efetivamente dispensa a análise das circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito, reforçando o entendimento de que não há necessidade de que se analise o uso do sinal no mercado. Porém, ainda que seja prescindível no sistema atributivo a análise de circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito, não há como se concluir, a partir desse raciocínio, que é vedada a análise do uso do sinal no mercado, pois não há nenhum dispositivo legal expresso nesse sentido.

33. De outra extremidade, há inúmeras situações em que o INPI efetivamente analisa as circunstâncias de fato ocorridas anteriormente à data do depósito da marca, inclusive para negar o registro ou para conferir um direito, conforme precisamente pontua Antônio Ricci⁶. Suficiente citar os casos de indeferimento de marcas com fundamento em concorrência desleal, item “d” do Artigo 2º da LPI, nos quais o INPI realiza inevitavelmente em averiguação das circunstâncias de fato ocorridas anteriormente à data do depósito da marca. E os casos de impedimento de registro da hipótese do inciso XXIII do Artigo 124 da L.P.I, que determina que não será registrável uma marca que imite ou reproduza marca de terceiro, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, situação na qual se faz imprescindível que o INPI avalie as condições presentes antes do depósito do pedido de registro.

34. Deve-se, ainda, registrar a posição oficial da CGREC, DESPACHO (0716173), que, à luz do artigo 6 *quinquies* C(1) da Convenção da União de Paris - CUP, vem, em pareceres técnicos que subsidiam decisões em recursos e processos administrativos de nulidade, analisando efetivamente as circunstâncias de uso da marca no mercado, para ponderar sobre o aspecto distintivo do sinal marcário.

35. Com suporte nessas razões, entende-se que não se verifica impedimento legal para que o INPI analise o uso dos sinais no mercado quando procede ao exame de registrabilidade.

36. Na sequência da análise, em revisão da literatura especializada, Schmidt⁷ aponta para uma concentração de posicionamentos sustentando a plena aplicabilidade do secondary meaning, com base na autoexecutoriedade do art. 6 *quinquies*, C-1, da CUP, e sua não incompatibilidade com o sistema atributivo de proteção à marca. Suficiente citar José Roberto Gusmão, Fábio Ulhoa Coelho, Denis Borges Barbosa, José Antônio Faria Correa, Maitê Cecília Fabbri Moro, Amanda de Siervi, Antonio Ricci, Carlos Henrique Fróes, Viviane Beyruth, Dannemann Siemsen e José Carlos Tinoco Soares.

37. Em reforço de sua posição, Schmidt⁸ acrescenta que, na Argentina, a ausência de previsão legal expressa não é considerada óbice para aplicação do secondary meaning com fundamento legal na aplicação direta da CUP.

38. De sua parte, ainda que incluídos na listagem acima, Denis Barbosa⁹ e Viviane Beyruth¹⁰ apresentam uma posição distinta das anteriores citadas, pois, apesar de se filiarem na autoexecutoriedade da CUP para a aplicação do secondary meaning, sustentam que não cabe ao INPI por ausência de norma autorizativa a aplicação administrativa, mas tão somente ao poder judiciário.

39. Com o devido respeito aos citados pesquisadores, o entendimento segundo o qual a ausência de norma autorizativa impede a atuação do INPI, visto que a citada autarquia estaria restringida em sua competência aos estritos limites autorizativos expressos da lei, não nos parece a mais adequada. Isso porque o citado entendimento parte de uma compreensão de competência administrativa extremamente restritiva e, quiçá já superada, a qual limita a atribuição de competência de um órgão administrativo ao estritamente previsto expressamente em lei. Todavia, tal entendimento sobre a competência administrativa dos órgãos públicos não parece mais condizente com a prática atual na Administração Pública.

40. Ora, como já restou assentado, não há impedimento legal para que o INPI proceda à análise do uso da marca no mercado para fins de exame de registrabilidade.

41. De outra ponta, o INPI detém a competência legal, de acordo com art. 2º da Lei nº 5.648/1970, para analisar para fins de registrabilidade a distintividade dos sinais marcários visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais, nos termos dos artigos 122 e 124 da LPI.

42. Decorre dessa competência legal o poder do INPI de regulamentar sua atividade de avaliar e atribuir o registro a requerimentos de marcas.

