



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. 00008/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010204/2022-43

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

1. Consulta sobre procedimento administrativo para disciplinar a análise da distintividade adquirida pelo uso em marcas ("*secondary meaning*").
2. PARECER n. 00033/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Conclusão pela ausência de impedimento legal. Poder regulamentar do INPI, nos termos do art. 2º, da Lei nº 5.648/1970.
3. Ato administrativo normativo de disciplinamento do requerimento de exame da distintividade adquirida. Possibilidade de afastar os impedimentos ao registro previstos nos art. 122 e 124, incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI da Lei nº 9.279, de 1996, com base no reconhecimento da distintividade do sinal adquirida pelo uso continuado.
5. Legalidade do procedimento administrativo. Sugestão de aprimoramento da redação de texto (art. 96-A).

1. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Governança Setorial (CGGOV) submete a esta Procuradoria, por meio do Despacho (1189379), proposta de alteração de ato normativo, disciplinando análise da distintividade adquirida pelo uso em marcas ("*secondary meaning*"), por meio da Nota Técnica/SEI nº 4/2025/ INPI /SENOT/CNOC/DIRMA /PR (1189115).
2. Este órgão consultivo analisou o acolhimento da distintividade adquirida em marcas no ordenamento jurídico brasileiro por meio do PARECER n. 00033/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, confirmado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00125/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU. Nesta manifestação jurídica, concluiu-se pela ausência de impedimento legal para o INPI admitir por meio de regulamentação específica a análise do uso de marca no mercado para a avaliação da distintividade. Além disso, recomendou-se o retorno do procedimento para análise da legalidade e juridicidade da minuta de regulamentação.
3. Na Nota Técnica 4 (1189115), relata-se que a minuta do ato normativo foi objeto de consulta pública, conforme o Processo SEI nº 52402.012242/2024-01, após debates entre a Diretoria de Marcas e a Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.
4. A minuta do ato administrativo acresce os seguintes dispositivos à Portaria/INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022 (1189222), que dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca:

Art. 84-A. A comprovação, durante o exame de registrabilidade de marca, de aquisição de distintividade pelo uso constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das proibições pelo art. 122 e 124, incs. II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 84-B. Entende-se por distintividade inerente de um sinal depositado como marca a capacidade própria deste signo de identificar a origem de fabricação dos produtos ou de prestação de serviços assinalados como provenientes de seu requerente e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares de origem diversa.

Art. 84-C. Um sinal desprovido de distintividade inerente poderá ser registrado como marca caso seja comprovado que o signo sob exame adquiriu, por meio do uso efetivo e continuado pelo requerente deste pedido,

suficiente distintividade para ser reconhecido pelo público consumidor relevante do segmento mercadológico como capaz de identificar a origem de fabricação de produtos ou de prestação de serviços assinalados, e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares de origem diversa.

Art. 84-D. O requerimento de exame da aquisição da distintividade poderá ser requisitado apenas nas seguintes datas:

I – na data de protocolo do pedido de registro de marca, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de depósito do pedido de registro em questão; ou

II – em até 60 (sessenta) dias contados da data de publicação do pedido de registro, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de manifestação;

III – na data de protocolo de recurso administrativo contra decisão de indeferimento de pedido de registro de marca fundado na ausência de distintividade inerente, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro em questão;

IV - na data de protocolo de manifestação à oposição fundamentada em ausência de distintividade, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de manifestação; ou

V - na data de protocolo de manifestação a processo administrativo de nulidade fundamentado em ausência de distintividade, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de manifestação.

§1º Nas hipóteses previstas nos incisos III e V deste artigo, deverá ser informado expressamente se o requerimento deverá ser apreciado pelo INPI somente após a publicação da manifestação do INPI acerca da ausência de distintividade inerente do sinal.

§2º O requerimento de que trata o caput deverá ser solicitado apenas uma única vez por processo administrativo, sob pena de não conhecimento dos requerimentos subsequentes.

Art. 84-E. Em complemento ao requerimento mencionado no art. 84-D, o requerente deverá apresentar, por meio de petição própria a ser protocolada em até 60 (sessenta) dias da data do requerimento, documentação capaz de comprovar a aquisição de distintividade pelo uso, por meio de petição própria, a ser, sob a pena de não conhecimento do mesmo.

