

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

DANIELLE PEREIRA DO AMARAL AGUILAR

**A CONTRIBUIÇÃO DO INSTRUMENTO DE OPOSIÇÃO NA AFERIÇÃO DA
COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS: UM ESTUDO SOBRE OPOSIÇÕES QUE
ALEGARAM O INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LEI DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL EM SEDE DE EXAME ADMINISTRATIVO DE MARCA NO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Rio de Janeiro

2021

Danielle Pereira do Amaral Aguilar

**A contribuição do instrumento de oposição na aferição da colidência entre
marcas: um estudo sobre oposições que alegaram o inciso XIX do artigo 124
da Lei da Propriedade Industrial em sede de exame administrativo de marca no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção
do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em
Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta

Coorientadora: Profa. Dra. Elisângela Santos da Silva Borges

Rio de Janeiro

2021

A283 Aguilár, Danielle Pereira do Amaral.

A contribuição do instrumento de oposição na aferição da colidência entre marcas: um estudo sobre oposições que alegaram o inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial em sede de exame administrativo de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. / Danielle Pereira do Amaral Aguilár, 2021.

113 f. ; fig.; gráfs.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2021.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta

Coorientadora: Profa. Dra. Elisângela Santos da Silva Borges

1. Propriedade industrial - Brasil. 2. Marca - Registro - Oposição. 3. Marca - Colidência. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Danielle Pereira do Amaral Aguilar

**A contribuição do instrumento de oposição na aferição da colidência entre
marcas: um estudo sobre oposições que alegaram o inciso XIX do artigo 124
da Lei da Propriedade Industrial em sede de exame administrativo de marca no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção
do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em
Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.

Aprovada em 31 de agosto de 2021.

Banca Examinadora:

Profa. Dra. Patricia Pereira Peralta (Orientadora)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Profa. Dra. Elisângela Santos da Silva Borges (Coorientadora)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Prof. Dr. Vinícius Boguea Camara
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Profa. Dra. Elizabeth Ferreira da Silva
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Profa. Dra. Ingrid Jensen Schmidt
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros encontra-se no
processo de vida acadêmica da aluna.

Rio de Janeiro

2021

DEDICATÓRIA

Aos meus pais, que, apesar de não estarem mais neste plano, sempre merecerão o meu reconhecimento por cada vitória. À minha filha Manuela, minha razão de existir. Ao meu filho Vicente, ainda no ventre, mas que já tanto me inspira. E ao meu marido Anderson, meu amor e grande companheiro.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, sinceramente, à minha orientadora, profa. Dra. Patricia Pereira Peralta, e à coorientadora, profa. Dra. Elisângela Santos da Silva Borges, por todo o conhecimento compartilhado e pela paciência e atenção com as quais se dispuseram a me auxiliar nessa longa caminhada. Tenho a certeza de que não poderia estar em melhores mãos.

Aos membros da banca de defesa, prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara, profa. Dra. Elizabeth Ferreira da Silva e profa. Dra. Ingrid Jensen Schmidt, por prontamente aceitarem participar deste momento tão importante para mim.

Aos demais professores e colegas da Academia, com os quais pude contar para a troca de ideias e que me ajudaram com a construção do conhecimento que tanto me auxiliou na elaboração deste trabalho.

À equipe da Biblioteca do INPI, em especial ao Evanildo, que me auxiliou com presteza em todas as situações em que o demandei.

À equipe da Secretaria da Academia do INPI, em especial à Patricia Trotte, por todo o suporte.

Aos colegas de trabalho do INPI, especialmente àqueles que de alguma forma me ajudaram a produzir esta dissertação.

À minha família, fundamental para que este trabalho se tornasse realidade, em especial à minha filha, que, apesar da pouca idade, foi tão compreensiva com a ausência da mãe, e ao meu marido, cujos carinho e apoio em cada momento tornaram tudo possível.

E a Deus, por todas as oportunidades e pessoas especiais da minha vida.

RESUMO

AGUILAR, Danielle Pereira do Amaral. **A contribuição do instrumento de oposição na aferição da colidência entre marcas: um estudo sobre oposições que alegaram o inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial em sede de exame administrativo de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.** 2021. 113 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2021.

O presente trabalho visa ao estudo dos pedidos de registro de marcas que sofreram oposição fundamentada no inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) e que foram indeferidos com base no mesmo dispositivo legal, comparando a motivação destes indeferimentos com o que foi alegado pelos oponentes, de modo a avaliar se tais oposições foram, de fato, necessárias à identificação da infringência ao texto legal ou se poderiam ser dispensadas, por não contribuírem com o trabalho do examinador. Para efetuar esta análise, foram, primeiramente, apresentados os principais conceitos que permeiam o direito de marcas e o instituto da oposição a elas aplicado, o que incluiu a exposição do trâmite processual ao qual é submetido um pedido de registro no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), os critérios mais relevantes para a análise da colidência entre marcas de diferentes titulares e uma breve explanação sobre experiências de outros países no que respeita à oposição aos pedidos de registro de marcas. Ademais, foram coletadas e analisadas informações a partir dos bancos de dados do INPI acerca dos pedidos de registro de marcas com oposição, que foram depositados entre outubro e dezembro de 2017 e indeferidos com fundamento no inciso XIX do artigo 124 da LPI entre outubro e dezembro de 2018. Concluiu-se, a partir da análise dos resultados, que mais de 80% das oposições consideradas na amostra estudada não contribuíram efetivamente para a tomada de decisão no exame de primeira instância administrativa. Observou-se, ainda, que, do excessivo quantitativo de oposições desnecessárias, decorreram maior tempo gasto entre o depósito do pedido de registro de marca e o exame de mérito, além de maiores custos para todos os atores envolvidos no processo. Finalmente, foram propostas soluções para a situação observada.

Palavras-chave: Marca. Oposição ao pedido de registro de marca. Inciso XIX do artigo 124 da LPI. Colidência entre marcas.

ABSTRACT

AGUILAR, Danielle Pereira do Amaral. **The contribution of the instrument of opposition in the measurement of conflict between trademarks: a study on the oppositions based upon item XIX of article 124 of the Industrial Property Law in the context of administrative examination of trademarks in the National Institute of Industrial Property.** 2021. 113 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2021.

The essay at hand aims to study the applications for trademark registration that suffered oppositions based upon that which is stated in item XIX of article 124 of the Industrial Property Law (LPI) and, afterwards, were rejected with reference to the same item of the law, in order to compare the reasons that motivated the rejection with those alleged by the opponents, in the interest of evaluating whether the oppositions were necessary to identify the legal violation, or if they could be disregarded for not having aided in the examination. To accomplish this evaluation, it was important to begin by analyzing the main principles that are at the base of trademark law and the institute known as opposition, which included the presentation of the process to which an application for registration is submitted within the scope of the National Institute of Industrial Property (INPI), the most relevant criteria to analyze conflicts between different trademarks and a brief presentation of experiences in different countries regarding oppositions against applications for trademark registrations. In addition, data was gathered and analyzed from the INPI's data bank concerning applications for trademark registrations, submitted between October and December of 2017, but ultimately rejected on the basis of that stated in item XIX of article 124 of the LPI from October to December of 2018. It was concluded, based upon the findings, that 80% of the oppositions considered in the study did not effectively contribute towards the final decision in the first instance of the administrative examination. It was also observed that the excessive quantity of unnecessary oppositions increased the time lag between the submission of the registration for a trademark and its actual examination and, moreover, increased the legal costs for all those involved. Finally, solutions to the issues dealt with were proposed.

Keywords: Trademark. Oppositions towards applications for trademark registration. Item XIX of article 124 of the LPI. Conflict between trademarks

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Fluxograma do processo de registro de marca no INPI (Etapa 1)	46
Figura 2 -	Fluxograma do processo de registro de marca no INPI (Etapa 2)	48
Figura 3 -	Fluxograma do processo de registro de marca no INPI – Deferimento do pedido de registro	49
Figura 4 -	Fluxograma do processo de registro de marca no INPI – Indeferimento do pedido de registro	50

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 -	Distribuição de processos, com e sem oposição, indeferidos entre janeiro e dezembro de 2018	80
Gráfico 2 -	Comparação entre processos com oposição indeferidos entre janeiro e dezembro de 2018, com fundamento no inciso XIX e nos demais dispositivos da LPI	80
Gráfico 3 -	Motivadores de indeferimento nos pedidos com oposição, considerando o recorte proposto	83
Gráfico 4 -	Distribuição do quantitativo de oposições por processos	84
Gráfico 5 -	Distribuição das oposições de acordo com a decisão do examinador de primeira instância administrativa	85
Gráfico 6 -	Pedidos que sofreram oposição e foram depositados com e sem procurador	86
Gráfico 7 -	Oposições apresentadas com e sem procurador	87
Gráfico 8 -	Casos em que houve ou não manifestação do oposto	87
Gráfico 9 -	Manifestações à oposição com e sem procurador	88
Gráfico 10 -	Proporção de manifestações com procurador em pedidos impugnados para os quais as alegações do oponente não foram acatadas	89
Gráfico 11 -	Procuradores que assinaram oposições cujas alegações foram acatadas, mas cujas anterioridades já seriam encontradas na busca	89
Gráfico 12 -	Procuradores que assinaram oposições cujas alegações não foram acatadas no exame de primeira instância administrativa	90
Gráfico 13 -	Distribuição das oposições por classe de produtos e serviços	91

LISTA DE SIGLAS

BIRPI	<i>United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property</i>
CEPOP	Comitê de Exame de Pedidos de Registro de Marcas com Oposição
CGTI	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
CUP	Convenção da União de Paris
DGPI	Diretoria-Geral da Propriedade Industrial
DIRMA	Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
DNPI	Departamento Nacional da Propriedade Industrial
EUA	Estados Unidos da América
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPAS	<i>Industrial Property Automation System</i>
LPI	Lei da Propriedade Industrial
NCL	<i>Nice Classification</i>
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU	Organização das Nações Unidas
PAN	Processo Administrativo de Nulidade
RPI	Revista da Propriedade Industrial
TRIPS	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
TTAB	<i>Trademark Trial and Appeal Board</i>
UE	União Europeia
USITC	<i>United States International Trade Commission</i>
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
QUESTÃO DE PESQUISA	14
OBJETIVOS	15
Geral	15
Específicos	15
JUSTIFICATIVA	16
METODOLOGIA	17
ESTRUTURA DO TRABALHO	18
1 DAS MARCAS	20
1.1 MARCA – UM ATIVO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	20
1.2 CONCEITO DE MARCA	22
1.3 BREVE HISTÓRICO SOBRE O INSTITUTO DAS MARCAS	27
1.4 FUNÇÕES DAS MARCAS	32
1.5 CLASSIFICAÇÕES DAS MARCAS	38
1.5.1 Quanto à apresentação	38
1.5.2 Quanto à natureza	39
1.5.3 Quanto à distintividade	40
1.6 SISTEMAS DE REGISTRO DE MARCAS	42
1.7 O PROCESSO DE REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL	45
2 A OPOSIÇÃO AO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA	53
2.1 DEFINIÇÕES	53
2.2 O INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI COMO FUNDAMENTO ÀS OPOSIÇÕES AO REGISTRO DE MARCAS	58
2.2.1 A semelhança entre marcas – fundamentos para determinar o grau de semelhança	61
2.2.2 A afinidade entre marcas como instrumento para a aferição da infringência ao inciso XIX do artigo 124 da LPI	63
2.2.3 A classificação de produtos e serviços	67
2.3 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS NA OPOSIÇÃO AO REGISTRO DE MARCAS	70

2.3.1 A oposição ao registro de marcas nos Estados Unidos da América	71
2.3.2 A oposição ao registro de marcas na União Europeia	73
2.3.3 A oposição ao registro de marcas na Argentina	74
3 DADOS E RESULTADOS	77
3.1 ALGUMAS NOTAS METODOLÓGICAS INICIAIS	77
3.2 DADOS COLETADOS	79
3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES	83
CONCLUSÕES	93
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	100
APÊNDICE - Amostra da planilha elaborada pela pesquisadora, a partir da fornecida pela CGTI	110
ANEXO - Amostra da planilha fornecida pela CGTI	112

INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata do instrumento de oposição ao pedido de registro de marca e de sua relevância, especificamente no que se refere à tomada de decisão do examinador¹ de primeira instância administrativa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)². A apresentação da oposição não é etapa obrigatória do processo de registro de marca e, quando interposta, permite ao depositante do pedido da marca impugnada apresentar suas contrarrazões por intermédio de manifestação, no prazo de 60 dias contados da notificação da oposição pela Revista da Propriedade Industrial (RPI)³.

O Manual de Marcas (INPI, 2021) estabelece que cabe à impugnante na oposição apresentar seus argumentos de maneira clara e objetiva, comprovando suas alegações com a documentação cabível. Dessa forma, uma oposição deve ser instruída com argumentos e documentos suficientes para que se comprove que uma marca não pode ser registrada, seja por não atender aos requisitos legalmente estabelecidos, seja por afrontar o direito de terceiro sobre aquele sinal.

Segundo Schmidt (2019), os processos com oposição totalizaram 74.958 ou 8,6% do total de 872.976 pedidos de registro de marca protocolizados no INPI entre junho de 2013 e junho de 2018. O exame de pedidos com oposição demanda do examinador maior tempo de análise, haja vista a necessidade de se verificar minuciosamente cada prova juntada e cada alegação do impugnante, que precisa ser respondida separadamente.

O mais recente Relatório de Atividades do INPI (INPI, 2019) aponta, nesse sentido, que, enquanto o tempo médio dispendido entre o depósito e o primeiro exame de pedidos de registro de marcas sem oposição em 2019 foi de 6 (seis) meses, o intervalo, no caso dos pedidos com oposição, foi de 9 (nove) meses. Ademais, há pedidos de registro para os quais são apresentadas duas ou mais

¹ Essa atividade é desempenhada por um Tecnologista em Propriedade Industrial, cargo ocupado por servidores de nível superior, que recebem da Presidência do INPI delegação específica para a tomada das decisões relacionadas ao exame de mérito dos pedidos de registro de marcas.

² O INPI é uma autarquia federal, atualmente vinculada ao Ministério da Economia, criada em 11 de dezembro de 1970, por meio da Lei nº 5.648, e que tem a obrigação legal de analisar e registrar direitos de propriedade industrial no território brasileiro.

³ A Resolução nº 22/2013, de 18 de março de 2013 dispõe sobre a RPI como o único órgão destinado à publicação de atos, despachos e decisões relacionados às atividades do INPI. Seu acesso é livre e gratuito e está disponível no sítio do INPI na rede mundial de computadores.

oposições de diferentes impugnantes, o que contribui ainda mais para o acréscimo no tempo gasto com o exame.

Mesmo diante da magnitude dessa etapa do processo, quase nada há na literatura especificamente sobre o tema. Tampouco, as informações sobre os pedidos de oposição estão sistematizadas ou tratadas pelo INPI. Essa escassez de dados dificulta estudos sobre o assunto e o conhecimento mais aprofundado do processo de trabalho, o que desfavorece a implementação de possíveis melhorias.

Do total de oposições apresentadas no período estudado por Schmidt (2019), 34,9% foram julgadas procedentes no exame de primeira instância administrativa, 28,7% foram consideradas improcedentes e 36,4% ainda estavam pendentes de decisão. Os dados quantitativos demonstram, portanto, que um número muito grande de oposições foi julgado improcedente na primeira instância, mas a ausência de tratamento de tais informações impossibilita a análise sobre o que motivou estas decisões.

Destaca-se, ainda, que, na prática, qualquer dispositivo legal pode ser arguido em sede de oposição, mas algumas das questões levantadas são passíveis de ensejar o indeferimento de ofício por parte do examinador, enquanto outras, do contrário, demandam a iniciativa do oponente, que, utilizando a oposição, deve oferecer subsídios que não estariam disponíveis no momento do exame.

Nesse sentido, observam-se, na prática do exame, distintas situações nas quais é possível ao examinador concluir pelo indeferimento do pedido de registro sem a necessidade da provocação de terceiro, a exemplo do que ocorre na análise do chamado requisito de liceidade da marca, consubstanciado nos incisos I, III, XI e XIV do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (LPI)⁴, e que visam a impedir o registro como marca de sinais de caráter oficial ou público ou, ainda, que sejam contrários à moral e aos bons costumes.

A análise do denominado requisito de distintividade de uma marca, que avalia se esta é capaz de ser individualizada em relação a outras de mesmo gênero, natureza ou espécie (INPI, 2021), bem como em relação ao próprio produto ou serviço que visa a distinguir, também pode se dar de ofício pelo examinador. Isso se

⁴ A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI), regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

observa, ainda, quanto às marcas notoriamente conhecidas, definidas no artigo 126⁵ da LPI, e quanto às marcas de alto renome em vigor no INPI, que estão estabelecidas no artigo 125⁶ da mesma Lei.

Como mencionado, entretanto, há situações em que a verificação pelo examinador de que um sinal não pode ser levado a registro só será possível se houver provocação do interessado, o que é viabilizado antes do exame propriamente dito por intermédio da oposição. São, principalmente, questões afeitas ao direito de propriedade e que independem do registro da marca no INPI, como ocorre nos casos em que o sinal registrando reproduz ou imita elemento diferenciador de título de estabelecimento ou seu nome de fantasia, como define o inciso V do artigo 124 da LPI, ou de desenho industrial de terceiros, como no caso do inciso XXII do mesmo artigo 124, como exemplos (BRASIL, 1996).

Outro caso comum em que não se viabiliza o indeferimento de ofício pelo examinador e que deve ser alegado por intermédio da oposição é aquele estabelecido pelo parágrafo primeiro do artigo 129 da LPI, o qual garante o direito de precedência ao registro à pessoa que usava marca idêntica ou semelhante no Brasil por período mínimo de 6 (seis) meses (BRASIL, 1996).

Os casos anteriormente apresentados, referentes a situações passíveis de indeferimento de ofício ou mediante provocação, não constituem lista exaustiva, mas demonstram que o instrumento da oposição pode ser de grande valia ao trabalho do examinador, quando adequadamente utilizado. Por outro lado, se empregada de forma desnecessária, quando seria viável a aferição dos elementos motivadores do ato indeferitório a despeito de sua apresentação, a oposição pode se tornar mera peça protelatória ao bom andamento do processo de registro de marca.

Na prática do exame, observa-se que o inciso XIX⁷ do artigo 124 da LPI é um dos dispositivos legais que mais motivam o indeferimento de pedidos de registro de marca. Quanto à viabilidade ou não de se proceder ao indeferimento de ofício, esse

⁵ “Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil” (BRASIL, 1996).

⁶ “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1996).

⁷ “Art. 124. Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (BRASIL, 1996).

dispositivo pode comportar as duas possibilidades, dependendo da situação específica a que se aplica.

Caso a oposição nele fundamentada se refira a marca anteriormente registrada, que assinale produto ou serviço idêntico ao reivindicado no sinal em exame, o examinador já disporá de tais informações nas bases de dados do INPI, sendo desnecessária a apresentação de oposição. Entretanto, se a marca anterior estiver vinculada a produto ou serviço mercadologicamente afim, mas não idêntico, e não estiver alocada na mesma classe do classificador de produtos e serviços⁸ no qual se baseia o exame, os argumentos levantados na oposição serão fundamentais para que não haja o registro equivocado do sinal analisado e a consequente violação a direito de terceiro.

A tese de Schmidt (2019) demonstrou, nessa esteira, que, de um total de 125.155 pedidos de registro de marca indeferidos entre junho de 2013 e junho de 2018, 94.174 ou 75,3% dos indeferimentos foram fundamentados no inciso XIX do artigo 124 da LPI, sendo os demais indeferimentos motivados pela infringência a outros dispositivos legais. No entanto, não há no referido trabalho ou em outra referência bibliográfica qualquer estudo que demonstre o impacto do inciso XIX nos indeferimentos de pedidos de registro de marca com oposição e é o preenchimento desta lacuna o que objetiva a dissertação em tela.