43. É de se frisar que o poder regulamentar ou normativo dos órgãos públicos não é um tema inovador no âmbito do direito administrativo. Muito pelo contrário, Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona nos seguintes termos:

Normalmente, fala-se em poder regulamentar; preferimos falar em poder normativo, já que aquele não esgota toda a competência normativa da Administração Pública; é apenas uma de suas formas de expressão, coexistindo com outras [...]. Os atos pelos quais a Administração exerce o seu poder normativo têm em comum com a lei o fato de emanarem normas, ou seja, atos com efeitos gerais e abstratos¹¹.

44. Luiz Fux apresenta com suporte na doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello uma visão mais atual do poder regulamentar:

É cediço na doutrina que 'a finalidade da competência regulamentar é a de produzir normas requeridas para a execução de leis quando estas demandem uma atuação administrativa a ser desenvolvida dentro de um espaço de liberdade exigente de regulação ulterior, a bem de uma aplicação uniforme da lei, isto é, respeitosa do princípio da igualdade de todos os administrados' (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 336)." (ADI 4.218-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 13-12-2012, Plenário, DJE de 19-2-2013.)

45. Assim, tem-se que a competência regulamentar exsurge da necessidade de um detalhamento específico em face de um espaço de liberdade deixado pela legislação de competência e da imposição constitucional de tratamento igualitário.

46. Nesse sentido, todo órgão ou entidade pública que tenha uma atribuição de prestação de uma atividade pública designada por lei (competência legalmente atribuída) não raro se depara com a necessidade de editar atos regulamentares para disciplinar sua própria atuação dentro de espaço de liberdade deixado pela legislação e também para assegurar que todos os cidadãos sob sua competência sejam tratados de modo mais uniforme possível.

47. Não por acaso, o Governo Federal regulamenta a edição de atos normativos inferiores a decretos, nos termos do Decreto nº 10.139/2019.

48. De outro extremo, cumpre alertar para a vedação de edição de atos normativos administrativos que contrariem a lei, porque são diretamente derivados dessa, ou que inovem na ordem jurídica para criar ou restringir direitos, nos termos do Inc. II do art. 5º, da CF.
49. Nessa esteira, observam-se órgãos e entidades da Administração Pública Federal com atuação normativa prolíferas. Suficiente mencionar a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, órgão com produção normativa extremamente elevada.
50. No caso do INPI, a situação não é diferente, pois proliferam atos normativos disciplinando os mais diversos aspectos dos requerimentos para a obtenção de direitos de propriedade industrial. No caso em questão, basta mencionar o Manual de Marcas do INPI, no qual há ampla normatização dos procedimentos e das exigências específicas para o requerimento e a obtenção do registro de uma marca.
51. Desse modo, e com suporte nas considerações apresentadas, é possível concluir que o INPI detém a competência para regulamentar a análise do uso da marca no mercado para fins de exame de registrabilidade.
52. Cabe advertir, por oportuno, que não seria cabível porque carente de previsão legal o estabelecimento de requisitos de uso dos sinais no mercado para fins de registrabilidade da marca. Em outras palavras, o INPI pode admitir analisar o uso dos sinais no mercado para fins de exame da distintividade, porém não pode exigir do requerente o uso do sinal como requisito para se avaliar a registrabilidade da marca por absoluta falta de previsão legal.
53. Cumpre, ainda, tratar da jurisprudência. Todavia, considerando o escopo da análise dessa manifestação, qual seja, se há algum impedimento legal para o INPI admitir por meio de regulamentação específica a análise do uso da marca no mercado para a avaliação da distintividade, os julgados dos tribunais não parecem tocar o cerne dessa discussão. Isso porque, conforme aponta Carlos Eduardo Carvalho¹², as ações trazidas ao judiciário, em regra, são propostas por empresas contra o INPI, nas quais buscam anular decisões de indeferimento baseadas no inc. VI do art. 124 da LPI, alegando o *secondary meaning* para assegurar a proteção e exclusividade marcária.
54. Nesse sentido, vão ser observadas decisões judiciais¹³ acatando ou não a teoria do *secondary meaning* para assegurar ou não a proteção marcária pleiteada pelos autores das respectivas ações.
55. Por outro lado, não se identificou decisão judicial revertendo decisão administrativa do INPI sob o fundamento de que o escritório de propriedade industrial teria aplicado em violação à legislação a teoria do *secondary meaning* para conferir proteção marcária. Essa constatação é absolutamente esperada, uma vez que, conforme relatou a Dirma em NOTA TÉCNICA/SEI Nº 16/2022/ INPI /DIRMA /PR (0684329) e toda a exposição aqui apresentada, o INPI tem adotado a posição institucional pela inexistência de imposição legal para analisar o uso do sinal no mercado e, consequentemente, admitir a aquisição da distintividade pelo uso (*secondary meaning*).
56. Da coleção de casos trazidos aos tribunais¹⁴, em especial perante o TRF2 e o STJ, o que se pode depreender é uma crescente discussão sobre o uso da marca no mercado para avaliar a sua distintividade e uma paulatina aceitação e aplicação da teoria do *secondary meaning* para assegurar a proteção marcária a alguns sinais que não teriam sido reconhecidos pelo INPI como merecedores de tal proteção.
57. É interessante destacar que a aplicação da teoria do *secondary meaning* no Judiciário tem como fundamento o artigo 6º *quinquies* C(1) da Convenção da União de Paris - CUP, como expressamente argumenta o Relator Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho, no caso GASTHAUS no TRF2. Confira-se a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME DE USO NECESSÁRIO, COMUM OU VULGAR, SEM RELAÇÃO COM O SERVIÇO A DISTINGUIR, E REVESTIDO DE SUFICIENTE FORMA DISTINTIVA, EM RAZÃO DO USO ININTERRUPTO POR QUASE DUAS DÉCADAS, NÃO É ALCANÇADO PELA IRREGISTRABILIDADE DO ITEM 20 DO ART. 65 DO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCEDÊNCIA DO PLEITO, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 6º, QUINQUIES, DA CONVENÇÃO DE PARIS (...). (AC nº 69.349, processo nº 94.02.18828-2)

