



**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

Ementa da disciplina eletiva “Marcas”

Docente: Profs. Kone Cesário e Vinicius Bogéa Câmara

Período letivo: 2023

Carga horária: 45 horas

Justificativa

As marcas são consideradas um dos bens mais valiosos da ampla carteira de direitos imateriais que as empresas podem ter. Ademais de cumprirem a função de identificar bens e serviços, distinguindo-os dos demais no mercado, as marcas hoje em dia são talvez a face mais aparente da propriedade intelectual, sendo de fundamental importância para tornar visível a inovação contida em muitos produtos postos no mercado.

Dada sua dimensão essencialmente simbólica, as marcas não se restringem ao universo puramente jurídico ou técnico, indo com frequência ao encontro da cultura e da vida cotidiana. Como signos, colonizam a própria linguagem; como fato social, ultrapassam as fronteiras da propriedade intelectual. Ao ocuparem, enfim, tantas regiões da sociedade, seja por força de sua função simbólica, seja em virtude de seu papel na economia capitalista, apenas por esta razão, já restaria justificado dedicar às marcas mais atenção do que as ciências sociais em geral lhes dão.

Como elemento do *branding*, a marca se transforma em um poderoso ativo das firmas, ajudando a preservar seus diferenciais competitivos. Como registro, a marca representa importante proteção contra o uso não autorizado. E é justamente para introduzir os principais aspectos do sistema de marcas que servirá a presente disciplina, seja por meio do debate acerca das condições de registrabilidade, seja por meio do deslinde de questões práticas que os casos concretos têm imposto aos seus operadores.

Objetivos

A disciplina tem por objetivo apresentar os principais aspectos do sistema de marcas no Brasil, introduzindo a discussão a respeito dos princípios, funções e atributos da marca, bem como o processo de registro marcário, a análise das condições de registrabilidade, a extensão e os limites do exercício do direito, ademais dos desafios e fronteiras desse sistema na atualidade.

Ementa

Definições e funções: Para que servem as marcas e por que protegê-las?

Princípios e exceções: Como funciona o sistema de registro?

Condições de registrabilidade: Como as marcas são examinadas?

Extensão e limites do direito de marcas: o que vem depois do registro?

Fronteiras e desafios: o que está para além do registro?



**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

Metodologia

As aulas estão estruturadas segundo a exposição de temas centrais para a disciplina, sempre guarnecidas pela discussão de textos¹ e pela apresentação de casos exemplares. A participação dos alunos, por meio da leitura dos textos recomendados e dos aportes que cada trajetória profissional propicia, deverá resultar em trocas as mais produtivas possíveis.

Avaliação

A avaliação será composta pela participação dos alunos nas discussões (20%) e pela redação de um trabalho final (80%), de até 15 páginas, envolvendo temas estruturantes da disciplina a serem definidos ao final do curso.

Aulas

Aula 01: Apresentação do curso. Definições e funções. Apresentação da disciplina; matrizes histórico-sociais das marcas; suas múltiplas dimensões e funções; à procura de uma definição; racionalidade econômica do sistema de proteção; marcas, sociedade e cultura; discussão de casos.

Texto-base:

RAMELLO, Giovanni B. **What's in a sign? Trademark law and economic theory.** Journal of Economic Surveys, v. 20, n. 4, 2006 (pp. 547-565).

Texto complementar:

BARBOSA, A.L. Figueira. **Sobre a propriedade do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica.** Editora Ufrj, 1999 9 (pp. 211-248)

Aula 02: Definições e funções (continuação).

Textos-base:

GONÇALVES, Luíz M. Couto. **Função Distintiva da Marca.** Coleção Tese. Coimbra: Almedina, 1999 (p.218-257 – Parte II – 2. Significado da função distintiva. Redefinição).

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Editora Saraiva, 2013 (pp. 48-72).

Textos complementares:

ASCENSÃO, José de Oliveira. **As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet.** Revista da ABPI, v. 61, p. 44-52, 2002;

¹ A seleção de textos aqui indicados poderá sofrer modificações ao longo do curso.



**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

MORO, Cecília Fabbri Moro e Kone Prieto Furtunato Cesário. **Uma breve revisita às funções marcárias.**
In: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0>

SCHECHTER, Frank I. **The rational basis of trademark protection.** Harvard law review, v. 40, n. 6, p. 813-833, 1927

Aula 03: Princípios e exceções. O marco legal da proteção marcária e sua evolução; CUP, ADPIC e LPI; princípios fundamentais do sistema de marcas; caráter atributivo do direito; prioridade, especialidade, territorialidade e suas exceções; naturezas e formas de apresentação da marca; *overview* do processo de registro de marcas no INPI.