Ante o exposto, espera-se que o presente trabalho contribua para a obtenção dessas informações tão relevantes ao cotidiano do exame no Instituto e ofereça ao gestor subsídios para a melhoria do processo.

QUESTÃO DE PESQUISA

Em que medida as alegações fundamentadas no inciso XIX do artigo 124 da LPI, apresentadas em sede de oposição aos pedidos de registro de marca,

⁸ O exame de mérito no INPI é baseado na Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), estabelecida em 1957, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), e adotada pelo Brasil desde 2000. Ela disponibiliza tabelas com produtos ou serviços agrupados em 45 classes distintas e está, atualmente, em sua 11^a atualização.

contribuem positivamente para o exame em primeira instância administrativa do INPI?

OBJETIVOS

Objetivo Geral

O trabalho em tela visa a promover um estudo dos pedidos de registro de marcas que sofreram oposição fundamentada no inciso XIX do artigo 124 da LPI e que foram indeferidos com base no mesmo dispositivo legal, comparando a motivação destes indeferimentos com o que foi alegado pelos oponentes, de modo a avaliar se tais oposições foram de fato necessárias à identificação da infringência ao texto legal ou se poderiam ser dispensadas, por não contribuírem com o trabalho do examinador.

Dessa forma, pretende-se analisar de forma detida o instituto da oposição ao pedido de registro de marcas no INPI e como o mesmo vem sendo utilizado pelos oponentes, de modo a se verificar a sua pertinência e a sua relevância como ferramenta para auxiliar à tomada de decisão por parte do examinador de primeira instância administrativa.

Objetivos Específicos

- Caracterizar o fluxo processual do exame de marcas e o instituto da oposição a ele vinculado;
- Levantar, na base de dados de marcas do INPI, os pedidos de registro de marcas com oposição depositados entre outubro e dezembro de 2017 e indeferidos em primeira instância administrativa entre outubro e dezembro de 2018, bem como os principais dispositivos legais apontados nos despachos de indeferimento;
- Analisar, por meio dos despachos dos processos, como os servidores da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) proferiram suas decisões em relação aos pedidos de registro de marcas com oposição depositados entre outubro e dezembro de 2017 e indeferidos

especificamente com base no inciso XIX do artigo 124 da LPI entre outubro e dezembro de 2018, comparando tais decisões com o que foi argumentado em sede de oposição;

- Avaliar a relevância dos argumentos fundamentados no inciso XIX do artigo 124 da LPI, presentes nas oposições, para o resultado do exame de marcas proferido pela DIRMA, verificando se esses argumentos de fato ofereceram subsídios ao examinador de primeira instância administrativa na tomada de decisão ou se serviram meramente para tornar o trâmite processual menos célere.

JUSTIFICATIVA

O instrumento de oposição ao pedido de registro de marcas tem como finalidade disponibilizar a terceiros a possibilidade de apresentar argumentos que comprovem que um sinal requerido como marca viola seu direito de propriedade ou outro dispositivo legal antes da execução do exame de primeira instância administrativa. O bom uso de tal instrumento, portanto, é de grande importância para evitar decisões equivocadas e, até mesmo, a judicialização do processo.

A prática do exame demonstra, porém, que o referido instrumento tem sido utilizado recorrentemente pelos oponentes de maneira equivocada e pouco criteriosa, seja por alegarem questões que poderiam ser facilmente visualizadas no exame normal do examinador, seja por alegarem questões completamente despropositadas, o que sugere a possibilidade de estar sendo a oposição utilizada como meio para protelar o trâmite processual.

Como já relatado anteriormente, de acordo com o trabalho de Schmidt (2019), os processos com oposição responderam por 8,6% do total de pedidos protocolizados no INPI entre junho de 2013 e junho de 2018. Em números absolutos, os processos com oposição representaram 74.958 de um total de 872.976 pedidos de registro de marcas no referido período. Esse montante, embora não seja tão expressivo quando comparado ao todo, representa, por sua relevância e complexidade, um processo de trabalho de grande importância para o Instituto e que precisa ser melhor compreendido.

Isso é, ainda, reforçado pelo fato de que não há até o presente momento quaisquer registros bibliográficos sobre estudos já realizados em relação a essa temática. A bibliografia costuma citar genericamente o instituto da oposição, mas não com o nível de detalhamento necessário para que se conheça profundamente este processo.

Faz-se necessária, portanto, uma análise mais aprofundada dessa etapa do processo administrativo de exame de marcas executado pelo INPI, qual seja, a oposição, uma vez que as informações a serem aqui levantadas e analisadas não foram ainda sistematizadas e tratadas. O presente trabalho, ao fazê-lo, poderá facilitar a tomada de decisões gerenciais e, posteriormente, a implementação de possíveis melhorias, se cabíveis.

Registre-se que, para tornar exequível a análise dos dados levantados, faz-se necessária a definição de um recorte temporal, que compreenderá os pedidos de registro de marcas com oposição depositados entre outubro e dezembro de 2017 e indeferidos em primeira instância administrativa entre outubro e dezembro de 2018. O recorte se justifica ante o considerável número de processos com oposição protocolizados no INPI, a repetição de resultados, que foi observada utilizando-se um quantitativo maior de processos, e o tempo limitado para a conclusão da dissertação, preservando-se, porém, a representatividade da amostra.

Ademais, segundo o Relatório de Atividades 2019, produzido pelo INPI, o recorte adotado procurou observar o intervalo médio entre o protocolo do pedido e a decisão após o primeiro exame de mérito, que, no caso de pedidos com oposição, passou de 13 meses, no final de 2018, para 9 (nove) meses, no final de 2019.

METODOLOGIA

O presente trabalho, de natureza exploratória, foi desenvolvido a partir do levantamento da base de marcas do INPI, especificamente de dados obtidos do sistema IPAS (*Industrial Property Automation System*)⁹, e da análise documental de

⁹ O sistema IPAS é gerido pela OMPI e funciona como suporte à tramitação de processos de registro de patentes, marcas e desenhos industriais aos países que decidam voluntariamente por adotá-lo. O INPI passou a utilizar este sistema na gestão dos pedidos de registro de marcas desde junho de 2013.

resoluções normativas, ordens de serviço, leis e outros instrumentos legais sobre questões específicas acerca dos institutos das marcas e da oposição.

Para a execução da pesquisa foi utilizada uma planilha disponibilizada pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI), pertencente à estrutura do INPI, que foi complementada pela autora por consultas realizadas diretamente ao sistema IPAS.

Da planilha mencionada, foram, primeiramente, levantados os pedidos de registro de marcas com oposição, depositados entre outubro e dezembro de 2017, e, dentre estes, os pedidos que foram indeferidos em primeira instância administrativa entre outubro e dezembro de 2018. Foram, posteriormente, levantados os dispositivos legais que motivaram os indeferimentos e deles separados apenas os processos indeferidos com fundamento no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

A partir do referido levantamento, identificaram-se os argumentos apontados pelos oponentes no instrumento de oposição e se estes foram ou não acatados no exame de primeira instância administrativa.

Após a coleta dos dados e utilizando os instrumentos legais e documentais sobre a oposição, o que permitiu traçar um histórico deste fluxo processual no INPI, realizou-se uma análise crítica da situação estudada, objetivando-se verificar a pertinência e a relevância do instrumento de oposição na tomada de decisão pelos examinadores de primeira instância administrativa no processo de registro de marcas no INPI.

ESTRUTURA DO TRABALHO

O primeiro capítulo procura concatenar conceitos e outros aspectos teóricos sobre marcas considerados relevantes ao entendimento básico do objeto deste trabalho, que é a oposição ao registro de marcas, tratada no segundo capítulo. Nesse capítulo, são apresentadas as principais definições sobre o tema, é definido o escopo deste trabalho e são destacados conceitos importantes para a construção das discussões e conclusões.

O terceiro capítulo fundamenta-se na exposição dos dados coletados, dos estudos traçados a partir deles e dos resultados obtidos, representados inclusive por meio gráfico, além da discussão de tais resultados.

Por fim, são apresentadas as conclusões decorrentes dos estudos aqui desenvolvidos e as propostas para a resolução dos problemas identificados nos resultados.

1 DAS MARCAS

1.1 MARCA – UM ATIVO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial é uma das áreas dos direitos de propriedade intelectual, que visa a promover garantias aos seus titulares por certo período de tempo. Assafim (2014) define a propriedade intelectual como:

[...] o regime jurídico estabelecido para bens imateriais juridicamente suscetíveis de uma proteção especial conferida pelo Ordenamento (automática – declaratória, de um lado, ou mediante inscrição registro público – atributiva, de outro, conforme o caso) (ASSAFIM, 2014, p. 204).

Os direitos e obrigações concernentes à propriedade industrial são regulados no Brasil pela Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), cabendo ao INPI a execução das normas ali estabelecidas. A referida Lei estabelece, em seu artigo 2º, que a propriedade industrial contempla a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial, de registro de marca, bem como a repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.

As patentes de invenção e de modelo de utilidade, cujos requisitos para concessão estão definidos nos artigos 8º¹⁰ e 9º¹¹ da LPI, são definidas por Barbosa (2003) como:

[...] um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito (BARBOSA, 2003, p. 295).

Quanto aos desenhos industriais, a LPI os define, para fins de registro, em seu artigo 95, como:

¹⁰ Art. 8º da LPI: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

¹¹ Art. 9º da LPI: “É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.

[...] a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial (BRASIL, 1996).

As marcas não estão definidas na lei brasileira, que estabelece, em seu artigo 122, apenas o que pode ser registrado como tal, isto é, “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996). Serão trazidas em tópicos posteriores definições doutrinárias para esse instituto.

As indicações geográficas, de acordo com o artigo 176¹² da LPI, dividem-se em duas espécies distintas: a indicação de procedência e a denominação de origem. Segundo o Manual de Indicações Geográficas (INPI, 2021), a indicação de procedência visa a proteger o nome geográfico cujo conhecimento se tornou notório em decorrência de um produto ou serviço e a denominação de origem “pressupõe que as qualidades ou características de uma determinada área geográfica, incluídos os fatores naturais e humanos, influenciam exclusiva ou essencialmente um produto ou serviço, tipificando-o” (INPI, 2021).

Quanto à concorrência desleal, cumpre, primeiramente, destacar, que não cabe ao INPI o julgamento dessa prática no campo da propriedade industrial, sendo esta uma atribuição do Judiciário, segundo entendimento expresso pelo INPI. Sobre esse instituto, o Manual de Marcas (INPI, 2021) ensina que:

A repressão à concorrência desleal na esfera administrativa atém-se aos fatos que poderão ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de propriedade industrial, tais como práticas adversas às regras éticas de competição mediante registro de marcas que induzam a um desvio fraudulento de clientela (INPI, 2021).

Além das questões anteriormente mencionadas, cabe ao INPI o registro de programas de computador e de topografias de circuitos integrados. O registro dos programas de computador não é obrigatório, mas permite ao seu titular a comprovação da propriedade, especialmente nos casos de litígios judiciais. A proteção a esse registro é conferida pela Lei de Direitos Autorais¹³ e pela Lei de Software¹⁴.

¹² Art. 176 da LPI: “Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem”.

¹³ Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

¹⁴ Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.

Já o registro de topografias de circuitos integrados pelo INPI está previsto na Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, que define tal ativo em seu artigo 26, inciso II, da seguinte forma:

[...] topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura (BRASIL, 2007).

Os circuitos integrados, por sua vez, são circuitos eletrônicos constituídos da miniatura de componentes, tais como capacitores, transistores e diodos, incorporados a lâminas de silício denominadas *chips*¹⁵. O registro de topografias de circuitos integrados no INPI também não é obrigatório, mas seu titular goza das mesmas vantagens de que logra o titular de um registro de programa de computador.

Este trabalho ocupa-se, porém, da oposição aos pedidos de registro de marcas, sendo, dessa forma, necessário estabelecer as definições relativas especificamente a este direito de propriedade industrial. Dessa forma, os tópicos seguintes tratarão dessa temática, estendendo-se, posteriormente, ao objeto do estudo, qual seja a oposição aos pedidos de registro de marcas.

1.2 CONCEITO DE MARCA

As marcas constituem um dos mais relevantes ativos de propriedade industrial de que podem se valer pessoas físicas e jurídicas na defesa de seus interesses comerciais, além de contribuir de forma relevante para a tomada de decisão pelos consumidores. Na visão de Economides (1988), a existência e a proteção das marcas são importantes por dois motivos principais:

The primary reasons for the existence and protection of trademarks are that (1) they facilitate and enhance consumer decisions and (2) they create incentives for firms to

¹⁵ Extraído de “New Teck – Circuitos Integrados”, disponível em <<https://www.newteck-ci.com.br/circuitos-integrados.php>>. Acesso em 8/10/2020.

produce products of desirable qualities even when there are not observable before purchase (ECONOMIDES, 1988, p. 526)¹⁶.

As estatísticas de pedidos protocolizados no INPI no ano de 2019¹⁷ demonstram a prevalência dos depósitos de marcas sobre os demais ativos, na medida em que foram contabilizados 245.154 depósitos de pedidos de marcas no ano em questão contra 28.318 depósitos de patentes, 6.433 de desenhos industriais, 3.049 de programas de computador, 16 de indicações geográficas e apenas três de topografias de circuito integrado.

Nessa esteira, Barbosa (2003, p. 6) defende que as marcas constituem o ativo de propriedade industrial que assume maior relevância entre o empresariado, de modo que, baseado em pesquisa realizada pela *United States International Trade Commission* (USITC), em 1988, “de todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância”.

O instituto da marca não se encontra claramente conceituado na lei brasileira, que se restringe a estabelecer o que pode ser registrado como tal¹⁸. Mesmo a doutrina¹⁹ não tem pacificado esse conceito, mas parece seguir uma direção comum, conferindo à marca a tarefa de distinguir os produtos ou serviços de seu detentor daqueles ofertados por seus concorrentes.

A partir da lei e da doutrina²⁰ brasileiras, pode-se entender a marca como o sinal capaz de ser visualmente percebido pelos indivíduos, cuja função primária é a de distinguir produtos ou serviços de um titular dentro de um segmento de mercado específico. Essa é, sem dúvida, a razão maior pela qual uma marca deve ser devidamente protegida daquelas de seus concorrentes, findando com a facilitação ao público de não adquirir um produto ou serviço pensando ser outro.

De acordo com Otero Lastres (1981), a definição de marca deve se basear nos cinco pressupostos assinalados no trecho abaixo transcrito:

¹⁶ Em tradução livre: “as razões primárias para a existência e a proteção das marcas são que (1) elas facilitam e aperfeiçoam as decisões dos consumidores e (2) elas criam incentivos para que as empresas produzam produtos de qualidades desejáveis, mesmo quando não observáveis antes da aquisição”.

¹⁷ Dados extraídos do Relatório de Atividades 2019, do INPI.

¹⁸ De acordo com o art. 122 da LPI, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996).

¹⁹ A exemplo do que apregoam Schechter (1927), Otero Lastres (1981) e Ramello (2006).

²⁰ Como se observa nas obras de Barbosa (2006), Cerqueira (2010), Silveira (2011) e Moro (2012).

[...] concebir la marca como bien inmaterial; referirse al requisito fundamental de la marca, esto es, la aptitud diferenciadora; determinar los objetos o prestaciones que pueden ser diferenciados por la marca; acoger la conocida regla de la especialidade, y, finalmente, aludir al ámbito donde opera la marca (OTERO LASTRES, 1981, p. 16-17)²¹.

Uma marca, como enfatiza Cerqueira (2010), equivale ao sinal distintivo que, facultativamente, é associado aos produtos e serviços em geral para identificá-los e distingui-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa. Barbosa (2017) afiança que a marca assinala a origem de produtos ou serviços, diferenciando-os dos concorrentes e diminuindo o esforço de busca pelo consumidor.

Nas palavras de Olavo (2005, p. 73), a “marca é o sinal que serve para diferenciar a origem empresarial do produto ou serviço proposto ao consumidor, e por isso se integra nos sinais distintivos do comércio”. Retornando a Otero Lastres (1981, p. 17), este define marca como “todo signo o medio que diferencie o sirva para diferenciar en el mercado unos productos o servicios de los productos o servicios idénticos o similares”²².

Segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), “qualquer sinal capaz de distinguir bens ou serviços pode ser usado como marca, sejam palavras, nomes, letras, numerais, desenhos, imagens, formas, cores, rótulos ou qualquer combinação destes” (OMPI, 2019). Há países que admitem o registro de sinais gustativos, táteis sonoros ou olfativos, mas, no Brasil, apenas os sinais distintivos que possam ser percebidos visualmente são passíveis de registro, de acordo com os ditames da LPI.

A Constituição Federal, também, no inciso XXIX de seu artigo 5º, enumera a proteção ao direito marcário como parte dos direitos e garantias fundamentais aos indivíduos, assinalando que:

A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (BRASIL, 1988).

O registro de marcas é um dos principais instrumentos de que pode lançar mão uma pessoa, física ou jurídica, para assegurar a proteção legal de seu direito

²¹ Em tradução livre: “[...] conceber a marca como bem imaterial; referir-se ao requisito fundamental da marca, isto é, sua habilidade distintiva; determinar os objetos ou serviços que podem ser diferenciados pela marca; acolher a conhecida regra da especialidade, e, finalmente, referir-se ao âmbito de atuação da marca”.

²² Em tradução livre: “todo signo ou meio que diferencie ou sirva para diferenciar no mercado determinados produtos ou serviços de produtos ou serviços idênticos ou similares”.

frente à concorrência. A LPI trata especificamente sobre as marcas em seu Título III e suas subdivisões.

Sobre a relevância da proteção das marcas pelo registro, destaca Provedel (2005) que, quando tal proteção está ausente, a capacidade de comunicação da marca com o consumidor é prejudicada e se elimina o desenvolvimento de quaisquer incentivos para o investimento na própria marca em si e na qualidade dos produtos ofertados ao consumidor.

Segundo Moro (2012), sob o aspecto jurídico, verifica-se uma relevante proteção da LPI à ótica do titular do direito de propriedade industrial, de modo que a proteção ao consumidor seria promovida pela legislação específica sobre o tema. Isso pode ser observado, por exemplo, na Seção II do Capítulo IV da LPI, que trata da proteção conferida pelo registro apenas quanto aos direitos e deveres atribuídos ao titular da marca, nada mencionando acerca dos consumidores. Entretanto, não se pode deixar de considerar que, na prática, a marca facilita as escolhas dos consumidores, reduzindo seus esforços de busca baseados na memória ou em sua experiência anterior de consumo.

Nesse sentido, Ascensão (2002) defende a existência de um interesse público na proteção da marca, ao arguir que:

A marca tem na sua base um interesse público: o de dar informação ao público em geral, permitindo-lhe distinguir uns produtos ou serviços de outros e evitando que seja induzido em erro. O interesse privado dos titulares só surge protegido num segundo plano, enquanto serve aquela finalidade de interesse geral (ASCENSÃO, 2002, p. 135).

Nessa esteira, Gama (2011) leciona que a marca confere benefícios não somente ao seu titular, como também aos consumidores dos produtos ou serviços aos quais estiver aposta e ao público em geral:

A marca atende a várias finalidades, servindo para o seu titular como meio eficaz para a constituição de uma clientela; para o consumidor, representa a orientação para a aquisição de determinado bem, tendo em vista aspectos relacionados à procedência do bem, além de pontos importantes a respeito das condições de qualidade e desempenho do bem; e, finalmente, serve como agente identificador do produto ou serviço de preferência do público em geral (GAMA, 2011, p. 30).