58. O Superior Tribunal de Justiça também acatou expressamente o artigo 6º quinquies C(1) da Convenção da União de Paris - CUP como fundamento legal para aplicação da teoria do *secondary meaning*, conforme destaca o Ministro Relator Luis Felipe Salomão no Caso IPHONE (RE Nº 1.688.243 - RJ).

59. Assim, a partir dos julgados acima colacionados e dos listados em anexo à NOTA TÉCNICA/SEI Nº 16/2022/ INPI /DIRMA /PR (0684329), permite-se afirmar que não há impedimento legal para o INPI admitir por meio de regulamentação específica a análise do uso da marca no mercado para a avaliação da distintividade. Mais ainda, alguns julgados sustentam que há imposição legal, prevista no artigo 6º *quinquies* C(1) da Convenção da União de Paris - CUP, para que o INPI leve em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca no exame de registrabilidade.

60. Em conclusão, e com amparo em todas as razões apresentadas, entende-se que não há impedimento legal para o INPI admitir por meio de regulamentação específica a análise do uso da marca no mercado para a avaliação da distintividade.

Recomendações

61. Ao longo da análise, foi possível aprofundar nos argumentos contrários à avaliação das circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito do pedido de registro e também nas ponderações trazidas pelos magistrados nos casos em que entendiam o descabimento da aplicação da teoria do *secondary meaning*.

62. Uma das ponderações relevantes a se destacar é a ausência de previsão na legislação brasileira da *degenerescência* da marca, que é o fenômeno reverso ao *secondary meaning*, conforme aponta Edson Lobo. Tal observação é relevante pois da mesma forma que um sinal adquire distintividade com uso no mercado (*secondary meaning*), o mesmo sinal pode perder sua capacidade distintiva. Assim, ainda que esse fato não seja um impedimento legal para a regulamentação da avaliação da aquisição da distintividade pelo uso no mercado, sugere-se atenção tanto no momento da edição do disciplinamento, quanto uma avaliação a *posteriori* para até mesmo se considerar a proposição de alterações legislativas.

63. Outra ponderação diz respeito aos riscos à concorrência decorrentes da situação em que agentes do mercado possam se apropriar de palavras necessárias, descritivas, comuns, genéricas, de sorte que prejudiquem a atuação dos demais participantes no mercado.

64. Nesse sentido, Viviane Beyruth¹⁵ constata, em levantamento de julgados do TRF2, que na grande maioria das decisões recentes encontradas, mesmo que reconheçam o *secondary meaning*, não aceitam sua aplicação como forma protetional de garantia de uso exclusivo.

65. Do julgado mais recente do STJ que se tem notícia, colhe-se a colocação do Ministro Ricardo Cueva em voto vista no caso American Airlines (REsp 1773244 / RJ):

...apesar de o registro conferir o direito ao uso exclusivo do signo, esse direito não é absoluto, encontrando limites seja nos princípios da especialidade e da territorialidade, seja no grau de distintividade da marca, o qual pode variar com o decorrer do tempo.