§1º Na hipótese dos incisos III e V do art. 84-D, a documentação comprobatória poderá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias após a publicação de decisão que confirma a ausência de distintividade inerente do signo sob exame.

§2º A petição mencionada no caput deste artigo poderá ser aditada em até 60 (sessenta) dias contados da data de protocolo da mesma.

Art. 84-F. A documentação comprobatória da aquisição de distintividade pelo uso deverá demonstrar:

I – o uso substancialmente contínuo da marca objeto do pedido de registro durante três anos prévios contados a partir da data de requerimento mencionado no art. 84-D; e

II – que relevante parcela do público consumidor nacional dos produtos ou serviços em questão reconhece o signo objeto do pedido de registro como uma marca associada exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os produtos e serviços a ele associados, e diferenciá-lo daqueles idênticos ou semelhantes de origem diversa.

Art. 84-G: Findo os prazos citados no art. 84-E, será feito o exame da documentação comprobatória, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 84-H. Da decisão decorrente do exame de aquisição de distintividade pelo uso caberá recurso, nos termos da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 96-A. Para os requerentes de pedidos de registro de marca em trâmite ou titulares de registros de marca que sejam alvo de processo administrativo de nulidade com base na ausência de distintividade daquele signo quando da data de publicação desta portaria, será facultado um prazo extraordinário de 12 (doze) meses contados a partir de tal data para que estes requeiram o exame da aquisição de distintividade em data diferente daquelas estipuladas no art. 84-D, de acordo com o enquadramento adequado devido à sua etapa processual, mediante manifestação clara e expressa a ser protocolada junto ao INPI.

§1º O prazo de 12 (doze) meses a que se refere o caput deste artigo será contado a partir da data de publicação desta portaria.

§2º O prazo para requerimento do exame de aquisição de distintividade nas etapas processuais previstas no caput deste artigo precluirá a partir da publicação de decisão correspondente à fase em que se encontra o processo.

§3º A concessão do prazo extraordinário estabelecido neste caput não implicará na suspensão do trâmite normal dos exames dos processos.

Art. 96-B. A data para a disponibilização no Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial – e-INPI do peticionamento relativo à apresentação de documentos para análise de aquisição de distintividade pelo uso será estipulada em ato próprio.

5. A Nota Técnica/SEI nº 5/2025/ INPI /SENOT/CNOC/DIRMA /PR (1199631) complementa a manifestação anterior da Diretoria. Reitera-se que o projeto estratégico "Distintividade Adquirida e Marcas Não Tradicionais" passou por

consulta pública, objeto do Processo SEI Nº 52402.012242/2024-01, entre novembro de 2024 a janeiro de 2025, bem como foi apresentado, presencialmente, para o público interessado, em 10 de dezembro de 2024. Assim, recebidas as sugestões de alteração (1199642) e, após a avaliação do Grupo de Trabalho, conjuntamente com a CGREC, sob direção da DIRMA, foram feitas as seguintes alterações na minuta original (1199641):

- Inclusão de incisos do art. 124 que foram acidentalmente omitidos;
- Inclusão de outros momentos para requerer a comprovação da distintividade adquirida e adaptação dos trechos seguintes para incorporação desses momentos;
- Exclusão de trechos redundantes;
- Nova redação dos artigos para maior clareza;
- Inclusão de disposição transitória para permitir aos usuários período de adaptação ao normativo; e
- Alteração do período de comprovação de uso da marca de “cinco anos prévios contados a partir da data de depósito deste pedido de registro” para “três anos prévios contados a partir da data de requerimento mencionado no art. 84-D”.

6. Na Nota Técnica/SEI nº 1/2025/ INPI /CGMAR-I /DIRMA /PR, apresentam-se esclarecimentos adicionais quanto à Nota Técnica (1189115), especialmente a respeito da documentação comprobatória referenciada na minuta de ato normativo de alteração à Portaria 08/2022. E foi juntado também a minuta de atualização do Manual de Marcas (1203263), o qual irá detalhar e refletir as alterações a serem promovidas na citada portaria.