Uma marca, para ser assim reconhecida, deve se referir apenas a determinados produtos ou serviços, configurando-se o chamado princípio da especialidade. Tal princípio, segundo Barbosa (2006, p. 8), estabelece que “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que

designa”. Assim, a concessão do registro de uma marca não confere ao titular a propriedade absoluta sobre aquele sinal em todo e qualquer segmento de mercado, mas apenas para aquele especificamente assinalado quando do depósito do pedido no órgão competente.

A observância ao princípio da especialidade é essencial no reconhecimento da titularidade sobre uma marca, uma vez que, concedido o registro, este se aplica tão somente aos produtos ou serviços aos quais se referiu e não indiscriminadamente a qualquer ramo de atividade. Assegura Ascensão (2002, p. 48), nesse sentido, que “há um exclusivo, mas não há propriedade. Fora da zona de exclusivo o uso continua a ser livre”.

Relevante exceção ao princípio da especialidade é a chamada marca de alto renome, cuja proteção é extrapolada a todo e qualquer produto ou serviço. De acordo com a Resolução INPI nº 107/2013²³:

Considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença (INPI, 2013).

Outro importante princípio a ser observado ao se registrar uma marca é o da territorialidade, o qual limita a proteção a ela conferida apenas ao território ou país no qual o registro foi concedido ou no qual o uso da marca foi reconhecido como fator de proteção.

Sobre o princípio da territorialidade, Silveira (2011) destaca que:

[...] significa que a existência e a proteção de uma marca encontra-se limitada ao território do Estado que a concedeu, ou seja, a proteção nacional e a internacional de um mesmo sinal são totalmente independentes, sendo irrelevante a coincidência de seus titulares ou não. Assim, a situação jurídica da marca no estrangeiro e o direito alienígena não afetam, pelo menos diretamente, o direito nacional ou as decisões nele calcadas (SILVEIRA, 2011, p. 115).

Esse princípio também comporta uma exceção, prevista no artigo 126 da LPI e no artigo 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP)²⁴, que se consubstancia

²³ A Resolução nº 107, de 19 de agosto de 2013, estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Cabe destacar que alguns dispositivos dessa Resolução foram alterados pela Resolução nº 172, de 7 de outubro de 2016.

²⁴ Segundo Copetti (2010), a Convenção da União de Paris (CUP) foi o primeiro acordo firmado internacionalmente sobre propriedade intelectual, cuja assinatura se deu em 1883, por apenas 14 países, entre

nas marcas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade. O mencionado dispositivo da LPI define a marca notoriamente conhecida como aquela que “goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil” (BRASIL, 1996).

Já o texto da CUP (1967), em complemento, estabelece que os países membros devem denegar o registro de marcas notoriamente conhecidas, nos seguintes termos:

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta (CUP, 1967).

As regras que permeiam o universo das marcas, no Brasil e no mundo, são o resultado da evolução das legislações, da celebração de tratados internacionais e do aprimoramento da doutrina, elementos que combinados contribuíram para o cenário atual desse ramo do Direito. Para seu melhor entendimento, é importante traçar um histórico com as principais ações que culminaram no regramento em que se inserem as marcas nos dias de hoje, especialmente em âmbito nacional, que é o que se propõe no tópico a seguir.

1.3 BREVE HISTÓRICO SOBRE O INSTITUTO DAS MARCAS

De acordo com Copetti (2010), a origem das marcas com sentido semelhante ao de hoje remonta à Idade Média, tendo sido neste período que apareceram as marcas corporativas, utilizadas, de maneira obrigatória, para distinguir os produtos fabricados por grêmios ou corporações de ofício de diferentes cidades. O tratado que restabeleceu o comércio entre Espanha e França, em 1604, teria sido o primeiro

eles o Brasil. A CUP já passou por algumas revisões desde sua criação e sua versão atual conta com 173 signatários.

tratado bilateral que dispôs sobre marcas, na medida em que incluiu uma cláusula acerca das marcas de origem francesa.

Bertone e Cuevas (1990) acrescentam, sobre o uso de marcas pelas corporações na Idade Média, o que segue:

[...] este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de forma de determinar se había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y, asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables (BERTONE E CUEVAS, 1990, p.129)²⁵.

Os referidos autores destacam, ainda, que o sistema marcário contemporâneo foi construído sobre essas bases, entendendo-se os motivos que determinaram a adoção do uso de marcas na distinção de produtos e serviços como é hoje observado.

Em 1779, como relata Carvalho (2009), a França intensificou o controle sobre a qualidade dos panos e o rei Louis XVI aprovou o chamado regulamento das fábricas, que se consistiu essencialmente em um conjunto de normas sobre padrões técnicos e o uso das marcas respectivas ou “nomes particulares”.

Nesse período, para distinguir os produtos, utilizava-se um selo, uma marca local ou uma marca corporativa que, muitas vezes, era o nome da própria cidade em que eram fabricados. Ensina Copetti (2010) que se distinguiam, ainda, dentro de uma mesma cidade, os produtos considerados de melhor ou pior qualidade, de modo que, além das marcas corporativas, era utilizada a marca do fabricante do produto, cumulativamente, para tornar mais fácil a sua diferenciação.

A referida autora ensina, ainda, que, ao término da Revolução Francesa, no final do século XVIII, foram abolidas as corporações e as marcas a elas associadas, mas o sistema de marcas já havia crescido para além do regime e a falta de normas de proteção levou à contrafação generalizada dos produtos em território francês, o que motivou a edição da lei do 22 germinal ano XI, em 12 de abril de 1803, a qual pode ser considerada um esboço da lei de marcas que surgiria anos mais tarde naquele país.

²⁵ Em tradução livre: “[...] este uso tinha propósitos muito distintos: identificar o artesão, de modo a verificar se havia cumprido com as normas de sua arte ou ofício; proteger o consumidor, servindo de mecanismo de controle das mercadorias pelos oficiais das corporações; impedir a concorrência e a importação de mercadorias de origem estrangeira; e, garantir e estender as fontes dos tributos aplicáveis”.

Na visão de Oliveira (2020, p. 3), “tem-se o início do capitalismo como marco histórico para o surgimento da marca e sua proteção”, tendo sido neste momento que a marca efetivamente passou a identificar a origem de produtos e serviços, embora a existência de sinais distintivos nas sociedades remonte a período anterior.

A primeira lei geral de marcas da França e, segundo Carvalho (2009), do mundo, foi promulgada em 1857 e estabelecia que a marca de fábrica ou de comércio era, em regra, facultativa e distinguia produtos de uma fábrica ou objetos de um comércio. Esta lei, que teve especial influência na legislação moderna de marcas de todo o mundo, deixou de fora, porém, a proteção às marcas de serviço, que somente foi introduzida na legislação francesa em 1964. Já no Brasil, a proteção às marcas de serviço ocorreu um pouco depois, no ano de 1967.

A primeira tentativa de harmonização internacional de diferentes regimes jurídicos nacionais relativos à proteção da propriedade industrial se deu com a assinatura da CUP, em 1883. O texto original já passou por 7 (sete) revisões, sendo que na primeira, em Roma, não houve a ratificação dos atos por nenhum país. Seguiram, então, as revisões de Bruxelas, em 1900, Washington, em 1911, Haia, em 1925, Londres, em 1934, Lisboa, em 1958, e Estocolmo, em 1967. O Brasil, apesar de ter sido um dos signatários originais da Convenção, somente aderiu formalmente à Revisão de Estocolmo, por meio do Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, e, mesmo assim, apenas 25 anos após a revisão ter entrado em vigor. No contexto da Revisão de Estocolmo foi criada a OMPI²⁶, com o objetivo de promover a proteção à propriedade intelectual internacionalmente.

Oliveira (2020) relata, também, que a primeira lei sobre direitos a bens imateriais no Brasil, o Alvará de 28 de janeiro de 1809, e a primeira Constituição nacional, de 1824, as quais estabeleciam a proteção de invenções da indústria e de criações intelectuais, não tratavam especificamente sobre a proteção ao direito marcário. A proteção a tal direito somente foi inserida na legislação brasileira em 23 de outubro de 1875, com a edição do Decreto nº 2.682, que era baseado na lei francesa de 1857 e previu a proteção às marcas perante as juntas comerciais de cada localidade.

²⁶ A OMPI, ou, em idioma original, World Intellectual Property Organization (WIPO), é uma entidade internacional integrante da Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1967 e que tem como propósito a promoção da propriedade intelectual entre seus 193 Estados Membros, estabelecendo políticas de integração e colaboração entre estes (disponível em <<https://www.wipo.int/about-wipo/en/>>. Acesso em 15/10/2020).

O Decreto de 1875 foi editado como decorrência de um caso de reprodução indevida de um sinal concorrente. Leciona Copetti (2010) que o autor da demanda, Meuron & Cia, que utilizava a marca Rapé Areia Preta, ajuizou ação contra a empresa Moreira & Cia, fabricante de produto similar denominado Rapé Areia Parda. O Tribunal de Primeira Instância da Bahia posicionou-se no sentido de proteger o sinal utilizado pelo autor, mas o Tribunal de Segunda Instância daquele estado (Tribunal da Relação da Bahia), em um breve acórdão datado de 28 de julho de 1874, alegou que não havia como condenar o réu por falta de embasamento legal que protegesse o direito das marcas. Diante desse caso, percebeu-se a importância de se proteger legalmente o direito de marcas, o que foi materializado por intermédio do Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875.

O diploma subsequente foi o Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887, que estabelecia regras para o registro de marcas de fábrica e de comércio e conformava as regras existentes aos preceitos da CUP. O decreto, segundo Schmidt (2019), proibia o registro de marcas que reproduzissem ou imitassem total ou parcialmente marca anteriormente registrada para produto da mesma espécie que pudesse induzir em erro ou confusão o comprador.

Ainda de acordo com Schmidt (2019), posteriormente, o Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904, também seguiu a mesma orientação dos anteriores, vedando a reprodução e a imitação de marcas anteriormente registradas. Foi apenas em 1926, com uma emenda à Constituição Federal de 1891, que a proteção às marcas foi garantida constitucionalmente no Brasil. Em 1923, foi criada a Diretoria-Geral da Propriedade Industrial (DGPI), a primeira instituição dedicada à propriedade industrial, mas que foi extinta em 1931. Posteriormente, a partir do Decreto nº 22.989 de 26 de julho de 1933, criou-se o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Barbosa (2010) afirma que, após várias leis esparsas em matéria de marcas, patentes e, eventualmente, de concorrência desleal, foi apenas em 1945 que se editou o primeiro Código de Propriedade Industrial brasileiro, por intermédio do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945. Seguiram-se mais três Códigos: em 1967, consubstanciado pelo Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, sendo este o que primeiro definiu as marcas de serviço em âmbito nacional; em 1969, pelo Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969; e, em 1971, pela Lei nº 5.772, de

21 de dezembro de 1971, que foi o primeiro Código de Propriedade Industrial brasileiro votado pelo Congresso Nacional.

Em 1970, foi criado, em substituição ao DNPI, o INPI, por intermédio da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, com o *status* de autarquia federal, vinculada ao então Ministério da Indústria e do Comércio, e que tinha a finalidade precípua de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial. Em 1976, o Decreto nº 77.483, de 23 de abril, estabeleceu a estrutura básica do INPI, criando a Diretoria de Marcas, que substituiu a então existente Divisão de Marcas, com a competência de examinar pedidos de registros e respectivas prorrogações de marca.

De acordo com Valls (1997), em âmbito mundial, desde o fim da Segunda Guerra, foram iniciados esforços para alinhar o direito internacional aos direitos de propriedade intelectual, sendo a negociação do *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, em 1947, do qual o Brasil figurou como membro, uma das primeiras ações neste sentido. O GATT se constituiu de várias rodadas de negociações, sendo a última delas a Rodada Uruguai, lançada em 20 de setembro de 1986, que resultou na criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e na pactuação do Acordo TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* ou, em português, Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio), em 1994 (BASSO, 2004).

O TRIPS, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995, é um diploma internacional multilateral sobre propriedade intelectual que define parâmetros mínimos de proteção dos direitos nesta matéria, com a adequação obrigatória das legislações de todos os países membros da OMC aos seus ditames e estimula a cooperação entre eles. De acordo com Basso (2004, p. 289), esse acordo foi incluído nas negociações do GATT por duas razões fundamentais: “o interesse de completar as deficiências do sistema de proteção da propriedade intelectual da OMPI e a necessidade de vincular, definitivamente, o tema ao comércio internacional”.

Como decorrência da adesão do Brasil ao TRIPS e com o fim de adequar as normas nacionais aos parâmetros do Acordo, foi promulgada a Lei nº 9.729, em 14 de maio de 1996, a LPI, que vigora no país até os dias de hoje. A LPI trouxe diversas novidades ao regramento brasileiro sobre propriedade industrial, dentre as

quais a já mencionada proteção às marcas de serviços notoriamente conhecidas, trazidas pelo TRIPS.

Mais recentemente, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madri para o depósito e registro internacional de marcas. Esse tratado, cuja administração cabe à OMPI, foi adotado pelos países signatários em 27 de junho de 1989, mas a adesão brasileira foi formalizada apenas em 1º de outubro de 2019, com a edição do Decreto nº 10.033²⁷ pela Presidência da República. O protocolo possibilita ao titular de um pedido de marca a sua requisição e a obtenção facilitadas do registro simultaneamente em diversos países, dentre os 124 signatários, por intermédio de um formulário único e de uma gestão centralizada (INPI, 2021).

O INPI dispõe, de forma complementar à legislação, sobre diversas regulamentações e ações acerca de direitos e obrigações relativos às marcas, dentre as quais se faz relevante citar o Manual de Marcas (INPI, 2021), contendo orientações sobre os procedimentos que regem o exame e o registro de marcas e cuja primeira edição data de 2014, com a instituição do Manual pela Resolução nº 142, de 27 de novembro de 2014, sendo a última atualização efetuada no mês de janeiro de 2021.

1.4 FUNÇÕES DAS MARCAS

As marcas desempenham importantes funções no mundo jurídico e perante os consumidores. Tais funções são há tempos descritas pela doutrina, mas os diversos autores nessa matéria divergem, nos dias atuais, da aplicabilidade dos conceitos, tais como eram anteriormente apresentados.

Desde os primeiros estudos sobre marcas, apregoa-se que sua função principal é a de distinguir produtos ou serviços de diferentes titulares. Essa função das marcas, denominada “função distintiva”, prevalece, ainda hoje, segundo a doutrina, como a mais relevante. A LPI, inclusive, ao afirmar, em seu artigo 122, que

²⁷ Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica.

“são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996), reforça a distintividade como função inerente à marca.

Nesse sentido, Ascensão (2002, p. 45) afirma que a marca “é um sinal distintivo duma série. Caracteriza uma série de produtos ou serviços, e não produtos ou serviços isolados”. Com isso, o citado autor defende que uma marca induz no consumidor a ideia de que todos os produtos ou serviços nos quais ela esteja aposta têm similaridades e podem ser vislumbrados como pertencentes ao conjunto ao qual estão integrados.

Barbosa (2006, p. 8) ensina que a marca deve atender a um duplo requisito de distintividade, de modo que “considera-se diferencialmente distintivo o signo que se distingue dos demais já apropriados por terceiros ou, mais precisamente, o que pode ser apropriado pelo titular sem infringir direitos de terceiros” e “considera-se absolutamente distintivo o signo que, em relação ao nome comumente usado (em domínio comum) para o objeto designado, tenha tal autonomia que permita apropriação singular”.

Esse duplo requisito de distintividade tem o condão de chamar a atenção para o fato de que, além de a marca funcionar como elemento de diferenciação perante os concorrentes de um mesmo segmento de mercado, ela tem o dever de, paralelamente, ser distintiva em si mesma, isto é, em relação aos produtos ou serviços que se presta a designar, de modo que não remeta direta e imediatamente a estes e torne possível ao consumidor discernir o que é marca e o que é o próprio nome do objeto marcado.

Como se observa, a função distintiva da marca pode ser considerada a sua razão de ser. Moro (2012) afirma que a distintividade é um requisito de validade da marca, de modo que, se uma marca não atende a este critério, não pode ser considerada de fato uma marca, uma vez que não se presta a se diferenciar no mercado pretendido. Isso está em consonância, inclusive, com o que delineia a LPI.

Gonçalves (1999) também se manifesta sobre a essencialidade da função distintiva como requisito para que uma marca seja assim considerada, enfatizando que:

O sinal, para ser uma marca, deve ser possível (graficamente representável), ter capacidade distintiva (ser apto, por si mesmo, a individualizar uma espécie de produtos ou serviços) e ter a finalidade de distinguir a diferente origem dos produtos ou serviços (GONÇALVES, 1999, p. 63).

Essa distinção da origem dos produtos ou serviços, apontada por Gonçalves (1999), constitui outra função da marca consubstanciada pela doutrina majoritária, denominada indicação de origem. O citado autor identifica a distinção da origem da marca com a sua função distintiva, defendendo que a primeira se constitui como função fim de uma marca e a segunda atua como meio para ela.

Tal entendimento encontra divergências na doutrina, como é o caso de Ascensão (2002), que assevera a importância de se diferenciar as funções de indicação de origem e distintiva e destaca que:

Desde que se admite a *transmissão* da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado de adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma (ASCENSÃO, 2002, p. 45).

Com isso, é possível inferir que a função de indicação de origem tinha maior relevância no passado, quando o produto ou serviço era facilmente associado ao seu fabricante ou prestador, mas, nos dias de hoje, com o mercado globalizado, os conglomerados econômicos e a disseminação dos contratos de licenciamento, é uma tarefa quase impossível para o consumidor a de identificar a procedência do produto que adquire ou do serviço que contrata.

Nesse sentido, assinala Otamendi (2003) que o conceito de indicação de origem associado à marca está superado, na prática, uma vez que a maior parte do público desconhece o fabricante dos produtos que adquire, por exemplo.

Entretanto, nos casos em que o próprio fabricante do produto utiliza diretamente sua marca no mercado, não se pode afastar a importância da função de indicação de origem, não em termos jurídicos, mas como facilitadora do esforço de busca do consumidor.

Otamendi (2003) destaca, também, haver casos em que a constituição da marca contempla o nome do fabricante do produto a que se refere e, nestes casos, identificará, também, a origem desse produto, mas tal função assumirá, ainda, papel secundário.

Uma terceira função descrita pela doutrina é a de garantia de qualidade, que atribui à marca a tarefa de comunicar ao consumidor se o produto ou serviço se encontra sob os padrões de excelência por ele esperados, usualmente por meio da comparação com uma aquisição ou experiência anterior em relação a produto ou serviço de mesma marca.

Segundo Ycaza (2009), a fidelização do consumidor a uma marca está relacionada à qualidade do produto que adquire:

La lealtad de una marca se obtiene por la calidad del producto, por eso, una marca también cumple con esta función, cuando el empresario pone a disposición del consumidor un producto de alto nivel, a efectos de mantener su presencia en el mercado (YCAZA, 2009, p. 149)²⁸.

A doutrina americana considera a função de qualidade bastante relevante no contexto das marcas, conferindo a estas a capacidade de indicar a qualidade do produto ou serviço sobre o qual estão apostas. Economides (1997), por exemplo, associa a própria existência da proteção marcária à possibilidade de o consumidor adquirir um bem ao qual se reputa qualidade, assinalando, ainda, que se deve à marca a preocupação de seu titular com a qualidade, ao afirmar que:

In the absence of trademarks, consumers would often pick a good of undesirable qualities, while firms, unable to transmit to the consumers signals of unobservable high qualities of their goods, would choose to produce goods with the cheapest possible unobservable qualities (ECONOMIDES, 1997, p. 5)²⁹.