Texto-base:

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade Industrial**, vol. 2, Tomo II. Rio de Janeiro. Lumen Juris Revista dos Tribunais, 2010 (pp. 57-86).

Textos complementares:

CASTELLI, Thais. **Propriedade Intelectual e o princípio da territorialidade.** São Paulo: Quartier Latin, 2006 (Cap.7 – p. 162-205 e Conclusão p.273-280).

MORO. Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos acordos internacionais.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2003. (p.77-136)

Aula 04: Aquisição do direito e condições de registrabilidade – parte I. O objeto e o escopo da proteção marcária. A constituição dos sinais. Os critérios de registrabilidade do sinal marcário; a distintividade; graus de distintividade; a noção de conjunto marcário; o conceito de apostilamento; distintividade adquirida e generificação; discussão de casos.

Texto-base:

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Editora Saraiva, 2013 (pp. 100-114).

Textos complementares:

MORO, Cecília Fabbri Moro. **Marcas Tridimensionais.** São Paulo: Saraiva, 2009. (cap.2. distintividade da marca tridimensional – (pp.102-169);

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade Industrial**, vol. 2, Tomo II. Rio de Janeiro. Lumen Juris Revista dos Tribunais, 2010 (pp. 13-54);

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função distintiva da marca:** tese de doutoramento em ciências jurídicas na universidade do Minho. Livraria Almedina, 1999 (pp. 218-230);

LASTRES, José Manuel Otero. **En torno a un concepto legal de marca.** Actas de derecho industrial y derecho de autor, n. 6, p. 13-28, 1979.



**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

Aula 05: Aquisição do direito e condições de registrabilidade – parte I (Continuação)

Aula 06: Aquisição do direito e condições de registrabilidade – parte II. Os critérios de registrabilidade do sinal marcária; liceidade, veracidade e disponibilidade; colidência e afinidade mercadológica; associação e confusão; tipos de confusão; acordos de coexistência; teoria da distância; teoria do todo indivisível; desgaste e convivência; discussão de casos.

Texto-base:

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Editora Saraiva, 2013 (pp. 263-294).

Textos complementares:

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. **O Teste 360 de Confusão de Marcas.** Revista da ABPI, v. 132, 2014.

Manual de Marcas do INPI (itens 5.8, 5.10 e 5.11).

Aula 07: Aquisição do direito e condições de registrabilidade – parte II (continuação)

Aula 08: Extensão, observância, limites, perda e transmissão do direito. Direitos e deveres do titular; as dimensões do uso; limitações e exaustão dos direitos; marcas e concorrência; os custos do enforcement; marcas e liberdade de expressão; Perda dos direitos; nulidade, extinção e caducidade; a transmissão dos direitos; licenciamento de marcas; merchandising; discussão de casos.

Texto-base:

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **“Funções da Propriedade Intelectual: Abuso de Direito de Marca e Sinais Desprovidos de Poder Distintivo - Notas sob a Ótica da Livre Concorrência”.** I Encontro de Internacionalização do CONPEDI: Barcelona.

Textos complementares:

BASSO, Maristela. **“A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas”.** In: BARBOSA, Denis Borges e GRAU-KUNTZ, Karin. **Ensaio sobre o Direito Imaterial.** Estudos dedicados a Newton Silveira. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009 (pp.169-208).

BONE, Robert G. **Enforcement costs and trademark puzzles.** Virginia law review, p. 2099-2185, 2004.

Aula 09: Fronteiras e desafios. Inter-relação das marcas com outros direitos imateriais; marcas não convencionais; fenômenos marcários limítrofes ou não tutelados; marcas na pós-modernidade; críticas e desafios ao sistema; discussão de casos.

Texto-base:

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado, presente e futuro.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009 (pp. 633-654).



**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

Texto complementar:

SEMPRINI, Andrea. **A marca pós-moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade contemporânea**. Estação das Letras, 2006 (Cap. 1).