7. É o relatório.

2. MÉRITO

8. Conforme relatado, esta Procuradoria é instada a se manifestar sobre o procedimento administrativo, previsto na minuta do ato normativo, referente à análise e determinação de aquisição de distintividade de um sinal específico mediante o uso, para fins de registrabilidade.

9. No PARECER n. 00033/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, este órgão consultivo pronunciou-se no sentido de que o INPI possui competência legal para regular a matéria:

"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.[...]

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 abstratos 11.

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".

10. Por essa razão, entende-se, de pronto, adequada a iniciativa de disciplinamento sob análise.

11. Em relação à forma adotada para o tratamento do tema, não se vislumbra igualmente impedimento legal. Isso porque o citado disciplinamento é proposto via a alteração na Portaria/INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022 (1189222), que dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca, e no Manual de Marca, que estabelece as diretrizes de exame dos pedidos e recursos em marcas. Atende-se, assim, ao disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 e no Decreto nº 12.002, de 22 abril de 2024, que disciplina a elaboração, redação, alteração e consolidação de atos normativos.

12. Passando-se à análise do conteúdo do ato normativo em si, verifica-se que o art.84- A da minuta prescreve que a comprovação da distintividade pelo uso, no decorrer do exame do pedido, permite que sejam afastados os impedimentos ao registro previstos nos arts. 122 e 124, incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI da Lei nº 9.279, de 1996.

13. Cumpre lembrar que, no citado art. 122, encontra-se a previsão geral sobre a registrabilidade de signos como marcas. Prescreve-se ali que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não estejam compreendidos nas proibições legais. A distintividade, segundo a Lei nº 9.279, de 1996, constitui a aptidão de o sinal se diferenciar de outros signos que assinalam produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins de origem diversa.

14. No art. 124, por sua vez, são previstas as hipóteses nas quais a LPI, a princípio, considera que os sinais não seriam irregistráveis como marcas. Nesse sentido, os sinais listados nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI, do art. 124, seriam, *a priori*, irregistráveis como marcas. Eis a redação dos incisos:

II. letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

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

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

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

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

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

15. Contudo, como sustentado no PARECER n. 00033/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a distintividade necessária para o registro como marca pode ser adquirida pelo uso no mercado. A título exemplificativo, caso o usuário demonstre que uma expressão, embora seja descritiva para o serviço que assinala, adquiriu, com o uso continuado no mercado, tal força que os consumidores passaram a identificá-la e diferenciá-la daquela do seu concorrente, poderá ser objeto de registro marcário.

16. Assim, por meio do procedimento administrativo proposto, em comprovando-se a aquisição da distintividade pelo uso no mercado (*secondary meaning*), seria afastada a presunção de ausência de distintividade e, portanto,

irregistrabilidade do sinal nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI, do art. 124 da LPI.

17. A Dirma sustenta essa proposição com a seguinte argumentação, trazida na Nota Técnica/SEI nº 16/2022/ INPI /DIRMA /PR (0684329). Confira-se o seguinte trecho:

4.23 O inciso VI do art. 124 da LPI contém uma ressalva, que poderia contemplar a aquisição de distintividade pelo uso. Esse artigo trata dos sinais não registráveis como marca e o inciso dispõe:

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**; (grifo nosso)

4.24 A exceção determina que os referidos sinais podem ser registrados como marca quando contarem com suficiente forma distintiva, e, tal como no art. 122, não há exclusão da possibilidade de que a “suficiente forma distintiva” tenha sido adquirida pelo uso.

4.25 No caso do inciso VI (e também do inciso II, que contém a mesma exceção quanto à “forma distintiva”) haveria desvantagem, por contrariar doutrina e jurisprudência ampla e largamente aplicadas.

4.26 Observa-se que o reconhecimento do fenômeno da aquisição de distintividade pelo uso poderá ser aplicada a outros sinais desprovidos de distintividade inerente, previstos nos demais incisos do art. 124 da LPI: II, VII, VIII, XVIII e XXI.