Fernandez-Nóvoa (1978) compartilha dessa opinião e assevera que a coincidência de interesses do titular da marca e do consumidor possibilitaria uma espécie de autorregulação para garantir a qualidade dos produtos ou serviços. O referido autor, nesse sentido, trata especificamente do caso de licenciamento de uma marca a terceiro, afirmando que deve ser imposta ao licenciante a tarefa de controlar a qualidade dos produtos ou serviços licenciados:

[...] la carga de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el licenciario que se impone al licenciante, constituye una medida jurídica tendente a asegurar la subsistencia de la función indicadora de la calidad en aquella hipótesis (licencia de marca) en la que esta función puede verse gravemente comprometida (FERNANDEZ-NÓVOA, 1978, p. 49)³⁰.

Há, porém, outra corrente doutrinária que refuta a função de qualidade como inerente à marca. Sobre a fala de Fernandez-Nóvoa (1978) quanto aos casos de

²⁸ Em tradução livre: “a lealdade a uma marca é obtida pela qualidade do produto; por isso, uma marca também cumpre com esta função, quando o empresário disponibiliza ao consumidor um produto de alto nível, com vistas a se manter no mercado”.

²⁹ Em tradução livre: “na ausência das marcas, os consumidores frequentemente teriam que escolher bens de qualidade indesejável, enquanto as empresas, incapazes de transmitir aos consumidores sinais de alta qualidade não observáveis aos seus produtos, optariam por produzir bens com qualidades não observáveis ao menor custo possível”.

³⁰ Em tradução livre: “a tarefa de controlar a qualidade dos produtos ou serviços distribuídos pelo licenciado que se impõe ao licenciante constitui uma medida jurídica que visa a garantir a subsistência da função indicadora de qualidade naquela hipótese (licença da marca), em que tal função pode ser gravemente comprometida”.

cessão e licença da marca, inclusive, não se vislumbra na prática, tampouco juridicamente, ao menos na realidade brasileira, a imposição para que seja estabelecido um controle de qualidade por parte do cedente ou licenciante.

Schmidt (2013), nessa esteira, leciona que, para a marca desempenhar o papel de garantia de qualidade, deveria haver previsão legal para que o seu titular fosse obrigado a imprimir a seus produtos ou serviços um padrão constante e imutável. Não há, entretanto, na atual legislação brasileira qualquer dispositivo que crie tal obrigação para o titular da marca.

Gonçalves (1999, p. 31) reforça essa questão ao afirmar que a garantia de qualidade não “[...] é juridicamente exigível. A atribuição do direito de marca não pressupõe, nem a condição de a marca distinguir produtos ou serviços do ponto de vista qualitativo, nem a condição de garantia de manutenção de uma mesma qualidade”. O referido autor assevera, ainda, que:

“Se o direito de marcas se apoiasse exclusivamente numa função de garantia de qualidade dos produtos significava, em rigor, que quem produzisse produtos da mesma qualidade pudesse adoptar a mesma marca o que significava abalar toda a estrutura típica do direito de marca enquanto direito exclusivo” (GONÇALVES, 1999, p. 29).

Na visão de Ascensão (2002), não é possível associar à marca a garantia da qualidade de produto ou serviço sob o aspecto jurídico:

A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que tenha reflexos jurídicos, só terá reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia (ASCENSÃO, 2002, p. 46).

A função de garantia de qualidade pode refletir, portanto, a expectativa do consumidor de que, ao adquirir um produto ou serviço por ele conhecido e no qual confia, manter-se-ia a impressão de boa qualidade que teve em experiências passadas. Isso, porém, não encontra amparo na esfera legal, uma vez que não se pode esperar, por exemplo, que uma grande empresa ateste formalmente nível idêntico de qualidade para cada produto produzido em larga escala e em diferentes fábricas.

A quarta e última função apontada pela doutrina é a publicitária, que imputa à marca a característica de atuar, *de per si*, como instrumento de persuasão do consumidor. Otamendi (2003) afirma sobre essa função que:

Sea que informen sobre el producto o servicio y sus características o no lo hagan, quien 'crea', o adopta, cualquier signo como marca lo hará, por lo general, teniendo en cuenta el grado de aceptación que aquella tendrá como signo en el público. Ello, por la función publicitaria que esa marca tiene (OTAMENDI, 2003, p. 10)³¹.

Silva (2009) reforça, também, a importância de se associar publicidade à marca, ao assegurar que:

É através do marketing que reveste a marca que o empresário entra no jogo concorrencial, instalando-se no mercado, de forma a incrementar e perpetuar a sua actividade; é na exploração da marca que se alicerça a sua actuação, não apenas do que concerne à apresentação dos seus produtos (ou serviços), bem como na promoção dos produtos e serviços em si mesmo considerados, como pelo recurso a todas as novas técnicas publicitárias profícuas à conquista e expansão de uma quota de mercado (SILVA, 2009, p. 94).

Entretanto, como foi dito em relação à função de garantia de qualidade, essa não é, também, uma função da marca capaz de ser garantida juridicamente. Ela, porém, se reflete na escolha prática do consumidor, ficando a cargo do seu titular decidir sobre conferir ou não tal função à sua marca, a depender de seus interesses comerciais.

Ascensão (2002, p. 46) reforça essa condição ao afirmar que a marca não é concedida com o intuito de desempenhar a função publicitária, mas “se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico”.

Há, ainda, autores que defendem a importância da função publicitária no que tange às marcas de alto renome. Silva (2009, p. 105), por exemplo, assevera que “a recusa em admitir a existência de uma função publicitária juridicamente protegida no Direito das Marcas, torna-se mais complexa, após o advento e consagração legal da noção de marca célebre”, a qual corresponde à marca de alto renome no ordenamento brasileiro.

O referido autor pontua, ainda, que:

Fundamentalmente, o conteúdo da protecção alargada da marca de grande prestígio visa, no que concerne ao titular, proteger a sua dimensão publicitária ou sugestiva contra o perigo de diluição e, cumulativamente, o reconhecimento de que o titular da marca tem o legítimo interesse em ficar com o monopólio da exploração comercial do signo, beneficiando exclusivamente das suas prerrogativas (SILVA, 2009, p. 110).

³¹ Em tradução livre: “a despeito de informar ou não sobre o produto ou serviço e suas características, quem cria ou adota qualquer sinal como marca o fará, em geral, considerando o grau de aceitação que ela terá perante o público. Isso se deve à função publicitária atribuída a essa marca”.

As funções das marcas servem, portanto, para o melhor entendimento de seu papel no mercado, na percepção que gera ao consumidor quando da aquisição do produto ou da contratação do serviço e, ainda que em menor grau, na concepção como instrumento de propriedade conferido ao seu titular em âmbito jurídico.

No que tange ao tema do presente trabalho, qual seja a aplicação do inciso XIX do artigo 124 da LPI no âmbito das oposições, deve-se observar especialmente a importância da função distintiva da marca diante das demais. Especificamente quanto à oposição, tal função tem fundamental valor em relação ao cotejo do sinal sob exame com as marcas para as quais se alega conflito, de modo que, no caso de não ser observado o exercício da função distintiva do sinal em análise perante os demais, a oposição será procedente e, do contrário, isto é, verificando-se que o sinal sob exame exerce tal função, a colidência alegada pelo oponente não será reconhecida.

1.5 CLASSIFICAÇÕES DAS MARCAS

1.5.1 Quanto à apresentação

Quanto à apresentação, as marcas podem ser classificadas em nominativa, figurativa, mista e tridimensional. As marcas nominativas são unicamente constituídas de palavras escritas com as letras do alfabeto romano e/ou algarismos, sem estarem combinadas com quaisquer figuras ou símbolos ou, ainda, sem estarem revestidas de qualquer estilização. De acordo com Olavo (2005, p. 72), “são aquelas que integram um sinal ou um conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema”.

As marcas figurativas, por sua vez, não têm elementos nominativos em sua composição e, segundo o Manual de Marcas (INPI, 2021), são:

[...] o sinal constituído por: desenho, imagem, figura 'e/ou símbolo; qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo; palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe etc.; ideogramas, tais como o japonês e o chinês (INPI, 2021).

Já as marcas mistas são aquelas que combinam as características das marcas nominativas e das figurativas. Olavo (2005, p. 72) ensina sobre os últimos dois tipos que “marcas figurativas são aquelas em que se usa uma dada figura ou emblema, encontrando-se fundamentalmente em jogo um grafismo”, enquanto as marcas mistas “integram simultaneamente elementos nominativos e elementos figurativos”.

A marca tridimensional, por fim, de acordo com o Manual de Marcas do INPI (2021), constitui “toda forma plástica de objeto que não seja necessária nem comumente utilizada em seu segmento de mercado, nem esteja essencialmente atrelada a uma função técnica” (INPI, 2021). O referido Manual aduz, ainda, que “o sinal tridimensional só será passível de registro quando constituído pela forma particular não funcional e não habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do serviço a que se destine” (INPI, 2021).

1.5.2 Quanto à natureza

As marcas podem ser, também, classificadas, quanto à natureza, em marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva.

Nos termos do Manual de Marcas (INPI, 2021), a marca de produto ou serviço é “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa”. Em outras palavras, cabe às marcas a função de diferenciar, em um determinado segmento de mercado, o produto ou serviço de um titular em relação àqueles pertencentes a seus concorrentes. Essa lógica se aplica apenas a produtos ou serviços que, na visão do consumidor ou usuário, encontrem de alguma forma uma associação entre si.

Copetti (2010) apresenta outra relevante informação sobre as marcas de produto ou serviço, quando relata que as marcas de serviço foram expressamente definidas na legislação brasileira somente no ano de 1967, com a edição do

Decreto-Lei nº 254, de modo que, anteriormente, a lei mencionava apenas as chamadas marcas de indústria e de comércio³².

As marcas coletivas, por sua vez, visam a assinalar produtos ou serviços pertencentes a membros de uma determinada coletividade, sendo sua titularidade atribuída a esta (e não a cada membro individualmente), que será a responsável por impor as condições de utilização da marca por cada integrante da coletividade.

Sobre as marcas coletivas, Barbosa (2006) ensina que são:

[...] usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. A origem designada pela marca é coletiva, vale dizer, o empresário titular da atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma cooperativa (BARBOSA, 2006, p. 283).

Já as marcas de certificação têm como objetivo atestar, por meio de sua aposição ou vinculação ao produto ou serviço que identificam, que foram atendidos os requisitos técnicos ou outros estipulados por seu titular, sendo estes necessários para a ela fazerem jus, de acordo com os critérios estabelecidos pelo seu titular.

Nas palavras de Otamendi (2003), as marcas de certificação se aplicam apenas aos produtos que tenham sido submetidos a um controle de qualidade:

La marca de certificación es el signo que puede aplicarse sólo a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde luego, este control será impuesto por el titular de la marca que permitirá que sea usada por todos aquellos que respeten las normas por él impuestas (OTAMENDI, 2003, p. 20)³³.

1.5.3 Quanto à distintividade

Outra classificação bastante comum aplicada às marcas é a que diz respeito ao seu grau de distintividade, de modo que podem ser estas consideradas distintivas ou não distintivas. Segundo o Manual de Marcas (INPI, 2021), os sinais distintivos podem ser divididos em fantasiosos, arbitrários ou evocativos. Já os sinais não

³² De acordo com o parágrafo único do artigo 89 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, considera-se “marca de indústria aquela que fôr usada pelo fabricante, industrial, agricultor ou artífice, para assinalar os seus produtos e marca de comércio, aquela que usa o comerciante para assinalar as mercadorias do seu negócio, fabricadas ou produzidas por outrem” (BRASIL, 1945).

³³ Em tradução livre: “a marca de certificação é o sinal que somente pode ser aplicado aos produtos que tenham sido submetidos a determinado controle de qualidade. É certo que esse controle será determinado pelo titular da marca, que permitirá seu uso por todos aqueles que respeitem as normas por ele impostas”.

distintivos podem ser de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo.

Como mencionado em tópico anterior, a função distintiva é a mais relevante atribuída a um sinal para que seja capaz de ser considerado uma marca. As marcas fantasiosas são aquelas com maior grau de distintividade, na medida em que essas inserem no universo marcário termos ou figuras completamente novos, sem significação para o público. Nas palavras de Schmidt (2003, p. 102), “a marca de fantasia é composta por palavras, figuras e formas sem qualquer correlação com os produtos ou serviços aos quais se aplicam”.

Os sinais arbitrários, por sua vez, são aqueles que possuem significado conhecido, mas, quando utilizados como marca, não têm qualquer relação, direta ou indireta, com o produto ou serviço que pretendem assinalar. Nessa esteira, Barbosa (2006, p. 69) ensina que “as marcas arbitrárias importam em deslocamento de um signo existente a outro campo semântico”.

Os sinais evocativos, também denominados sugestivos, possuem significado próprio no vernáculo, mas têm relação indireta com o produto ou serviço objeto do registro. Garcia (2011, p. 250) afirma que tais sinais “sugerem o produto/serviço ou alguma qualidade dele, mas não o descrevem de forma óbvia e direta e, por isso, também são capazes de distingui-lo”. Economides (1997, p. 3) leciona que a relação dessas marcas com o produto ou serviço requer esforço mental do consumidor ou “for suggestive trademarks the implied meaning is not immediate but requires mental effort by the consumer”³⁴.

Dada a relação, ainda que indireta, com o produto ou serviço, o grau de distintividade dessas marcas é menor. De acordo com Schmidt (2013):

A proteção da marca evocativa é estreita, pois recai apenas sobre a combinação original dada aos elementos comuns que a forma, sem conferir direito exclusivo sobre eles, em si considerados. [...] A opção por uma marca evocativa faz com que seu titular tenha de aceitar a convivência com outras marcas evocativas, compostas a partir das mesmas partículas genéricas ou descritivas (SCHMIDT, L, 2013, p. 109).

Os sinais não distintivos, por outro lado, são aqueles que não atendem ao requisito legal estabelecido no artigo 122 da LPI, não preenchendo, portanto, os critérios para serem registrados como marca.

³⁴ Em tradução livre: “no caso das marcas sugestivas, o significado implícito não é imediato, mas requer um esforço mental do consumidor”.

Os sinais de caráter genérico, como o nome sugere, indicam o gênero ou categoria em que se inclui o produto ou serviço. Já os sinais de caráter necessário indicam explicitamente o produto ou serviço pretendido. Os sinais de caráter comum, por sua vez, são aqueles correntemente utilizados, no mesmo campo semântico ou na prática de mercado, para identificar o produto ou serviço. Os sinais de caráter vulgar designam informalmente o produto ou serviço, utilizando-se de linguagem popular, não dicionarizada. Por fim, os sinais de caráter simplesmente descritivo indicam qualidade ou finalidade do produto ou serviço assinalado.

1.6 SISTEMAS DE REGISTRO DE MARCAS

Um sinal, para ser reconhecido como marca em determinado país, deve observar o sistema de registro adotado por cada um, seja por meio da concessão do registro por órgão oficial ou pela simples comprovação do seu uso contumaz no mercado. Ao sistema que demanda o registro formal para o reconhecimento de marca a doutrina dá o nome de atributivo e aquele cujo reconhecimento decorre do uso da marca denomina-se declarativo. Há, ainda, a possibilidade de adoção do sistema misto, que congrega características dos sistemas atributivo e declarativo (MORO, 2003).

No sistema atributivo de direito, que é o oficialmente adotado no Brasil, a propriedade sobre a marca nasce com o seu registro no órgão governamental ao qual se confere tal atribuição (no caso brasileiro, trata-se do INPI). Nas palavras de Assafim (2014):

O sistema atributivo é constituído sobre o princípio da inscrição registral anterior [...] o nascimento do direito sobre a marca nasce com a inscrição registral do sinal no âmbito da autoridade competente, independentemente se este sinal foi usado anteriormente ao registro pelo titular no mercado cuja proteção se reivindica (ASSAFIM, 2014, p. 205).

Medrano (2006), por sua vez, esclarece que:

El sistema atributivo determina que la propiedad de una marca será asignada a quien primero la deposite en el Registro de la Propiedad Industrial del Estado en cuestión. El depósito en el Registro confiere al titular el derecho de exclusiva (*ius prohibendi*), lo que lo faculta para oponerse al ingreso de nuevos signos iguales o similares al registro y cohibir el uso de signos similares en el mercado por parte de

terceros. El derecho nace con la inscripción, independientemente de que su titular haya usado dicho signo en el mercado con anterioridad (MEDRANO, 2006, p. 2)³⁵.

Nessa esteira, Cerqueira (2010) ressalta, ainda, a relevância do registro ao lecionar que dele resultam:

[...] a) o direito exclusivo de usar a marca para os fins constantes do registro; b) o direito de usar dos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legítima em artigo de outro; c) o direito de anular o registro de marca idêntica ou semelhante obtido por terceiros para distinguir o mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a gênero do comércio ou indústria idêntico ou afim; d) o direito de dispor da marca registrada, transferindo-lhe o registro ou cedendo-lhe o uso (CERQUEIRA, 2010, p. 163).

O sistema declarativo, por outro lado, tem como característica o fato de a propriedade sobre a marca surgir a partir do seu uso efetivo, de modo que o registro será meramente homologado pelo órgão competente. Nas palavras de Otamendi (2003, p. 11), “el sistema declarativo es aquél en que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después efectúa el depósito o registro de la marca”³⁶. O mesmo autor destaca, ainda, que:

[...] el uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para servir de base para anular una marca registrada, también posterior, y también para rechazar con éxito una oposición deducida a la solicitud de su registro (OTAMENDI, 2003, p. 12)³⁷.

Oliveira Neto (2007) ressalta que o sistema declarativo vem sendo progressivamente abandonado no mundo, uma vez que é bastante difícil, na prática, comprovar o primeiro uso de um sinal para registrá-lo como marca em relação aos demais. O Brasil, inclusive, adotava esse sistema até a publicação do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, quando, ao estabelecer em artigo 78 que “será garantido o uso exclusivo da marca de industria ou de commercio ao industrial ou

³⁵ Em tradução livre: “o sistema atributivo determina que se atribui a propriedade de uma marca ao primeiro que deposita-la no Registro de Propriedade Industrial do Estado em questão. O depósito no Registro confere ao titular o direito de exclusiva (*ius prohibendi*), o que o faculta a se opor ao depósito de novos sinais iguais ou semelhantes ao registro e a coibir o uso de sinais semelhantes no mercado por terceiros. O direito nasce com a inscrição, independentemente de seu titular já haver utilizado o referido sinal no mercado anteriormente”.

³⁶ Em tradução livre: “o sistema declarativo é aquele no qual o direito exclusivo nasce com o uso e somente depois é efetuado o depósito ou registro da marca”.

³⁷ Em tradução livre: “o uso sem registro tem sido motivo suficiente para se opor com êxito ao registro de uma marca solicitada posteriormente ao mesmo, servindo de base para anular uma marca registrada, também posterior, e, ainda, para rejeitar com sucesso uma oposição decorrente do seu pedido de registro”.

commerciante que a fizer registrar de accôrdo com o presente regulamento” (BRASIL, 1923), passou a vigorar o sistema atributivo.

Em que pese o Brasil adotar o sistema atributivo, a LPI prevê uma importante exceção a ele, materializada no parágrafo primeiro do seu artigo 129. Tal dispositivo estabelece que toda pessoa que comprovar o uso no país, há pelo menos 6 (seis) meses, contados da data da prioridade unionista³⁸ ou do depósito, de “marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro” (BRASIL, 1996), o que se associa ao sistema declarativo. Tal exceção, entretanto, faz com que parte da doutrina entenda que no Brasil vigora na verdade o regime misto.