Referências bibliográficas:

AAKER, David. **Brand Equity: gerenciando o valor da marca**. São Paulo: Elsevier, 1998;

ASCENSÃO, José de Oliveira. **As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet**. Revista da ABPI, v. 61, p. 44-52, 2002;

ASCENSÃO, José Oliveira. **Direito intelectual, exclusivo e liberdade**. Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, 2002;

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **“Funções da Propriedade Intelectual: Abuso de Direito de Marca e Sinais Desprovidos de Poder Distintivo - Notas sob a Ótica da Livre Concorrência”**. I Encontro de Internacionalização do CONPEDI: Barcelona;

BARBOSA, A.L. Figueira. **Sobre a propriedade do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica**. Editora Ufrj, 1999;

BARBOSA, Denis Borges **“A Função Econômica da Marca”**. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/econmar.pdf>;

_____. **A propriedade intelectual no século XXI**. Estudos de Direito, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009;

_____. **Uma Introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003;

BARNES, David W. **A new economics of trademarks**. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, v. 5, n. 1, 2006;

BASSO, Maristela. **“A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas”**. IN: BARBOSA, Denis Borges e GRAU-KUNTZ, Karin. Ensaio sobre o Direito Imaterial. Estudos dedicados a Newton Silveira. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009, pp.169-208;

BAUDRILLARD, Jean . **O sistema dos objetos. Perspectiva**: São Paulo, 1973;

BEEBE, Barton. **Search and persuasion in trademark law**. Mich. L. Rev., v. 103, p. 2020, 2004.



**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

_____. **The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture.** *IN: Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research* 42 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis eds.) Edward Elgar Publishers, 2008. pp. 42-64;

BONE, Robert G. **Enforcement costs and trademark puzzles.** *Virginia law review*, p. 2099-2185, 2004.

BRASIL, **Lei nº. 9.279**, de 14 de maio de 1996;

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. **O Teste 360 de Confusão de Marcas.** *Revista da ABPI*, v. 132, 2014;

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado, presente e futuro.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009;

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade Industrial**, vol. 2, Tomo II. Rio de Janeiro. Lumen Juris Revista dos Tribunais, 2010;

CORREA, J. A. **A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira.** *Revista ABPI*. Mar./Abr, 2004;

ECONOMIDES, Nicholas S. **The Economics of Trademarks.** *Trademark Rep.*, v. 78, p. 523, 1988;

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. **“El Uso Obligatorio de la Marca Registrada”.** *In: ACTAS de derecho industrial: 1976.* Madrid: Editorial Montecorvo, 1977;

_____. **Tratado sobre derecho de marcas.** Madrid: Marcial Pons, 2004;

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função distintiva da marca.** Almedina, 1999;

INPI. **Manual de Marcas.** Portal do INPI. Manual de Marcas Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br>;

KLEIN, Naomi. Sem logo. **A tirania das marcas em um planeta vendido.** Rio de Janeiro: Record, 2002;

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

_____. **The Economic Structure of Intellectual Property Law.** Harvard University Press, 2003;

LASTRES, José Manuel Otero. **En torno a un concepto legal de marca.** *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n. 6, p. 13-28, 1979.

LINDSTROM, Martin. A lógica do consumo. **Verdades e mentiras sobre por que compramos.** Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009;

LIPOVETSKY, Gilles e SERROY, Jean. **A cultura-mundo: resposta a uma sociedade desorientada.** São Paulo: Companhia das Letras, 2011;

LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyette. **O luxo eterno: da idade do sagrado ao tempo das marcas.** Editora Companhia das Letras, 2005;



**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

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

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **“O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro”**. Disponível em <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bc1ec1d9c342635>;

_____. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9,279/1996 e nos acordos internacionais**. Editora Revista dos Tribunais, 2003;

OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio concorrência desleal**. Almedina, 1997;

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. **Quando a propriedade industrial representa qualidade: marcas coletivas, marcas de certificação e denominações de origem**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011;

RAMELLO, Giovanni B. **What's in a sign? Trademark law and economic theory**. Journal of Economic Surveys, v. 20, n. 4, p. 547-565, 2006;

SCHECHTER, Frank I. **The rational basis of trademark protection**. Harvard law review, v. 40, n. 6, p. 813-833, 1927;

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013;

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

SENNETT, Richard. **A nova cultura do capitalismo**. Rio de Janeiro: Record, 2006;

VEBLEN, Thorstein. **A teoria da classe ociosa**, São Paulo, **Abril Cultural, Coleção Os Pensadores**, 1980.