18. Eis, portanto, a linha de fundamentação apresentada pela Dirma para admitir que seja analisada e comprovada a aquisição da distintividade pelo uso dos sinais que se enquadrariam inicialmente como irregistráveis. Em suma, nos casos listados, ainda que a Lei prescreva que os sinais não teriam a necessária distintividade para poderem ser registrados como marca, seria admitido que a falta de distintividade fosse superada com a demonstração de sua aquisição pelo uso continuado no mercado.

19. O tema da legalidade desta proposição foi objeto de análise específica desta unidade consultiva, pelo PARECER n. 00033/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, motivo pela qual se remete à citada manifestação para a compreensão de sua motivação e conclusão no sentido da ausência de impedimento legal para o INPI admitir por meio de regulamentação específica a análise do uso da marca no mercado para a avaliação da distintividade.

20. Por essas razões, entende-se que as previsões do art.84- A da minuta não violam as prescrições da LPI.

21. O art. 84-B., por sua vez, formaliza em nosso sistema de proteção de propriedade industrial o conceito de **distintividade inerente**. Eis sua redação:

Art. 84-B. Entende-se por distintividade inerente de um sinal depositado como marca a capacidade própria deste signo de identificar a origem de fabricação dos produtos ou de prestação de serviços assinalados como provenientes de seu requerente e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares de origem diversa.

22. Constata-se, nesse dispositivo, a manifestação do poder regulamentar do INPI, que, por meio de ato normativo, busca uniformizar a atuação administrativa, ao introduzir uma definição formal para a "distintividade inerente".

23. Em uma análise eminentemente formal, entende-se que a definição proposta não viola as disposições da Lei nº 9.279, de 1996, em especial os seus artigos 122 e 124, já aqui comentados.

24. O artigo 84-C prevê, de modo específico, o objeto do procedimento administrativo proposto: a comprovação da aquisição da distintividade do sinal pelo uso efetivo e continuado, desde que reconhecido pelo público consumidor, relevante do segmento mercadológico.

Art. 84-C. Um sinal desprovido de distintividade inerente poderá ser registrado como marca caso seja comprovado que o signo sob exame adquiriu, por meio do uso efetivo e continuado pelo requerente deste pedido, suficiente distintividade para ser reconhecido pelo público consumidor relevante do segmento mercadológico como capaz de identificar a origem de fabricação de produtos ou de prestação de serviços assinalados, e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares de origem diversa.

25. Foram estabelecidos, neste artigo, como requisitos para a aquisição da distintividade: **a comprovação do uso efetivo e continuado e o reconhecimento do público consumidor relevante da capacidade do sinal de identificar a origem do produto ou do serviço assinalado e diferenciá-lo de outros idênticos ou similares de origem diversa.**

26. O ato normativo proposto traz a delimitação do prazo para o uso ser considerado como "continuado", ou seja, o tempo necessário para que a utilização do sinal seja admitida: **três** anos, contados a partir da data de requerimento mencionado no art. 84-D. É de se destacar que o estabelecimento de um prazo mínimo contribui para a segurança jurídica e previsibilidade nas decisões administrativas, pois concretiza de forma bem inteligível o termo "uso contínuo" (84-F, I).

27. Sobre esse ponto, a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas acrescentou um esclarecimento, por meio da Nota Técnica/SEI nº 5/2025/ INPI /SENOT/CNOC/DIRMA /PR, informando que a intenção original era que o prazo fosse de **cinco** anos. Porém, após os pedidos das associações e profissionais do setor, decidiu pela redução para **três** anos. Na citada Nota Técnica são elencados os fundamentos:

"A alteração do período de comprovação de uso da marca foi resultado dos seguintes fatores:

· **Solicitações reiteradas por parte das associações e profissionais da área da propriedade industrial, tanto por meio das contribuições enviadas durante a consulta pública (acompanhadas de justificativa) conforme compilação em anexo (1199642) quanto durante a apresentação presencial;**

.Avaliação, pelo Sr. Diretor da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, em conjunto com o grupo de trabalho, que o pleito pela diminuição do período de comprovação de uso **se justificava por se tratar de procedimento inédito na esfera administrativa, pela existência de backlog e pelo dinamismo mercadológico da sociedade atual. Observa-se que tal período poderá ser alterado no futuro após avaliação de resultados**". (grifo nosso)

28. Assim, apresentadas as motivações do ato normativos, cabe avaliar sua adequação formal. Como não há qualquer previsão legal específica sobre o tema, é de se concluir pela ausência de impedimento jurídico para as delimitações normativas pretendidas, seja a opção pelo prazo de três anos, seja pela delimitação do público relevante.