Oliveira Neto (2007), por exemplo, assevera que tal regime surgiu no país com o Código de Propriedade Industrial de 1945³⁹, tendo sido retomado com a LPI, uma vez que apenas as marcas registradas, segundo o autor, seriam objeto de direito de propriedade no sistema atributivo no âmbito desta lei.

Nessa esteira, além do parágrafo primeiro do artigo 129, anteriormente citado, seriam exceções ao sistema atributivo, também, as marcas que o requerente não poderia desconhecer em razão de seu ramo de atividade, de que trata o parágrafo XXIII do artigo 124 da LPI⁴⁰, além das marcas notoriamente conhecidas, definidas no artigo 126 da LPI.

Ressalte-se, porém, que, embora parte da doutrina divirja dessa acepção, assume-se neste trabalho que o sistema atributivo de direito é o oficialmente adotado no Brasil. O artigo 129 da LPI estabelece, nesse sentido, que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional” (BRASIL, 1996).

³⁸ A chamada prioridade unionista, ou, simplesmente, prioridade, está prevista no artigo 127 da LPI e estabelece que: “Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos” (BRASIL, 1996). A prioridade deve ser reivindicada no ato do depósito e pode ser comprovada até 4 (quatro) meses após esta data, sob o risco da perda do direito.

³⁹ Estabelecido pelo Decreto nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.

⁴⁰ Art. 124 da LPI: “Não são registráveis como marca: [...] XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia” (BRASIL, 1996).

Ademais, o Manual de Marcas (INPI, 2021) em vigor reforça explicitamente tal entendimento ao definir que “o sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro” (INPI, 2021).

1.7 O PROCESSO DE REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL

No contexto do sistema atributivo adotado no Brasil, o INPI atua como autoridade competente e se utiliza de um processo formal de registro de marcas na esfera administrativa, que tem início com o depósito do pedido pelo interessado, o qual pode ser feito eletronicamente, por intermédio de preenchimento de formulário próprio disponibilizado no sítio do Instituto na rede mundial de computadores⁴¹.

Os pedidos de registro depositados no INPI devem indicar se a marca requerida é de produto ou serviço, bem como a classe em que melhor se enquadra, segundo a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice. Esse é o sistema de classificação adotado pelo Brasil e é constituído de uma lista de 45 classes, sendo 34 referentes a produtos e 11 a serviços, agrupados segundo critérios de proximidade ou similaridade. Em regra, no Brasil, um pedido de marca pode se referir a somente uma destas classes, à exceção daqueles realizados sob o condão do Protocolo de Madri, nos quais pode ser arguida proteção para mais de uma classe⁴².

O fluxo apresentado a seguir tem como finalidade demonstrar, de maneira sucinta, as etapas do processo administrativo de registro de uma marca no INPI, desde o depósito do pedido até o seu arquivamento ou a concessão do registro, conforme o caso. Optou-se por sua subdivisão em etapas, para melhor visualização.

⁴¹ Sítio do INPI na rede mundial de computadores: www.inpi.gov.br.

⁴² O Protocolo de Madri trata do depósito de pedidos internacionais de marcas e deve seguir aos requisitos específicos previstos na Resolução/INPI/PR Nº 247/2019, de 9 de setembro de 2019.

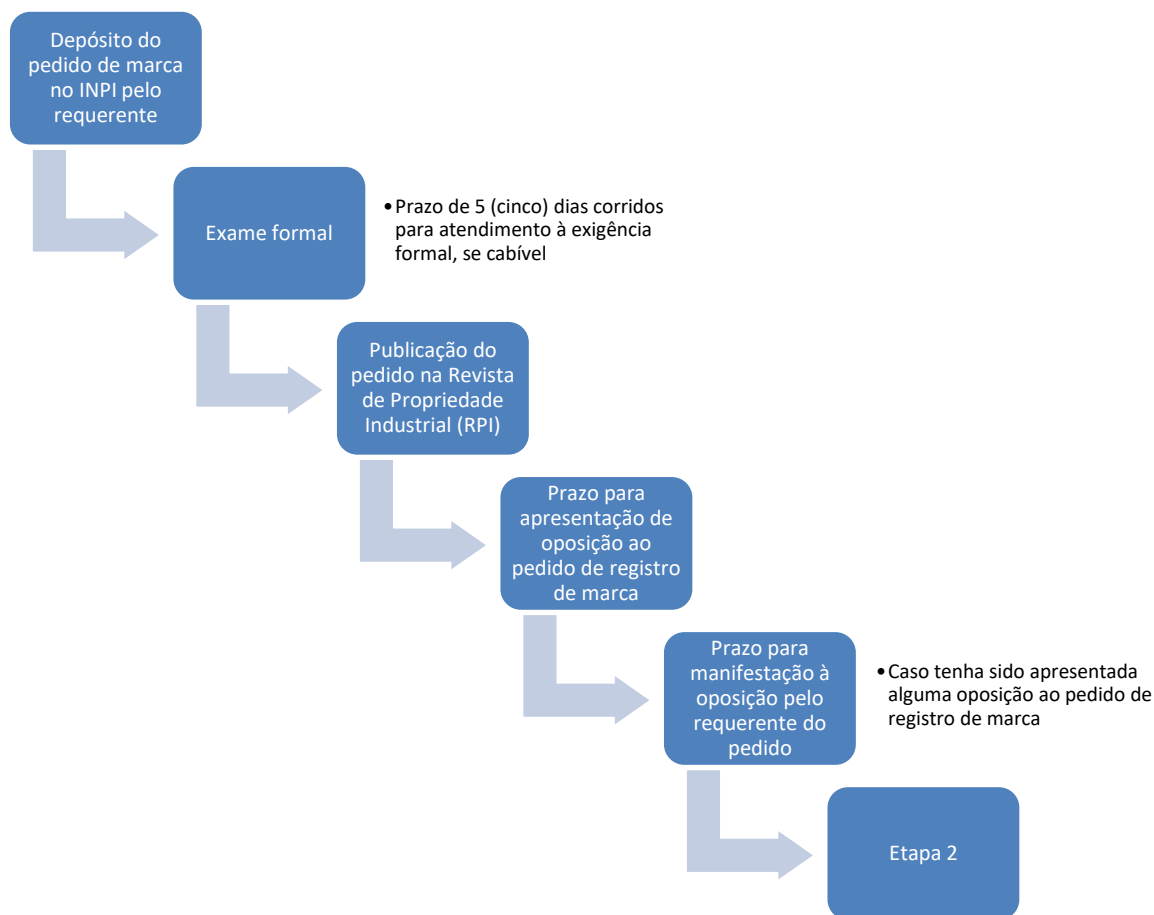


Figura 1 - Fluxograma do processo de registro de marca no INPI (Etapa 1). Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Após o depósito do pedido de registro de marca pelo requerente, segue-se a etapa de exame formal. O exame formal é a etapa na qual se verificam as formalidades necessárias à continuidade do processo, tais como a existência de inconformidades dos dados informados pelo depositante do pedido ou de documentos porventura anexados.

No exame formal são verificados os dados do procurador designado pelo requerente, se for este o caso, os dados do próprio requerente, possíveis inconsistências na especificação de produtos ou serviços, bem como quaisquer irregularidades no conteúdo do pedido, que possam, de alguma maneira, prejudicar a clareza das informações a serem alimentadas na base de dados do INPI e publicadas para o conhecimento de terceiros.

Informa o Manual de Marcas (INPI, 2021) acerca do exame formal:

O principal objetivo desta etapa é garantir que o pedido seja publicado corretamente na RPI, contribuindo para que o usuário tenha sua marca cadastrada na base de marcas conforme o solicitado e para que terceiros possam obter as informações

claras e corretas acerca de todos os processos depositados, para, se assim desejarem, protocolar uma oposição (INPI, 2021).

Se o servidor responsável pelo exame formal verificar a existência de alguma irregularidade sanável no pedido de registro de marca, será formulada exigência formal ao requerente, que deverá atendê-la em até 5 (cinco) dias corridos da publicação da referida exigência na RPI, que é o meio de comunicação oficial de todos os atos externos sobre propriedade industrial emanados do INPI. No caso de não atendimento a essa exigência no prazo estipulado, o pedido será considerado inexistente.

Caso o pedido de registro de marca esteja em conformidade, ou, se inicialmente não estiver, depois de atendidas às condições da exigência formal, proceder-se-á à sua publicação na RPI, para que seja possível que terceiros tomem conhecimento da marca que se pretende registrar e, eventualmente, possam se opor ao seu registro.

No prazo de 60 dias contados da publicação do pedido na RPI, abre-se a terceiros a possibilidade de apresentarem oposição ao registro da marca. A oposição está prevista nos artigos 158⁴³ e 159⁴⁴ da LPI e constitui o primeiro instrumento legal oferecido a terceiros na esfera administrativa para que se oponham ao registro de outra marca considerada colidente com a sua ou que considerem infringir dispositivos legais.

A apresentação da oposição não é etapa obrigatória do processo de registro de marca e, quando interposta, permite ao depositante do pedido da marca impugnada apresentar suas contrarrazões por intermédio de manifestação, que pode ser juntada aos autos do processo no prazo de 60 dias contados da notificação da oposição por meio da RPI.

O pedido de registro, com ou sem oposição, segue, então, para o exame de mérito, também denominado exame substantivo ou de primeira instância

⁴³ Artigo 158 da LPI: “Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei” (BRASIL, 1996).

⁴⁴ Artigo 159 da LPI: “Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. § 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame” (BRASIL, 1996).

administrativa, no qual se verifica se o sinal pleiteado viola ou não direitos de terceiros ou se infringe algum dispositivo previsto em lei, seja em função da sua própria constituição, como também em função de requisitos de liceidade⁴⁵, veracidade⁴⁶ e disponibilidade⁴⁷.

Do exame de mérito cabem três conclusões: o sobrestamento do pedido, seu deferimento ou o seu indeferimento. Deve-se registrar, entretanto, que, antes de o examinador proferir uma das decisões citadas, poderá formular exigência de mérito, caso verifique alguma irregularidade passível de saneamento pelo requerente, que terá prazo de 60 dias corridos para o seu cumprimento.

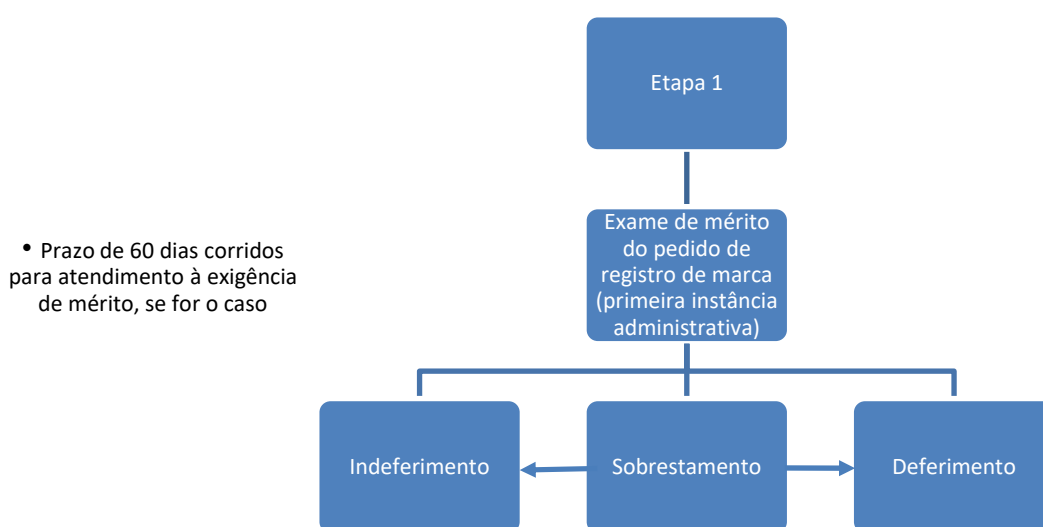


Figura 2 - Fluxograma do processo de registro de marca no INPI (Etapa 2). Fonte: elaborado pela pesquisadora.

O sobrestamento do pedido de registro de marca ocorrerá caso o examinador verifique haver alguma anterioridade ainda pendente de despacho conclusivo ou, nas palavras do Manual de Marcas (INPI, 2021), é o despacho “pelo qual, antes do pronunciamento quanto ao mérito do pedido de registro, decide-se postergar seu exame até que se conclua o trâmite de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo” (INPI, 2021).

⁴⁵ É requisito de liceidade da marca a sua não interdição legal por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes (INPI, 2021).

⁴⁶ O princípio da veracidade da marca veda o registro de sinal enganoso quanto à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços assinalados (INPI, 2021).

⁴⁷ A disponibilidade diz respeito à capacidade de o sinal poder ser apropriado como marca, seja pela constatação de que não existe registro anterior no segmento mercadológico em questão, bem como por não se verificar a infringência a qualquer direito prévio de terceiro, como é o caso dos direitos autorais ou de personalidade (INPI, 2021).

Ressalte-se que o sobrestamento tem natureza preliminar e, após a conclusão da análise da anterioridade que motivou tal decisão, o examinador deverá se manifestar pelo deferimento ou indeferimento do sinal sob exame.

No deferimento do pedido de registro de marca, o examinador constata que não houve violação a nenhum dispositivo legal, tendo sido atendidos os requisitos de registrabilidade da marca. Sendo o pedido deferido, o depositante tem 60 dias de prazo ordinário para recolher as taxas referentes à concessão e proteção ao primeiro decênio de vigência da marca, além de 30 dias de prazo extraordinário com retribuição adicional. Se as taxas forem devidamente recolhidas, é publicada a concessão do registro da marca e emitido o certificado de registro⁴⁸ da mesma. Caso não haja o recolhimento da taxa, o pedido será arquivado.

Da concessão do registro, cabe a instauração de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), no prazo de 180 dias, seja de ofício ou por terceiros com legítimo interesse, que tenham como objetivo contestar o registro da marca.

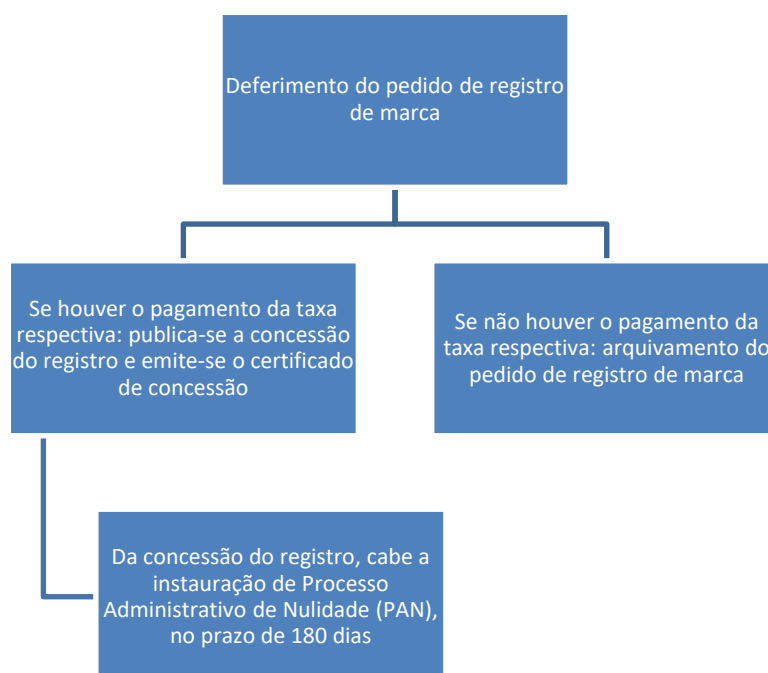


Figura 3 - Fluxograma do processo de registro de marca no INPI – Deferimento do pedido de registro.
 Fonte: elaborado pela pesquisadora.

⁴⁸ De acordo com o Manual de Marcas do INPI (2021), o certificado é um documento expedido exclusivamente em formato digital, que comprova a concessão do registro de marca, emitido após o pagamento da retribuição correspondente. Dele constarão a marca, o número e data do registro, o nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços por ele assinalados, as características do registro e as prioridades estrangeiras, se houver (INPI, 2021).

A concessão do registro garante ao requerente a proteção da marca pelo prazo de 10 anos, contados da publicação da concessão na RPI. O registro de marca pode, porém, ser prorrogado por sucessivos períodos de 10 anos, sem limitações, por interesse do seu titular. Importa ressaltar que, da prorrogação do registro de marca, não cabe a interposição de oposição ou de PAN, uma vez que se refere a direito já reconhecido ao seu titular.

No indeferimento do pedido de registro de marca, o examinador denega a concessão do registro por ter verificado a ocorrência de alguma proibição disposta em lei. Se o pedido for indeferido em primeira instância administrativa, abre-se prazo de 60 dias para a interposição de recurso administrativo, por meio do qual o titular do pedido indeferido deve apresentar argumentos contrários a essa decisão.

Caso seja dado provimento ao recurso, a segunda instância de exame reformará o indeferimento do pedido de registro e este é, então, deferido. Não havendo recurso ou não sendo este acolhido, será mantida a decisão de indeferimento, sendo o pedido de registro de marca arquivado. Registre-se que tanto o PAN quanto o recurso devem ser decididos pelo Presidente do INPI, na condição de última instância administrativa.

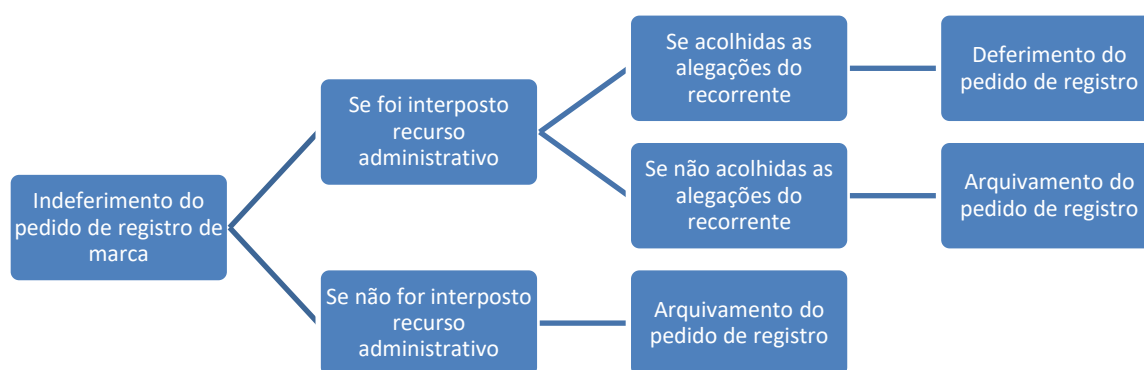


Figura 4 - Fluxograma do processo de registro de marca no INPI – Indeferimento do pedido de registro.
 Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Uma vez concedido o registro, é dever do titular utilizar sua marca tal como foi deferida e concedida e especificamente em relação aos produtos ou serviços que foram a ela vinculados no depósito. Caso não seja observado tal requisito, poderá ser declarada a caducidade do registro, a qual, de acordo com o que dispõe o artigo 143 da LPI, decorrerá das seguintes situações:

Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou, II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro (BRASIL, 1996).

Além da caducidade, o artigo 142 da LPI prevê outras formas de extinção de um registro de marca, quais sejam: o término do período de dez anos de vigência, sem que haja prorrogação; a renúncia total ou parcial do titular da marca, em relação aos produtos ou serviços reivindicados no depósito; e, a inobservância ao artigo 217⁴⁹ da LPI, na medida em que a extinção poderá ocorrer no caso de o titular da marca não possuir domicílio no Brasil e não manter procurador legalmente constituído em território nacional para realizar sua representação (BRASIL, 1996).