Nesse contexto, o registro da marca, ainda que concedido sem ressalvas, não é suficiente para gerar uma expectativa legítima de que serão indeferidos todos os pedidos de registro que o titular da marca considerar semelhantes ao seu"

66. Essas e outras questões naturalmente serão levantadas e debatidas ao longo do processo de disciplinamento, o qual inclui ainda a consulta pública e a análise de impacto regulatório.

67. Por fim, conforme já salientado anteriormente, recomenda-se que o procedimento seja reenviado a essa unidade consultiva para análise legal e de juridicidade da minuta de ato normativo.

Conclusão

68. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada pela Dirma, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido de que **não há impedimento legal para o INPI admitir por meio de regulamentação específica a análise do uso da marca no mercado para a avaliação da distintividade.**

69. Recomenda-se **o retorno do procedimento para análise da legalidade e juridicidade da minuta de regulamentação.**

À consideração superior.

Adalberto do Rego Maciel Neto

Procurador Federal

1. Beleza Natural - 0009502-37.2013.4.02.5101 – peça processual – contestação; CIA/ BRASILEIRA DE ALUMINIO - 0129390-29.2015.4.02.5101 peça processual – contestação; Companhia Brasileira de Distribuição - 0049480-55.2012.4.02.5101 - peça processual – contestação; Companhia Brasileira de Distribuição - 0807123-32.2009.4.02.5101 - peça processual – contestação; Companhia Brasileira de Distribuição - 080090177.2011.4.02.5101 - peça processual – contestação; ATHLETIC - 0006680-41.2014.4.02.5101 - peça processual – contestação; Brasil Brokers - 0025192-43.2012.4.02.5101 - peça processual – contestação e anexo. Mercado Livre - 0163916-56.2014.4.02.5101 - peça processual – contestação e anexo; Norwegian - 0043037-83.2015.4.02.5101 - peça processual – contestação; Kitchenware 0801177-11.2011.4.02.5101 - peça processual – contestação. Massa Leve - 0811001-91.2011.4.02.5101 - peça processual – contestação; AMERICAN AIRLINES - 0800009-76.2008.4.02.5101 - peça processual – contestação.

2. Trecho da peça de contestação do INPI nos autos judiciais 00251924320124025101.

3. Trecho da peça de defesa nos autos judiciais 0801177-11.2011.4.02.5101.

4. Essa citação do Edson Lobo é repetido em diversas obras como referência da posição contrária à aplicação da teoria do secondary meaning sustentada pelo INPI. Suficiente citar as seguintes obras na quais se faz referência a essa citação: CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária / Carlos Eduardo Neves de Carvalho. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2020. p. 189 e RICCI, Antonio Ferro. O sentido secundário da marca (secondary meaning); interpretação do art. 6 quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Anais 2006. Rio de Janeiro: ABPI, 2006, pp. 190-199.

5. LOBO, Edson da Costa. A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, p. 189.

6. Para uma exposição completa da argumentação mencionada, vide: O sentido secundário da marca (secondary meaning); interpretação do art. 6 quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Anais 2006. Rio de Janeiro: ABPI, 2006, pp. 190-199.

7. Confira revisão bibliográfica em: SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013. P. 144.

8. *Idem*, p. 145.

9. BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

10. Quando a Marca Fraca se Torna Forte – *Secondary Meaning*, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011.

11. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006.p. 101.

12. CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária / Carlos Eduardo Neves de Carvalho. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2020. Pag. 121.

13. Vide Beyruth, Viviane Barbosa. Quando a Marca Fraca se Torna Forte – Secondary Meaning, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011.pags. 146-150; SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013. P. 145-152 e RICCI, Antonio Ferro. O sentido secundário da marca (secondary meaning); interpretação do art. 6 quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Anais 2006. Rio de Janeiro: ABPI, 2006, pp. 190-199.

14. Vide anexo I da NOTA TÉCNICA/SEI Nº 16/2022/ INPI /DIRMA /PR (0684329).

15. Quando a Marca Fraca se Torna Forte – Secondary Meaning, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011.pags. 146-150.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402010204202243 e da chave de acesso 0215d3d4



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1038543835 e chave de acesso 0215d3d4 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 30-12-2022 15:28. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