29. Na sequencia lógica temática, tem-se o Art. 84-F, que disciplina documentação comprobatória para a aquisição de distintividade. Em outras palavras, como deve ser provado o uso continuado e o que relevante parcela do público consumidor nacional dos produtos ou serviços em questão reconhece o signo objeto do pedido de registro como uma marca associada exclusivamente ao seu requerente.

30. Na Nota Técnica/SEI nº 1/2025/ INPI /CGMAR-I /DIRMA /PR, a Dirma busca esclarecer o teor do disciplinamento proposto. Confira-se o seguinte trecho:

"Como se vê, a minuta não determina no que consistiria essa documentação comprobatória deixando o usuário livre para incluir quaisquer provas que considerar pertinentes. A minuta apenas determina quais aspectos devem ser comprovados através dessa documentação (incisos I e II do art. 84-F).

Contudo, considerando que se trata de tema novo na esfera administrativa brasileira e, tendo por base os parâmetros e critérios de comprovação exigidos em outros países, consideradas as diferenças legais; a Diretoria de Marcas elaborou diretrizes (anexo 1203263) a serem incluídas no Manual de Marcas, que, além de conterem o texto do normativo, apresentam orientações a respeito da documentação comprobatória. Importante observar que essas diretrizes também foram objeto da mesma consulta pública da minuta de normativo (<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/consultas-publicas>).

Resumidamente, essas orientações trazem a necessidade de apresentação de pesquisa de mercado, sem prejuízo de outros documentos, e como a documentação será analisada pelo INPI com base em exemplos.

Essas orientações não foram incluídas na minuta de normativo pois entende-se que se trata de recomendações, que podem ou não ser atendidas, no todo ou em parte, e que poderão ser alteradas ao longo do tempo, após avaliação das situações de fato que ocorrerão nos próximos anos após análise dos requerimentos protocolados, nos moldes do que ocorreu com Alto Renome, que após 10 anos de vigência dos atuais procedimentos, passou por uma análise profunda com participação de institutos de pesquisa interessados; sendo parte de projeto de pesquisa e está passando por consulta pública própria no momento.

Observamos que a aprovação da minuta de normativo é uma etapa intermediária na efetiva incorporação do exame da distintividade adquirida pelo uso em marcas. A partir da aprovação da minuta do normativo, a Diretoria de Marcas seguirá as seguintes etapas:

- Adaptação da minuta das diretrizes de análise de distintividade adquirida, com inclusão de contribuições (até junho/2025);
- Avaliação e discussão interna para validar as diretrizes de análise para aprovação pelo CPAPD (até início de julho/2025);
- Inclusão das diretrizes no Manual de Marcas (em julho/2025);
- Elaboração das adaptações dos sistemas informáticos do INPI (IPAS e e-marcas) para protocolamento e processamento das petições de requerimento de distintividade adquirida (até novembro/2025);

Cumprir informar que o peticionamento de tais requerimentos depende da publicação da tabela de retribuições do INPI visto tratar-se de novo serviço. A entrada em vigor do processamento e dos procedimentos de exame da distintividade adquirida está prevista para dezembro de 2025.

Entende-se que a publicação do normativo e das diretrizes de exame com antecedência auxiliará aos usuários a se prepararem para a entrada em vigor alguns meses mais tarde".

31. Ressalte-se, ainda, que a Minuta de Diretrizes de Exame (1203263), enviada também para consulta pública, disciplinou no item 5.9.10.3 a análise das provas apresentadas ao INPI, ou seja, os documentos necessários para a comprovação de que o "signo em questão teria ultrapassado seu sentido primário cuja finalidade se limitava a descrever, qualificar ou adornar os produtos ou serviços elencados, e passou a identificar sua origem comercial ao seu público consumidor".