Além da responsabilidade sobre o registro das marcas, cabe ao INPI receber pedidos de averbação e registro de contratos relativos ao licenciamento ou cessão de direitos sobre marcas e de outros ativos de propriedade industrial. No caso particular da cessão de marcas, para ser viável, é necessário que compreenda todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos⁵⁰. Quanto ao licenciamento, o controle efetivo sobre a marca permanece sob a tutela de seu titular original, concedendo-se ao licenciado a possibilidade de utilização da marca comercialmente.⁵¹

O capítulo que aqui se encerra buscou trazer uma visão geral acerca do instituto das marcas, desde a sua categorização como ativo de propriedade industrial, passando pela contextualização histórica do seu surgimento e

⁴⁹ Art. 217 da LPI: "A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações" (BRASIL, 1996).

⁵⁰ Em conformidade com o que assinala a Seção II do Capítulo V da LPI.

⁵¹ Em conformidade com o que assinala o artigo IV do Capítulo V da LPI.

desenvolvimento, até a explanação de questões teóricas relevantes ao seu entendimento, como as classificações e funções que lhes são inerentes. Ademais, buscou-se demonstrar o fluxo dos processos de registro de marcas no âmbito do INPI, de modo que, somado às considerações iniciais, seja possível a melhor compreensão da oposição aos pedidos de registro de marcas, sobre a qual se baseia o presente trabalho e de que tratará o capítulo a seguir.

2 A OPOSIÇÃO AO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA

2.1 DEFINIÇÕES

A oposição ao registro de uma marca é um instrumento disponibilizado a quaisquer interessados em impugnar, na via administrativa, um pedido de registro, visando a concessão do direito de uso exclusivo ao depositante do sinal em disputa. Sua apresentação é facultativa e integra uma das etapas iniciais do processo, anterior ao exame em primeira instância administrativa. É importante observar a possibilidade de que mais de um interessado apresente oposição a um mesmo pedido de marca e que o número de oponentes a um registro não encontra qualquer limitação legal.

A oposição ao registro de uma marca foi inicialmente prevista pela legislação brasileira por meio do Decreto nº 16.624, de 19 de dezembro de 1923, o qual, no parágrafo único de seu artigo 91, dispunha que: “da data da publicação começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. Durante 60 dias poderão apresentar suas oposições à Directoria Geral da Propriedade Industrial aquelles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido” (BRASIL, 1923). Sobre essa previsão, Cerqueira (2010) pontua que gerou o temor de que o andamento dos processos se tornasse mais demorado, bem como que pudesse ensejar abusos.

O diploma legal seguinte ao Decreto de 1923 foi o Código de Propriedade Industrial de 1945, publicado sob a forma do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945. Esse Código também previu a possibilidade de se interpor oposição ao pedido de registro de uma marca, ao estabelecer, no *caput* do artigo 131, que “a partir da data da publicação prescrita no artigo precedente, correrá o prazo de sessenta dias, dentro do qual poderão apresentar oposição aqueles que se julgarem prejudicados com o pedido de registro” (BRASIL, 1945). Previu-se, ainda, no § 3º do referido artigo que:

Decorrido o prazo estabelecido, se o pedido estiver em ordem, será submetido às buscas de anterioridades, tendo-se em vista não só as oposições que lhe tenham sido apresentadas, mas ainda o que constar dos fichários, índices e mais elementos de que dispuser a repartição (BRASIL, 1945).

O Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, que instituiu o Código da Propriedade Industrial de 1967, enfatizou, em seu artigo 81, a relevância da oposição como meio de não se conceder uma marca suscetível de confusão com marca registrada, ao dispor que:

Oferecida oposição ao pedido de registro de marca, baseada em registros anteriores de marcas idênticas ou semelhantes, na mesma classe e para os mesmos artigos os afins passíveis de confusão com a marca registranda, ou apontados aqueles registros pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, não será concedido em nenhuma hipótese o registro da marca colidente, cujo pedido será automaticamente arquivado (BRASIL, 1967).

O Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, previu, também, a concessão de prazo de 60 dias para a apresentação de réplica à oposição:

Art. 101. Verificado pelo exame técnico preliminar que há viabilidade de registro, será publicado o clichê, para apresentação de eventuais oposições ou impugnações pelos interessados, dentro do prazo de sessenta dias. Parágrafo único. Da data da notificação da oposição ou da impugnação correrá o prazo de sessenta dias para apresentação de réplica (BRASIL, 1969).

O teor do Decreto de 1969 foi mantido pela Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que o revogou. Essa Lei instituiu o Código da Propriedade Industrial de 1971, que vigorou no Brasil até a promulgação da Lei nº 9.729, de 14 de maio de 1996, a atual LPI, a qual trata da oposição aos pedidos de registro de marca em seus artigos 158 e 159.

O objetivo maior da oposição é oferecer a terceiros um instrumento legal capaz de embargar a concessão de qualquer sinal que infrinja um direito constituído. Adicionalmente, pode proporcionar ao examinador de primeira instância administrativa subsídios não disponíveis nos meios aos quais teria acesso normalmente. Com tais subsídios, o examinador poderá, supostamente, evitar a existência de processos administrativos de nulidade ou procedimentos judiciais, que tenham o intuito de cancelar um registro concedido equivocadamente ao identificar impedimentos ao deferimento de uma marca.

Uma questão relevante a se discutir é a importância da oposição quando comparada à impugnação de uma marca já registrada, como ocorre nos processos administrativos de nulidade. No Brasil, a oposição deve ser apresentada previamente ao exame, o que contribui para que eventuais conflitos sejam saneados antes da concessão do direito. Essa foi uma inovação trazida pela LPI, em relação

ao Código de Propriedade Industrial anterior, de 1971, que previa sua apresentação em momento posterior ao da realização de um exame prévio da viabilidade do registro de uma marca⁵².

Uma vez já deferido o registro, o titular da marca pode ter a percepção de que sua expectativa foi atendida e pode se sentir apto a iniciar investimentos na promoção de seu negócio, de modo que eventuais impugnações podem frustrar suas ações, acarretar custos desnecessários, confundir o consumidor e levar à adoção de medidas jurídicas.

A oposição, por outro lado, como ocorre antes da concessão do direito, tende a evitar que o requerente acredite equivocadamente que já é titular da marca e que aja como tal, dispendendo esforços e recursos para a sua promoção. Além disso, o titular do direito supostamente violado tem a oportunidade de apresentar seus argumentos antes do eventual deferimento equivocado do registro da marca oposta, o que gera, também, economia de tempo e custos processuais para todos os atores envolvidos, bem como reduz a chance de que o caso seja levado ao Judiciário.

Ao examinar uma oposição, o examinador deve observar requisitos estabelecidos nos diplomas legais atinentes ao tema, especialmente o Manual de Marcas, a Resolução nº 88/2013⁵³ e a LPI. Primeiramente, a oposição deve ser interposta no prazo de 60 dias contados da publicação do pedido de registro de marca na RPI. Caso seja apresentada fora do prazo, não poderá ser conhecida no momento do exame.

Ademais, dispõe o Manual de Marcas (INPI, 2021) que o oponente deve apresentar seus argumentos de maneira clara e objetiva, comprovando suas alegações com documentação adequada, ressaltando-se, ainda, que, em regra, não são cabíveis exigências para a apresentação de provas adicionais ou para que sejam esclarecidas quaisquer divergências identificadas em sua impugnação.

Uma vez interposta uma oposição, ao titular do pedido contestado, usualmente denominado oposto, é concedido o prazo de 60 dias para apresentar, se

⁵² Os §§ 4º e 5º do artigo 79 do CPI/71 dispunham, respectivamente, que “verificada a viabilidade do registro, será publicado o clichê para apresentação, no prazo de sessenta dias, de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante” e “[...] do despacho que conceder, denegar ou arquivar o pedido de registro e que não ficará condicionado a eventuais manifestações sobre oposições oferecidas, caberá recurso no prazo de sessenta dias”.

⁵³ A Resolução nº 88, de 14 de maio de 2013 disciplina as etapas, quais sejam exame formal e o exame substantivo, e as filias de exame de marcas. O exame formal é definido no art. 2º da resolução como a “análise dos aspectos formais do pedido de registro de marca”, enquanto a definição do exame substantivo consta do art. 3º como a “análise da registrabilidade do sinal requerido como marca” (INPI, 2013).

desejar, manifestação contendo argumentos que se contraponham às razões levantadas pelo oponente contra o registro de sua marca. Observe-se que o silêncio do oposto não lhe enseja qualquer punição, haja vista ser tal manifestação um ato facultativo. É somente após esgotados todos esses prazos que o examinador de primeira instância administrativa, designado ao exame de pedidos com oposição, torna-se capaz de iniciar seus trabalhos e, ao fim, proferir sua decisão.

De acordo com o que dispõe o artigo 8º da Resolução nº 88/2013, o exame substantivo, ou de mérito, é composto por duas filas de exame independentes entre si, quais sejam a fila de pedidos de registro sem oposição e a fila de pedidos de registro com oposição. Esse procedimento é empregado atualmente pelo INPI, não sendo o mesmo previsto em lei e podendo, de acordo com a conveniência do Instituto, ser alterado.

O exame de pedidos com oposição compete a tecnologistas em propriedade industrial que integram o chamado Comitê de Exame de Pedidos de Registro de Marcas com Oposição (CEPOP). Esse Comitê foi instituído pela Portaria/INPI/PR Nº 121, de 20 de março de 2019, com a finalidade de constituir um corpo funcional majoritariamente dedicado ao exame de oposições, exceto as que tratem de marcas coletivas, de certificação⁵⁴ e tridimensionais⁵⁵, cuja análise cabe a Comissões específicas (INPI, 2019).

De acordo com o artigo 3º da Portaria/INPI/PR Nº 121/2019, os membros do CEPOP devem: “I – Possuir delegação de competência; II – Ter recebido capacitação específica para o exame de oposição; e III – Ter elevada qualificação técnico-profissional no campo do direito marcário” (INPI, 2019). A necessidade de atendimento a essas condições pode ser justificada pelo fato de a análise de pedidos com oposição estar revestida de maior complexidade e de demandar maior tempo de análise pelo examinador.

Ao interpor uma oposição, o interessado pode arguir a infringência a qualquer dispositivo da LPI, destacadamente aqueles elencados nos artigos 124⁵⁶, 125, 126 e

⁵⁴ O exame de pedidos de registro marcas coletivas e de certificação, com ou sem oposição, compete à Comissão de Exame de Marcas Coletivas e de Certificação, formalmente criada pela Ordem de Serviço/INPI/DIRMA Nº 03, de 9 de janeiro de 2020.

⁵⁵ O exame de pedidos de registro marcas tridimensionais, com ou sem oposição, cabe à Comissão de Exame de Marcas Tridimensionais, formalmente criada pela Ordem de Serviço/INPI/DIRMA Nº 02, de 9 de janeiro de 2020.

⁵⁶ O artigo 124 da LPI enumera, em 23 incisos, situações em que não é possível o registro de um sinal como marca.

129⁵⁷ desta Lei. Porém, qualquer argumento levantado pode ser considerado pelo examinador antes de proferir sua decisão. É importante observar, ainda, que determinadas questões somente podem ser levadas ao conhecimento do examinador da primeira instância administrativa por meio da oposição.

Em relação à disponibilidade do sinal, que considera a observância a direitos de terceiros, convém ressaltar que é a situação na qual mais se verifica a necessidade da oposição. As alegações fundamentadas no parágrafo primeiro do artigo 129, por exemplo, que constitui exceção ao sistema atributivo de registro e prevê a possibilidade de um terceiro impedir a concessão de uma marca, caso consiga comprovar seu prévio uso efetivo no mercado, não podem ser conhecidas pelo examinador sem que sejam trazidas pelo interessado em sede de oposição.

Outro caso relevante, que também só se faz conhecido ao examinador pela oposição, é o previsto no inciso V do artigo 124 da LPI e que diz respeito à reprodução ou imitação de título de estabelecimento ou nome de empresa já constituído por terceiro. O mesmo ocorre com outros direitos privativos, como o direito ao desenho industrial e, em certos casos, o direito autoral, previstos, respectivamente, nos incisos XXII e XVII do artigo 124 da LPI.

Observa-se, na prática, que a maior parte dos indeferimentos proferidos pelo INPI, de uma forma geral, ou seja, considerando pedidos com ou sem oposição, é devida ao inciso XIX do artigo 124 da LPI, o qual, de acordo com Schmidt (2019, p. 156), representou 75,3% de todos os despachos de indeferimento exarados pelo INPI em primeira instância administrativa, entre junho de 2013 e junho de 2018. Esse dado pode ser extrapolado para o universo de oposições, de acordo com o estudo conduzido no presente trabalho, como será visto no capítulo seguinte, servindo o mesmo para justificar o recorte feito nesta pesquisa, o qual contempla apenas as oposições que alegam o inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Em relação à reprodução ou imitação de marca já registrada por terceiro, como assinala o inciso XIX do artigo 124 da LPI, a oposição é, também, uma importante ferramenta para que o examinador seja capaz de cotejar marcas que, apesar de não identificarem produtos ou serviços idênticos aos do sinal contestado, se enquadram em segmento mercadológico ou afim ao dele.

⁵⁷ § 1º do Artigo 129 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 produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro” (BRASIL, 1996).

Nesse sentido, esclarece o Manual de Marcas (INPI, 2021) que:

A busca por anterioridades num processo com oposição poderá levar em consideração colidências em classes mercadologicamente afins, com o objetivo de apurar os argumentos trazidos aos autos pela impugnante e pela oposta, principalmente nos casos de suposta infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI (INPI, 2021).

Em face da relevância que esse dispositivo legal assume na prática do exame de oposições pelo INPI, o presente trabalho dedicar-se-á primordialmente ao estudo das oposições indeferidas sob este fundamento e o próximo tópico tratará especificamente de sua análise.

2.2 O INCISO XIX DO ARTIGO 124 DA LPI COMO FUNDAMENTO ÀS OPOSIÇÕES AO REGISTRO DE MARCAS

O registro de uma marca concede ao seu titular o direito de excluir terceiros que, de alguma forma, possam lhe causar prejuízos, bem como o direito de zelar pela boa reputação e pela integridade de sua marca. Nas palavras de Otamendi (2003):

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Éste es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario (OTAMENDI, 2003, p. 24)⁵⁸.

Ao efetuar o exame de um pedido de registro de marca, o examinador de primeira instância se utiliza do sistema IPAS, administrado pela OMPI e alimentado, no Brasil, com dados referentes aos depósitos de PI no território nacional. Esse sistema deve conter todos os pedidos de registro de marca, concedidos ou não, que forem protocolizados junto ao INPI e deve discriminar os produtos ou serviços vinculados a cada pedido, bem como a classe do Classificador Internacional de Nice a que se referem.

⁵⁸ Em tradução livre: “a marca registrada confere o direito exclusivo de uso. Isso implica a possibilidade de exclusão de terceiros quanto ao uso dessa marca ou de qualquer outra que possa induzir à confusão ou, de outro modo, afetar tal direito exclusivo. Isso é, sem dúvida, o direito mais importante conferido pelo registro de marcas”.

Todo exame requer do examinador uma busca no sistema IPAS por possíveis anterioridades que impeçam o registro de uma marca. Essa busca, porém, retorna apenas anterioridades pertencentes à mesma classe do pedido que se está examinando, ocultando resultados de classes distintas.

O registro de uma marca no INPI requer do examinador que verifique previamente se o sinal em análise está disponível para apropriação no segmento mercadológico pretendido. Sobre essa questão, ensina Copetti (2010) que o registro de um sinal como marca enseja que o mesmo não esteja em uso por terceiros, com o intuito de designar produtos ou serviços idênticos, similares ou afins.

Nessa esteira, convém assinalar que se admite a convivência entre marcas semelhantes de diferentes titulares em duas situações excepcionais: (1) caso os titulares das marcas em cotejo sejam integrantes de um mesmo grupo econômico, o que deve ser comprovado por documento hábil, “sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados” (INPI, 2021); ou (2) caso os titulares das marcas analisadas tenham firmado o chamado “acordo de convivência”.

A existência de um “acordo de convivência”, porém, tem o mero condão de oferecer subsídio adicional ao examinador para concluir se pode ou não ser afastada a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas, não vinculando, dessa forma, a sua decisão. O Manual de Marcas (INPI, 2021), nesse sentido, orienta, ainda, que:

Se, mesmo diante da existência de tal acordo, for julgado ser inviável o convívio dos sinais em análise, em função dos produtos ou serviços em conflito ou da constituição dos sinais em exame, poderá ser formulada exigência ao requerente ou ao titular do direito anterior a fim de que se restrinja o escopo da proteção pretendida, de modo a afastar, de forma suficiente, o risco de confusão ou associação entre os signos em questão (INPI, 2021).

Sobre a análise da disponibilidade do sinal, é relevante relembrar o princípio da especialidade de marcas, o qual, como visto no item 1.2 deste trabalho, estabelece que a propriedade sobre uma marca está restrita a um grupo específico de produtos ou serviços, se estendendo àqueles semelhantes ou afins, que constituam um mesmo segmento mercadológico, ainda que em classes distintas do Classificador.

Porém, se forem pertencentes a classes diferentes, a busca ordinária que o examinador deve realizar no sistema IPAS não será capaz de lhe indicar a existência daquela anterioridade impeditiva e é aí que a figura da oposição se coloca relevante para que o titular da marca anteriormente registrada defenda seu direito.

Assafim (2014) assevera, nesse sentido, que:

[...] o direito negativo de exclusão (*ius prohibendi*) é que, ao fim e ao cabo, permite a criação da rivalidade de consumo e, com isso, proporciona meios ao respectivo titular do direito agregar valor ao seu método de negócio, engendrado sobre bem imaterial de que se trate (ASSAFIM, 2014, p. 207).

Esse direito de exclusão, contudo, só deve ser considerado se as marcas em cotejo forem confundíveis e caso se refiram a produtos ou serviços idênticos, similares, afins ou substitutos, sob pena de seu exercício ser inadequado ou, até mesmo, configurar má-fé. Barbosa (2006, p. 186) esclarece o que configura a confundibilidade entre marcas, afirmando que “só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste”.

O papel da especialidade é reforçado como fator a se observar na comparação entre diferentes marcas, bem como pelo fato de que, ainda que estas não estejam enquadradas em uma mesma classe, não significa que não haverá a possibilidade de colidência entre elas. Colidência, aliás, é um termo corriqueiramente utilizado no exame para designar a possibilidade de confusão ou associação entre marcas, termos estes que também merecem ser conceituados, o que ocorrerá adiante.

Nesse sentido, importa ao examinador, ao verificar a possibilidade de infringência ou não do inciso XIX do artigo 124 da LPI no cotejo entre marcas, ser capaz de avaliar o grau de semelhança entre elas e a eventual afinidade mercadológica que possuam os produtos ou serviços a que se refiram. Os subcapítulos a seguir buscam esclarecer essas questões.

2.2.1 A semelhança entre marcas – fundamentos para determinar o grau de semelhança

A confusão entre marcas ocorre quando não se torna possível distinguir com clareza uma da outra, induzindo quem as compara ao equívoco ou desvirtuando sua capacidade de diferenciá-las adequadamente. Já a associação entre marcas se dá quando, na percepção de quem as compara, há uma notável relação entre elas. Segundo Barbosa (2006), a associação ocorre:

[...] nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão – o consumidor não toma um signo por outro – há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre uma marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira (BARBOSA, 2006, p. 77).

A análise da possível confusão ou associação entre marcas deve ser feita considerando-se o conjunto dos elementos que as formam, sejam eles nomes, letras, números, figuras, entre outros, combinados entre si. Nesse sentido, a avaliação da colidência entre as marcas deve considerar a impressão de conjunto que elas proporcionam, quando analisadas sucessivamente, sendo relevantes suas semelhanças e não suas diferenças (CERQUEIRA, 2010).

No que tange ao cotejo das marcas para avaliar o risco de confusão ou associação, Copetti (2008) ensina, ainda, que:

A comparação dos sinais utiliza duas regras, a análise do conjunto e a detalhada, nos campos gráfico, fonético e semântico. Essas análises são complementares e verificam o grau de identidade e semelhança existente entre os sinais, proibindo a coexistência dos sinais que apresentem confusão ou associação. Deve-se avaliar a impressão deixada pelo conjunto, pois é dessa forma que o consumidor percebe a marca (COPETTI, 2008, p. 222).

A verificação da colidência entre marcas integra a avaliação do requisito de disponibilidade do sinal em determinado segmento de mercado, observando-se, novamente, o princípio da especialidade. O texto do inciso XIX do artigo 124 da LPI expressa que um sinal é irregistrável se reproduz ou imita, total ou parcialmente, “marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (BRASIL, 1996).

O referido dispositivo fala, portanto, de reprodução ou imitação de marca alheia como fatores que determinam a colidência entre sinais. Olavo (2005, p. 96) destaca que “para se estar em face de reprodução ou imitação de marca, é necessário que os sinais distintivos em causa se reportem aos mesmos produtos ou serviços, ou a produtos ou serviços afins”.

A reprodução de uma marca pode ser entendida como sua cópia exata ou, ainda, de parte relevante que a constitua, bem como mediante o acréscimo de elemento que não altere a impressão que se tem sobre ela.

Novamente tomando as palavras de Olavo (2005):

O aditamento, ao elemento reproduzido, de outros elementos, sejam nominativos, sejam figurativos, não afasta a existência de usurpação de marca. Se, apesar do elemento aditado, a marca reproduzida mantiver sua individualidade própria no conjunto que forma com a adição, continua a exercer a função distintiva que lhe é própria, confundindo-se a marca reproduzida com a que contém o aditamento (OLAVO, 2005, p. 95).

A imitação de uma marca, por sua vez, não requer a identidade entre os sinais, mas a mera semelhança, que seja capaz de induzir o consumidor ou usuário à confusão ou associação entre os produtos ou serviços por eles assinalados.

Ainda sobre a imitação de marcas, o Manual de Marcas (INPI, 2021) aduz que:

[...] refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última (INPI, 2021).

Miranda (2002, p. 84-85) complementa afirmando que “há imitação ainda se alguém consegue, sem inserir qualquer dos elementos da marca registrada, induzir confusão ou associação com ela”.

Quando se depara com uma oposição em que é invocada a infringência ao inciso XIX do artigo 124 da LPI, ou seja, quando o oponente argumenta que sua marca, já depositada ou registrada no INPI, é reproduzida ou imitada pela do oposto, o examinador deve, de maneira cautelosa, se valer dos critérios de colidência acima mencionados, de modo a evitar a concessão inadequada de uma marca ou, por outro lado, a negativa injusta do registro.

A constatação da reprodução ou imitação de uma marca de terceiro, que possa levar o consumidor à confusão ou associação, se respalda na similaridade

entre os conjuntos marcários que se coteja e na chamada análise da afinidade entre marcas. Ascensão (2002) pontua, em relação à proteção conferida pela marca, que:

[...] a zona de defesa que lhe corresponde ultrapassa as utilizações da marca dentro da classe a que pertence, para evitar a indução do público em erro mesmo em relação a produtos ou serviços não compreendidos na mesma classe, mas cuja afinidade com aqueles a que a marca respeita teria a consequência de induzir o público em erro sobre a relação com a marca anterior (ASCENSÃO, 2002, p. 46).

Copetti (2010, p. 128) assevera, ainda, sobre a afinidade entre marcas, que a lei ampara aquelas que “são reproduzidas ou imitadas por terceiros para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins” e que “a afinidade ou similaridade é a eficácia da marca fora da classe na qual foi originariamente depositada, sem que goze da proteção de alto renome”.

Esse estudo é deveras relevante para o exame substantivo realizado no INPI, especialmente nos casos de oposição, nos quais o examinador tem a tarefa de confrontar sinais que muitas vezes assinalam produtos ou serviços que não têm identidade e que estão enquadrados em classes distintas. De acordo com Copetti (2010, p. 211), “constatada a confundibilidade, estará justificada uma oposição ou a nulidade do registro, ainda que em outra classe, dado o risco de confusão ou associação com a marca anterior”.

Sobre esse aspecto, importa, ainda, considerar que, em uma mesma classe, podem conviver produtos ou serviços que não apresentam nenhuma afinidade mercadológica entre si, enquanto que em classes diversas é possível a identificação desta afinidade. A afinidade mercadológica entre marcas é tratada de forma mais detalhada no tópico a seguir.

2.2.2 A afinidade entre marcas como instrumento para a aferição da infringência ao inciso XIX do artigo 124 da LPI

A afinidade mercadológica entre marcas, de acordo com o que ensina Barbosa (2006):

[...] vem a ser a eficácia jurídica da marca fora da classe à qual é designada, em parte pela existência de um mercado pertinente que a constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro, mas – com maior importância

ainda – pelo extravasamento do signo em face da exclusividade (BARBOSA, 2006, p. 175).

Em outras palavras, pode-se conceituar a afinidade mercadológica como o instituto pelo qual determinadas marcas, quando comparadas, são identificadas como pertencentes a um mesmo segmento de mercado, ou seja, quando assinalam produtos ou serviços que se encontrem de alguma maneira vinculados entre si e possam induzir o consumidor a erro. Essa afinidade pode ser observada tanto em uma mesma classe de produtos e serviços, quanto em classes distintas.

O exame da afinidade mercadológica tem profunda relação com o princípio da especialidade, na medida em que está intimamente associado aos produtos ou serviços a que as marcas se referem. Porém, sua acepção no cotejo entre marcas de diferentes titulares não pode ser tomada de forma absoluta, como ensina Copetti (2010):

Embora o princípio da especialidade determine o campo de proteção para a classe originariamente depositada, essa proteção não pode ser entendida de forma absoluta, sendo a diversidade de classes mero indício a sugerir a incidência do princípio da especialidade, jamais critério inequívoco (COPETTI, 2010, p. 188).

Na prática do exame, a avaliação da semelhança entre marcas e da afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados costuma se complementar, por meio de uma análise ponderada do examinador. A semelhança entre diferentes conjuntos marcários, como visto em tópico anterior, se dá pelo cotejo entre as similaridades, e não entre as diferenças entre eles, de modo a se avaliar se o consumidor poderá ou não ser induzido a confundi-los ou associá-los, quando comparados.

A avaliação do risco de confusão ou associação considera, especialmente, os aspectos gráficos e fonéticos das marcas, mas, nas palavras de Olavo (2005):

[...] pode haver risco de confusão ou erro entre sinais sem existir semelhança gráfica, figurativa nem fonética, como é o caso da semelhança intelectual ou ideológica, na qual o risco de confusão ou erro surge da associação de ideias por os sinais em confronto serem passíveis de suscitar a mesma imagem ou sugestão (OLAVO, 2005, p. 101).

Já a aferição da afinidade mercadológica entre as marcas deve observar critérios de proximidade entre os produtos ou serviços a que se referem. Copetti (2008) leciona que:

Na comparação dos produtos ou serviços a doutrina ou a jurisprudência utilizam distintos elementos para determinar a afinidade, tais como: mesma classe ou não de produtos e serviços; mesmo gênero de produtos; mesma matéria-prima; mesma finalidade (afinidade); produtos complementares (partes e acessórios); venda no mesmo negócio; canais de comercialização e mesmos meios de publicidade (COPETTI, 2008, p. 222).

O Manual de Marcas (INPI, 2021) estabelece a natureza, a finalidade, a complementariedade, a concorrência, os canais de distribuição, o público-alvo, o grau de atenção e a origem habitual dos produtos ou serviços como critérios básicos para que seja apurada a afinidade mercadológica entre produtos e serviços assinalados pelas marcas, critérios estes que serão detalhados a seguir.

A natureza dos produtos ou serviços se relaciona às suas características intrínsecas. O referido Manual (INPI, 2021) especifica que a natureza dos produtos é definida pela combinação de fatores como a composição, o funcionamento e o seu estado físico, enquanto que a dos serviços está ligada à categoria em que genericamente se enquadram. Já a finalidade é definida como o objetivo a que se destina o uso do produto ou serviço em questão, ou seja, o que dele se espera.

Outro aspecto a ser observado na aferição da afinidade é a complementariedade dos produtos ou serviços comparados, isto é, a expectativa de que o uso de um deles dependa ou, ao menos, se associe de forma relevante ao uso do outro. Produtos ou serviços concorrentes, por sua vez, são aqueles inseridos em um mesmo contexto mercadológico, em um mesmo ramo de atividades, e que tenham consumidores ou usuários em comum.

Os canais de distribuição são importantes para se avaliar a afinidade mercadológica, uma vez que identificam se os produtos ou serviços são oferecidos em um mesmo estabelecimento e/ou se são distribuídos por intermédio dos mesmos canais, levando o consumidor a imaginar que possam pertencer a um mesmo proprietário. Entretanto, o Manual de Marcas (INPI, 2021) ressalta que esse aspecto:

[...] não é considerado definitivo para a caracterização da afinidade mercadológica, já que estabelecimentos de médio e grande porte como supermercados ou lojas de departamentos oferecem produtos das mais variadas naturezas, sem qualquer semelhança ou afinidade mercadológica entre si (INPI, 2021).

O público-alvo, tal como os canais de distribuição, não deve ser tomado de forma isolada na análise da afinidade, mas é uma importante questão a se ter em conta na comparação entre marcas, uma vez que produtos ou serviços que não

compartilham consumidores ou usuários não devem, em regra, ser considerados afins.

O aspecto que respeita ao grau de atenção do público, por sua vez, se refere à capacidade de o consumidor ou usuário reconhecer as diferenças entre os produtos ou serviços de diferentes titulares. Ensina o Manual de Marcas (INPI, 2021) que o risco de se incidir em confusão é majorado quando há “baixo grau de atenção por parte público-alvo, como na compra de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente ou que exigem pouco planejamento”.

O referido Manual (INPI, 2021) prescreve, ainda, que consumidores considerados especializados, isto é, aqueles que detêm maior entendimento sobre o produto ou serviço que irão adquirir, são os que, usualmente, têm maior grau de atenção, haja vista sua maior experiência e seu maior conhecimento do mercado em questão.

Por fim, o exame da afinidade mercadológica também deve considerar a origem habitual dos produtos ou serviços em cotejo, ou seja, seus fabricantes ou aqueles que normalmente os comercializam ou que efetuam sua prestação ao público-alvo. O licenciamento e a cessão de uso das marcas, tão comumente praticados no mercado atualmente, porém, podem dificultar a percepção desse aspecto, especialmente para o consumidor ou usuário do produto ou serviço.

Como observado, portanto, o examinador, ao avaliar os aspectos que caracterizam a afinidade mercadológica, deve considerar, também, o risco de o consumidor ou usuário ser induzido a confundir ou associar as marcas em confronto. E, nesse sentido, a apuração da afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços designados pelas marcas obedece a uma relação inversamente proporcional à da semelhança entre elas.

Isso quer dizer que, ao serem avaliadas marcas idênticas ou cujo grau de semelhança seja óbvio aos olhos do público, a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços por elas assinalados não necessita ser tão relevante, bastando que o consumidor ou usuário reconheça minimamente uma associação entre eles. Por outro lado, no caso de marcas com menor grau de similaridade, cujo risco de confusão ou associação pelo público seja menos pronunciado, é requerida maior afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços, de modo que a presença dos aspectos que caracterizam tal afinidade assume protagonismo no exame.

Assevera Schmidt (2013) nesse sentido que, em regra, não há concorrência ou risco de confusão ou associação entre marcas idênticas que se refiram a produtos ou serviços completamente diferentes e sem afinidade entre si. Sobre essa questão, Vaccaro (2012, p. 21) afirma que “a mayor grado distintivo de un signo, mayor será el poder para que el titular pueda ejercer su derecho de uso de la marca, y para excluir a terceros del uso de dicho signo, sea en forma íntegra o de sus componentes”⁵⁹.

No exame da oposição ao registro de marcas, a afinidade mercadológica tem importante papel no trabalho desempenhado pelo examinador, uma vez que, ao contrário do que ocorre no exame de pedidos sem oposição, normalmente lhe é atribuída a tarefa de comparar marcas pertencentes a classes distintas, cuja análise dos aspectos que caracterizam se os produtos ou serviços podem ou não ser enquadrados em um mesmo segmento de mercado é fundamental.

É importante, portanto, que o examinador saiba reconhecer e aplicar criteriosamente ao exame tais aspectos concernentes à avaliação da semelhança entre marcas e seus produtos ou serviços, de modo a ser capaz de proferir suas decisões de maneira assertiva e condizente com os objetivos do instrumento de oposição, dentre os quais o de evitar que marcas colidentes, ainda que inscritas em diferentes classes de produtos e serviços, convivam indevidamente no mercado e o de reduzir as demandas endereçadas à segunda instância administrativa e ao Judiciário.

Um importante instrumento administrativo do qual pode lançar mão o examinador para esse propósito é a classificação de produtos e serviços, que será abordada de forma mais detalhada no tópico que segue.

2.2.3 A classificação de produtos e serviços

Frente ao grande número de produtos e serviços para os quais são reivindicados os direitos sobre uma marca, vários países se viram na necessidade

⁵⁹ Em tradução livre: “quanto maior o grau distintivo de um sinal, maior será o poder que terá o titular no exercício de seu direito de uso da marca, bem como para a exclusão de terceiros quanto ao uso do referido sinal, seja na sua totalidade ou em relação às suas partes”.

de catalogá-los e classificá-los em diferentes categorias. Essa classificação facilita a aferição dos limites que norteiam o cotejo das marcas quanto à especialidade, não somente no que tange ao trabalho dos examinadores, mas também com a finalidade de que o público em geral reconheça a sua aplicação.

A primeira iniciativa oficial de se adotar no Brasil a divisão por classes se materializou com o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, o qual estabeleceu, em seu artigo 130⁶⁰, que o registro de marcas no Brasil deveria observar a classificação por ele adotada. Tal classificação, definida e detalhada no texto do Decreto, compunha-se de 50 classes destinadas somente a assinalar produtos, uma vez que o reconhecimento legal das marcas de serviço no Brasil ocorreu apenas no ano de 1967, com a promulgação do Decreto-Lei nº 254⁶¹, de modo que a legislação anterior, incluindo o Decreto de 1923, tratava exclusivamente das chamadas marcas de indústria e comércio, que se referiam somente a produtos.

Entretanto, de acordo com pesquisa realizada por Copetti (2010), antes mesmo da publicação do Decreto de 1923, o Brasil já havia iniciado a utilização de classificações estrangeiras, elaboradas pelo *Bureaux de Berne*⁶², no cotejo entre marcas:

As classificações elaboradas pelo *Bureaux de Berne* eram utilizadas no Brasil [...] desde 1911. Entretanto, não foram encontrados registros anteriores a esta data; tampouco se teve acesso à lista dos produtos ou se conseguiu saber se a Classificação discutida no âmbito da Conferência Internacional de Roma, de 1886 [...] (COPETTI, 2010, p. 154).

A classificação de 1923 foi evoluindo ao longo dos anos, sendo atualizada para acomodar novos produtos e serviços, até que, em 1981, instituiu-se a chamada Classificação Nacional de Produtos e Serviços por meio do Ato Normativo nº 51. Essa classificação, já instituída no âmbito do INPI, criado em 1970, era constituída

⁶⁰ Dispõe o artigo 130 do Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 que “para os efeitos dos arts. 89, § 1º, letra c, e 108, letra b, deste regulamento, será adoptada a classificação annexa”. Por sua, estabelecem os citados arts. 89, § 1º, letra c, e 108, letra b, respectivamente: “Art. 89. Aquelle que quizer registrar a sua marca depositará o respectivo pedido na Directoria Geral da Propriedade Industrial, acompanhado: (...) c) a classe ou classes de productos ou artigos a que a marca se destina, de accôrdo com a classificação adoptada por este regulamento” e “Art. 108. Aquelle que quizer registrar marca de industria ou de commercio ficará sujeito ás seguintes taxas: (...) b) 100\$ pela expedição do certificado de registro de uma classe, 130\$ de duas classes e mais 30\$ por classe que accrescer” (BRASIL, 1923).

⁶¹ O Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, define, em seu artigo 74, as marcas de serviço da seguinte maneira: “Considera-se marca de serviço aquella destinada a distinguir serviços ou actividades” (BRASIL, 1967).

⁶² O *Bureaux de Berne*, também conhecido como *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property* (BIRPI), foi estabelecido em 1893, com a finalidade de centralizar questões sobre propriedade intelectual. Essa organização foi substituída em 1970 pela OMPI.

por 41 classes, divididas em 35 de produtos e 6 (seis) de serviços⁶³, com subitens e notas explicativas vinculados a cada classe, cuja função era a de especificar os produtos ou serviços designados. O Ato Normativo estabeleceu, ainda, que cada pedido de registro de marca deveria se referir a apenas uma classe.

A classificação nacional foi adotada no Brasil até o ano 2000, quando passou a vigorar, para fins de registro de marcas, a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, nos termos do Acordo de Nice, firmado em 1957, na Conferência Diplomática de Nice, e do qual o Brasil, apesar de adotar a classificação nele prevista, não configura como signatário. A adesão à classificação internacional foi ratificada pelo Ato Normativo nº 150/99 e entrou em vigor oficialmente no Brasil em 3 de janeiro de 2000. Destaca-se, ainda, que, quando da migração da classe nacional para a internacional, foi editada uma tabela de correspondência entre estas, que continua a valer até os dias de hoje.

A Classificação Internacional de Produtos e Serviços se baseia em um total de 45 classes, sendo as 34 primeiras relativas a produtos e as 11 últimas a serviços. As listas estabelecidas no classificador não são exaustivas, e, considerando-se o dinamismo do mercado, são constantemente atualizadas pelo denominado *Committee of Experts*, um grupo formado por representantes de todos os países signatários do Acordo de Nice, estando em vigor no Brasil a sua 11ª atualização – versão 2021, desde 4 de janeiro de 2021. Ademais, a cada atualização, o INPI brasileiro edita Listas Auxiliares ao classificador, com o intuito de complementar a relação internacional de produtos e serviços, nos termos da realidade nacional.

Cabe registrar, ainda, que, desde outubro de 2019, conforme a Resolução/INPI/PR nº 248/2019, de 9 de setembro de 2019⁶⁴, o Brasil passou a admitir a vinculação de mais de uma classe de produto ou serviço a um mesmo pedido de registro de marca, com a adoção do Protocolo de Madri em território nacional.

O Protocolo de Madri trata, entre outras questões, do registro internacional de marcas, que ingressa em todos os países designados a partir de um formulário único, preenchido e enviado pelo requerente a um escritório nacional de propriedade industrial de um país membro, chamado de Administração de Origem, sendo todo o

⁶³ Extraído de “Classificação Nacional de Produtos e Serviços”.

⁶⁴ A Resolução/INPI/PR nº 248/2019 “dispõe sobre o registro de marca em sistema multiclasse”.

mecanismo de comunicação entre os escritórios geridos pela OMPI. A validade do registro não é, porém, automática, uma vez que depende da análise e da aprovação em separado de cada país. Salienta-se, ainda, que os pedidos de registro de marcas baseados nos termos do Protocolo também devem observar o Classificador Internacional de Produtos e Serviços.

2.3 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS NA OPOSIÇÃO AO REGISTRO DE MARCAS

No Brasil, o instrumento de oposição, segundo prevê o Capítulo IX da LPI, é disponibilizado a quaisquer interessados, sem a necessidade de serem titulares de marca registrada no INPI, que podem arguir a infringência a qualquer dispositivo legal em momento anterior ao do exame em primeira instância administrativa, oferecendo, assim, ao examinador, subsídios adicionais para que profira sua decisão. Oferece-se, ainda, ao titular do sinal impugnado, a possibilidade de apresentar contra-argumentos em defesa do registro de sua marca, também anteriormente ao exame em primeira instância administrativa.