32. Destacam-se aqui alguns pontos do Manual de Diretrizes. O Manual prevê, por exemplo, que "o fenômeno de aquisição de distintividade não se confunde com a comprovação de notoriedade, uma vez que o que se pretende demonstrar por meio das provas é a mudança de percepção semântica do público consumidor com respeito ao signo".

33. Sobre as formas de comprovação, explicita-se que:

"Dado que se deseja que seja demonstrado o reconhecimento do signo em questão como efetivo e singular identificador de origem comercial perante seu público consumidor, recomenda-se que sejam apresentadas pesquisas de opinião, consideradas como instrumento mais apropriado para demonstrar a percepção do público consumidor em relação aos produtos e/ou serviços em causa. Cabe ressaltar que as provas apresentadas devem ter caráter eminentemente nacional.

Não serão consideradas pertinentes provas oriundas do exterior ou obtidas por meio da internet, sem que seja demonstrado que o público atingido é o brasileiro. Ainda é necessário que tais provas demonstrem a aquisição de distintividade em todas as regiões do país e não somente limitada a uma única região ou poucas regiões, tendo em vista que o registro concedido será válido por todo o território do País.

[...]

Adicionalmente, a demonstração de aquisição de distintividade adquirida deve ser demonstrada com base na apresentação do signo que se busca registrar, uma vez que não é possível estimar a contribuição que outros elementos presentes em outra apresentação podem exercer sobre o consumidor médio. Por exemplo, a demonstração de aquisição de distintividade de um signo de apresentação nominativa deve ser realizada com base apenas em sua forma verbal, não sendo admitidas provas que contenham elementos visuais adicionais, uma vez que não se pode calcular qual o efeito destes sobre o público alvo.

[...]

As provas apresentadas devem estar correlacionadas com os produtos ou serviços listados no pedido de registro sob análise. Em virtude da excepcionalidade do fenômeno, o INPI requer que a comprovação seja realizada, individualmente, com respeito a cada um dos produtos ou serviços presentes no pedido, sendo o reconhecimento limitado àqueles produtos ou serviços relativos à comprovação efetivamente realizada.

[...]

Com relação aos gastos de publicidade, a mera descrição dos valores despendidos, sem dados corroborantes adicionais que permitam contextualizar tal informação com a percepção do público-alvo, será considerada demasiado vaga para permitir extrair conclusões específicas sobre a aquisição de distintividade e uso de uma marca em particular. Declarações feitas por terceiros que possuem uma relação comercial com o peticionante não podem constituir, por si sós, prova suficiente de aquisição de distintividade, haja visto que a manutenção de relações comerciais com a parte interessada pode, em alguma medida, comprometer a objetividade de tais declarações. Portanto, essas declarações devem ser corroboradas por outros elementos de prova. Declarações de associações profissionais independentes, organizações de consumidores e concorrentes terão mais efetividade, por serem provenientes de fontes presumidamente imparciais.

[...]

Finalmente, alerta-se para a necessidade de demonstração de uso essencialmente exclusivo do signo, sendo necessário que este identifique razoavelmente uma única fonte comercial dos produtos e serviços em questão. A existência de outros registros marcários contendo o signo em apreciação será indicativa de disseminação de uso comercial do mesmo, prejudicando o pleito de reconhecimento de distintividade adquirida".

34. Verifica-se, portanto, que os critérios técnicos de análise da distintividade adquirida estão delimitados pelo Manual e mostram-se adequados à disciplina da Lei nº 9.279, de 1996. Não se verifica, portanto, qualquer impedimento jurídico no disciplinamento da matéria.

35. No art. 84-D, vão ser previstos os momentos nos quais o requerimento do exame da aquisição da distintividade pode ser requerido. São eles: i) na data de protocolo do pedido de registro de marca; ii) em até 60 (sessenta) dias contados de publicação do pedido de registro; iii) na data do protocolo do recurso em face da decisão de indeferimento do pedido de registro em razão de ausência de distintividade; iv) na data do protocolo da manifestação à oposição fundada em ausência de distintividade e v) na data de protocolo de manifestação a processo administrativo de nulidade fundamentado em ausência de distintividade.

36. Tais oportunidades de apresentação do requerimento de aquisição da distintividade parecem adequados por se alinharem com aqueles nos quais o exame do caráter distintivo do sinal será realizado, respeitando-se, portanto, a sistemática da Lei nº 9.279, de 1996.

37. A documentação comprovatória da aquisição da distintividade pelo uso pode ser apresentada, por meio de petição própria, em até 60 (sessenta) dias da data do requerimento, nos termos do art. 84-E. da minuta, sob a pena de não conhecimento do mesmo. Tal regra é condizente com a Lei nº 9.279, de 1996, já que o prazo para a prática dos atos, não havendo regra especial, é de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 224.

38. O §2º do art. 84-D dispõe que o requerimento de que trata o caput deverá ser solicitado apenas uma única vez por processo administrativo. Mas cabe recurso em face da decisão, nos termos do art. 84-H. Atende-se, assim, ao disposto no art. 212 da Lei nº 9.279, de 1996, que estabelece a regra geral da admissibilidade de recursos em face das decisões em geral, no prazo de 60 (sessenta) dias.

39. De se ressaltar o art. 96-A do ato normativo, que estabelece um prazo extraordinário aos requerentes de pedidos de registro de marca em trâmite ou titulares de registro de marca, em face dos quais exista processo administrativo, com base na ausência de distintividade. Confira-se sua redação:

Art. 96-A. Para os requerentes de pedidos de registro de marca em trâmite ou titulares de registros de marca que sejam alvo de processo administrativo de nulidade com base na ausência de distintividade daquele signo quando da data de publicação desta portaria, será facultado um prazo extraordinário de 12 (doze) meses contados a partir de tal data para que estes requeiram o exame da aquisição de distintividade em data diferente daquelas estipuladas no art. 84-D, de acordo com o enquadramento adequado devido à sua etapa processual, mediante manifestação clara e expressa a ser protocolada junto ao INPI.

§1º O prazo de 12 (doze) meses a que se refere o caput deste artigo será contado a partir da data de publicação desta portaria.

§2º O prazo para requerimento do exame de aquisição de distintividade nas etapas processuais previstas no caput deste artigo precluirá a partir da publicação de decisão correspondente à fase em que se encontra o processo.

§3º A concessão do prazo extraordinário estabelecido neste caput não implicará na suspensão do trâmite normal dos exames dos processos.

40. Sobre essa proposta de um prazo extraordinário, entende-se como uma medida adequada e condizente com o princípio da segurança jurídica e as determinações de regimes de transição, previsto no art. 23, do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.

41. Com o intuito de se facilitar a compreensão da norma, sugere-se a seguinte redação para o *caput* do art. 96-A:

Art. 96-A. Para os requerentes de pedidos de registro de marca em trâmite ou titulares de registros de marca que sejam alvo de processo administrativo de nulidade com base na ausência de distintividade daquele signo, será facultado um prazo extraordinário de 12 (doze) meses, contados da data de publicação desta portaria, para que estes requeiram o exame da aquisição de distintividade em data diferente daquelas estipuladas no art. 84-D.

§1º O prazo para requerimento do exame de aquisição de distintividade nas etapas processuais previstas no caput deste artigo precluirá a partir da publicação de decisão correspondente à fase em que se encontra o processo.

§2º A concessão do prazo extraordinário estabelecido neste caput não implicará na suspensão do trâmite normal dos exames dos processos.

42. Por fim, o art. 96-A determina que a data para a disponibilização no Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial-e-INPI do peticionamento relativo à apresentação de documentos para análise de aquisição de distintividade pelo uso será feita em ato normativo próprio.

3. CONCLUSÕES

43. Diante de todo o exposto, em juízo de estrita legalidade, esta Procuradoria não identificou óbice jurídico à edição do ato normativo submetido à análise.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO
Procurador Federal

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 1894615217 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: 17-04-2025 09:04. Número de Série: 24688056426646610828629120681. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.