No entanto, a disponibilização da oposição em sede de registro de marca não ocorre em todos os países, uma vez que não consta expressamente sua obrigatoriedade nos principais acordos multilaterais em vigor. O artigo 15(5) do TRIPS, por exemplo, estabelece que “os membros poderão oferecer oportunidade para que o registro de uma marca seja contestado”.

Nos termos do tratado mencionado, além de a disponibilização do instrumento de oposição ser facultativa aos países membros, nada se fala sobre o momento em que tal oportunidade deve ser oferecida, tampouco as regras para a sua oferta, cabendo a cada Estado essas definições. O texto atual da CUP, por sua vez, nada trata acerca da oposição ao registro de marcas.

Nesse sentido, para fins didáticos, são trazidos no presente trabalho exemplos de experiências de países estrangeiros, os quais, assim como o Brasil, são signatários do TRIPS e da CUP, quanto à aplicabilidade da oposição ao registro de marcas em seu exame.

Foram selecionadas para essa finalidade as experiências dos Estados Unidos da América (EUA), da União Europeia (UE) e da Argentina, por serem importantes parceiros comerciais do Brasil⁶⁵ em âmbito mundial e continental e que, por compartilharem mercados, podem melhor servir a eventuais comparações e ao possível aprimoramento das práticas adotadas em território nacional.

Ressalte-se que as explicações apresentadas acerca dos aspectos processuais relativos à apresentação das oposições aos pedidos de registro de marcas nesses países serão breves e sucintas, uma vez que uma descrição detalhada e pormenorizada não se coaduna à finalidade deste trabalho.

2.3.1 A oposição ao registro de marcas nos Estados Unidos da América

Assim como ocorre no Brasil, o sistema marcário norte-americano adota o registro facultativo, mas os EUA combinam o uso e o registro para proteger suas marcas, sendo suas decisões majoritariamente baseadas na comprovação do primeiro uso da marca pelo oponente e não se exigindo, em regra, seu prévio registro no órgão competente (WIPO, 2020).

Essa prática encontra paralelo com a realidade brasileira no que diz respeito às alegações fundadas no parágrafo primeiro do artigo 129 da LPI, com a diferença de que tal previsão constitui uma exceção à regra nacional, a qual se baseia na necessidade de registro formal da marca no órgão competente.

Quanto à oposição, constitui-se em um instrumento disponibilizado em momento posterior ao exame na esfera administrativa, mas anterior ao registro da marca. Ao receber o pedido de registro, o examinador do *United States Patent and Trademark Office* (USPTO)⁶⁶ procede à análise da registrabilidade da marca em comento, verificando se infringe direito de terceiro ou outro dispositivo legal, de modo a aprovar ou não a publicação do pedido na *Trademark Official Gazette*⁶⁷, que

⁶⁵ No ano de 2020, os maiores parceiros comerciais do Brasil foram, em ordem decrescente, a China, a UE, os EUA e a Argentina (FAZCOMEX, 2021), o que justifica a escolha que fundamentou o presente estudo. Não foram incluídos dados sobre a China, por não ter sido possível obter informações suficientes e confiáveis sobre o registro de marcas e o instituto da oposição neste país.

⁶⁶ O USPTO é a agência norte-americana responsável pelo registro de direitos relativos a patentes e marcas.

⁶⁷ O *Trademark Official Gazette* é uma publicação semanal de responsabilidade do USPTO, que contém, em versão eletrônica, as informações relativas a marcas novas e extintas no âmbito do escritório norte-americano.

equivale à RPI nacional. Outra particularidade do processo norte-americano é que o prazo para a interposição é de 30 dias contados da publicação do pedido de registro. Dentro desse prazo, o oponente pode, ainda, solicitar a extensão do tempo para apresentar seus argumentos, que será concedida a critério dos avaliadores (USPTO, 2018).

A oposição nos EUA funciona nos moldes de um processo judicial, na medida em que começa com uma notificação produzida pelo oponente com um resumo de suas alegações, seguida da oferta de um prazo de 40 (quarenta) dias, prorrogáveis, para que o oposto possa se manifestar. Passa-se, posteriormente, ao chamado “tempo de descoberta”, que pode durar até 6 (seis) meses e compreende a produção de informações relevantes pelas partes e a revelação das evidências que detêm, além do período destinado às audiências com testemunhas e às alegações finais das partes (KRECHEVSKY, 2015).

Após todo esse trâmite, um tribunal, denominado *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB), que tem jurisdição exclusiva para tratar de oposições no âmbito do USPTO, realiza seus julgamentos e profere suas decisões por meio de um grupo composto por 3 (três) examinadores especializados, na qualidade de juízes administrativos, que decidirão pelo deferimento ou não da oposição apresentada. O TTAB tem a função de decidir sobre a registrabilidade ou não de um sinal como marca, não fazendo parte do seu escopo questões relacionadas ao uso ou à violação de marcas já registradas (USPTO, 2018).

Importa ressaltar que, ao contrário do que ocorre no Brasil, caso o oposto, ao ser notificado da oposição, não apresente manifestação a ela, o TTAB o notificará e concederá prazo adicional para que se manifeste, desde que comprove razão legítima para a perda do prazo. Porém, caso permaneça inerte, o Tribunal procederá ao julgamento à sua revelia, sustentando a oposição e rejeitando o registro de sua marca (KRECHEVSKY, 2015).

Todo o processo que envolve a oposição nos EUA é bem mais demorado do que o que ocorre no Brasil, podendo durar até 24 meses, além de ter um custo bastante elevado para as partes, o que pode levar com que seja usado por grandes empresas como verdadeira barreira de entrada aos pequenos e médios empreendedores (USPTO, 2018). Apesar disso, confere-se ao instrumento de oposição maior efetividade na defesa dos interesses das partes, admitindo-se,

inclusive, que sejam consideradas questões como a diluição⁶⁸, cuja arguição na esfera administrativa não está prevista na lei brasileira (WIPO, 2020).

2.3.2 A oposição ao registro de marcas na União Europeia

O registro de marcas no âmbito da UE é efetuado sob a égide do *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), que é o escritório de propriedade intelectual do bloco europeu. Cada país membro possui, também, seu próprio escritório, o qual é responsável pela concessão de marcas com abrangência nacional. Destarte, é requerido o registro no EUIPO quando se deseja que a proteção se estenda a todos os países que compõem a UE, configurando-se a marca lá registrada como marca comunitária.

No âmbito da UE, as oposições somente podem ser fundamentadas em direitos prévios legalmente concedidos aos oponentes, tais como marcas registradas ou direitos autorais. A oposição pode ser intentada, por escrito, pelo interessado em até 3 (três) meses, não prorrogáveis, contados da publicação do pedido de registro da marca impugnada no *European Union Trademarks Bulletin*⁶⁹ e se inicia por meio do protocolo de uma Notificação de Oposição pelo oponente (LEWIS SILKIN, 2021).

Abre-se, então, o chamado “período de reflexão”, que se estende por até 2 (dois) meses após a apresentação da Notificação de Oposição e visa a garantir às partes a oportunidade de procederem a negociações e ajustes amigáveis que ponham fim à oposição, antes que se inicie o conflito propriamente dito. Caso as partes não cheguem a um acordo, começa o processo de disputa e ao oponente é concedido um prazo adicional de 2 (dois) meses para complementar os argumentos levantados na Notificação, oferecendo-se, posteriormente, igual prazo ao oposto para que formule sua resposta (EUIPO, 2021). Essa etapa equivale à etapa única de

⁶⁸ Nas palavras de Cabral (2002, p. 25), a diluição de uma marca é “a ofensa à integridade de um sinal distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o seu titular. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação”.

⁶⁹ Por meio do *European Union Trade Marks Bulletin* são realizadas as publicações periódicas relativas aos pedidos de registro de marcas no âmbito da União Europeia.

apresentação da oposição e da manifestação do impugnado, prevista na lei brasileira.

Uma particularidade prevista na legislação da UE é que o oposto pode exigir que o oponente comprove uso efetivo, seja na UE ou em âmbito nacional, das marcas que motivaram a oposição. Nesse sentido, prescreve o artigo 47 (2) do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia⁷⁰ que:

A pedido do requerente, o titular de uma marca da UE anterior que tenha deduzido oposição deve provar que, nos cinco anos anteriores à data de depósito ou à data de prioridade do pedido de marca da UE, a marca da UE anterior foi objeto de uma utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, utilização essa que serve de base à oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca da UE anterior estivesse registada há pelo menos cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição é rejeitada (UNIÃO EUROPEIA, 2017).

Outra peculiaridade quanto à oposição na UE é que, caso esta não incorra sobre todos os produtos ou serviços assinalados pela marca impugnada, o oposto pode solicitar a divisão de seu pedido, de modo que a fatia que contém os produtos ou serviços não colidentes pode prosseguir para o exame normal, enquanto a parte remanescente do pedido, sobre a qual incide a suposta colidência, segue para a análise da oposição (LEWIS SILKIN, 2021).

Em qualquer caso, sendo a oposição deferida, o oposto poderá converter o pedido protocolizado no EUIPO em um pedido nacional, no contexto do seu próprio escritório de propriedade intelectual, desde que não haja qualquer ofensa a direitos de terceiros. Ressalte-se, ainda, que nos processos com oposição no âmbito da UE cabe à parte derrotada o ônus de arcar com todos os custos relativos ao processo (LEWIS SILKIN, 2021).

2.3.3 A oposição ao registro de marcas na Argentina

Na Argentina, qualquer pessoa, física ou jurídica, com legítimo interesse pode se opor ao registro de uma marca, de modo que as oposições podem ser

⁷⁰ O Regulamento (UE) 2017/1001, de 14 de junho de 2017, dispõe sobre as marcas na União Europeia.

fundamentadas em alegações de solicitação, registro ou uso prévios de sinal considerado colidente com o impugnado pelo oponente (PALACIO & ASOCIADOS, 2021).

Uma particularidade do processo de registro de marcas na Argentina é que, ao longo de seu trâmite, qualquer interessado pode protocolizar o denominado “chamado de atenção” junto à esfera administrativa responsável pelo exame. Esse documento tem como finalidade alertar o examinador sobre questões que deveriam ensejar o indeferimento do pedido de marca, diferenciando-se, porém, da oposição por não abrir por si só um processo formal impugnando o pedido de registro em análise, além de não exigir do examinador que considere tais alegações ao proferir sua decisão (PALACIO & ASOCIADOS, 2021).

O processo de oposição ao registro de marcas na Argentina deve ser intentado no prazo de 30 dias contados da publicação do pedido de marca no *Boletín de Marcas*⁷¹, nos casos em que o oponente entenda que a marca impugnada afeta algum direito seu (PALACIO & ASOCIADOS, 2021). De acordo com Otamendi (2003), o oponente tem, ao longo do processo, a faculdade de ampliar seus argumentos, podendo introduzir fatos novos e distintos dos originalmente arguidos.

Após a notificação da oposição, abre-se às partes um prazo de 3 (três) meses para que possam efetuar negociações preliminares e busquem pacificamente um acordo antes da decisão da autoridade competente. Caso isso não aconteça, a autoridade administrativa notificará o oponente para que, no prazo de 15 dias úteis, se manifeste pela manutenção ou não do processo de oposição em âmbito administrativo, dando-lhe, ainda, a possibilidade de ampliar seus argumentos (ARMANDO, 2018).

No caso de não atendimento à notificação da autoridade competente, arquiva-se o pedido de oposição e a sua existência poderá ser utilizada como mero “chamado de atenção” ao examinador sobre a possível colidência entre as marcas. Entretanto, mantido o processo, o INPI argentino concederá ao oposto o prazo de 15 dias úteis para a manifestação e para a produção de provas contrárias aos argumentos levantados na oposição (ARMANDO, 2018).

⁷¹ O *Boletín de Marcas* é o instrumento pelo qual são publicados os pedidos de marcas protocolizados em território argentino, de modo a possibilitar que terceiros interessados apresentem oposição.

Findos os prazos disponibilizados separadamente para manifestação do oponente e do oposto, a lei argentina concede, ainda, um prazo comum de 40 dias úteis para que as partes apresentem novas provas, se assim julgarem necessário (PALACIO & ASOCIADOS, 2021).

Às partes faculta-se, também, a possibilidade de interrupção do processo de oposição antes da decisão administrativa, com o intuito de formalizar uma conciliação, a qual, se conseguida, deve ser informada à autoridade competente, que não mais precisará decidir sobre o conflito, mas que poderá desconsiderar os termos do ajuste consumado no caso de a marca analisada infringir algum dispositivo legal (PALACIO & ASOCIADOS, 2021).

Caso não seja obtido um acordo entre as partes, a elas será concedido um prazo de 10 dias para a apresentação de alegações finais, sendo atribuída à autoridade administrativa a competência de decidir sobre o cabimento ou não das alegações firmadas pelo oponente e a concessão ou não do registro da marca impugnada (ARMANDO, 2018).

Como se pôde observar, cada país ou bloco aqui citado se utiliza de diferentes mecanismos no que tange ao recebimento e ao exame de oposições ao registro de marca. Alguns deles se assemelham àqueles adotados no Brasil, enquanto outros não encontram qualquer paralelo com a realidade nacional.

O objetivo de se apresentar essas experiências, especialmente de parceiros comerciais do Brasil, com os quais o trânsito de produtos e serviços favorece a presença, em território nacional, de marcas de titulares neles residentes, é oferecer subsídios para possíveis melhorias no exame de oposições aqui realizado, o que será melhor explorado no tópico referente às conclusões, ao fim deste trabalho.

O capítulo a seguir visa a caracterizar e apresentar os dados coletados a partir das pesquisas às bases de dados realizadas neste trabalho, bem como tecer algumas discussões sobre os resultados obtidos a partir de sua análise.

3 DADOS E RESULTADOS

3.1 ALGUMAS NOTAS METODOLÓGICAS INICIAIS

O presente trabalho dedica-se ao estudo dos pedidos com oposição, em especial aqueles indeferidos com fundamento no inciso XIX do artigo 124 da LPI. O referido inciso, de acordo com Schmidt (2019, p. 186), foi o responsável por 94.174, ou 75,3%, de todos os 125.155 indeferimentos de pedidos de registro de marcas, com ou sem oposição, no período compreendido entre junho de 2013 e junho de 2018.

Ademais, esse dispositivo legal, o qual será, a partir daqui, simplesmente referido como inciso XIX, para fins de simplificação, é de particular interesse à defesa dos direitos dos titulares de marcas já registradas no Brasil, bem como dos seus consumidores, funcionando como um instrumento para impedir que marcas colidentes convivam em um mesmo mercado.

Para se proceder ao estudo das oposições indeferidas com base no inciso XIX, acima mencionado, utilizou-se uma planilha fornecida pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI), do INPI, contendo informações relativas a todos os pedidos de registro de marcas, com e sem oposição, indeferidos, em primeira instância administrativa, entre 1/1/2018 e 31/12/2018, independentemente da data em que foram depositados. Uma amostra, de parte dessa tabela, pode ser conferida no Anexo deste trabalho.

Uma questão relevante a se destacar é que a planilha disponibilizada pela CGTI não continha todos os dados que foram solicitados para a elaboração do trabalho em tela. Os dados, ora solicitados, incluíam os pedidos de registro de marcas, com e sem oposição, depositados entre janeiro e dezembro de 2017 e decididos em primeira instância administrativa entre janeiro e dezembro de 2018, discriminando-se o número do processo, a marca requerida, a razão social do requerente, as datas do depósito e da decisão administrativa, o despacho exarado (se de deferimento ou indeferimento), a classe de produtos ou serviços a que se

referiam e eventuais textos contidos no campo “Esclarecimentos”⁷² do IPAS. Entretanto, apenas parte do pedido foi atendida, na medida em que as informações relativas às classes de produtos e serviços e ao campo “Esclarecimentos” não foram disponibilizadas.

Várias tentativas foram feitas junto à CGTI no sentido de serem obtidos os dados tais como requeridos, mas a área estava demasiadamente atarefada com trabalhos inerentes à dinâmica de funcionamento do INPI e não se conseguiu êxito. Ademais, foram engendradas tentativas de se obter os dados necessários junto a escritórios privados, também sem sucesso. Outra maneira pela qual se tentou obter as informações pretendidas foi por meio da extração direta de relatório do sistema IPAS, mas a complexidade do sistema tornou tal tentativa também infrutífera.

Diante, portanto, de todas as limitações ora mencionadas, foram explorados, para fins deste estudo, os dados originalmente disponibilizados na planilha da CGTI, sendo necessária a sua complementação de forma manual, gerando uma planilha um pouco mais completa, e uma parte desta poderá ser consultada no Apêndice ao fim deste trabalho. Isso tornou o processo de coleta e análise de dados mais trabalhoso e, conseqüentemente, mais lento do que se previa, sem que fosse necessário abandonar, porém, os objetivos inicialmente propostos.

Constituem objeto do presente trabalho os pedidos de registro de marca com oposição, depositados entre outubro e dezembro de 2017 e indeferidos entre outubro e dezembro de 2018, em primeira instância administrativa, com fundamento no inciso XIX. De tais pedidos, foram extraídas as informações daqueles em que o referido dispositivo legal foi de fato alegado em sede de oposição pelo oponente e se suas alegações foram ou não acatadas no exame.

Registre-se que a restrição do período de corte dos dados analisados se justifica pelas limitações impostas pela insuficiência dos dados disponibilizados para a execução do trabalho, o que obrigou a coleta manual de um grande número de informações, além da verificação de que o comportamento da amostra se tornava repetitivo quando o período estudado era estendido. Isso, aliado às restrições temporais que tornam viável a elaboração da dissertação, impediu a análise do

⁷² O campo “Esclarecimentos”, disponível no sistema IPAS, é de livre preenchimento pelo examinador do pedido de registro de marca e pode ser alimentado com qualquer tipo de observação sobre o processo que julgue relevante. Este campo é de especial relevância no exame de pedidos com oposição, uma vez que é o único espaço existente no IPAS em que o examinador pode registrar o que foi levantado pelos oponentes e pelo oposto, além de conter a justificativa forma de sua decisão.

excessivo número de processos que resultaria da planilha original, sem o traçado de um período de corte.

Ademais, como já explicitado anteriormente, ao se definir o período de corte aqui considerado, procurou-se observar o intervalo médio entre o protocolo do pedido e a decisão em primeira instância administrativa, que passou de 13 meses, no final de 2018, para nove meses, no final de 2019⁷³, considerando-se somente os pedidos de registro de marca que sofreram oposição.

Dadas as explicações sobre os dados considerados no trabalho em tela, passa-se à apresentação dos resultados obtidos e às discussões deles decorrentes. Optou-se pela representação gráfica dos resultados para sua melhor visualização e interpretação, não se deixando de lado, porém, a contextualização necessária à sua compreensão.

3.2 DADOS COLETADOS

Como dito no tópico anterior, a planilha disponibilizada pela CGTI, que serviu como base ao desenvolvimento do presente trabalho, continha todos os pedidos de registro de marcas, com e sem oposição, indeferidos, sob quaisquer fundamentos, entre 1/1/2018 e 31/12/2018, em primeira instância administrativa, e sem limitação da data em que foram depositados no INPI. Tal base, antes da aplicação de qualquer filtro, contava com 119.653 processos, sendo 39.449 com e 80.204 sem oposição, cuja composição percentual pode ser conferida no Gráfico 1.

⁷³ De acordo com dados do Relatório de Atividades 2019, produzido pelo INPI.

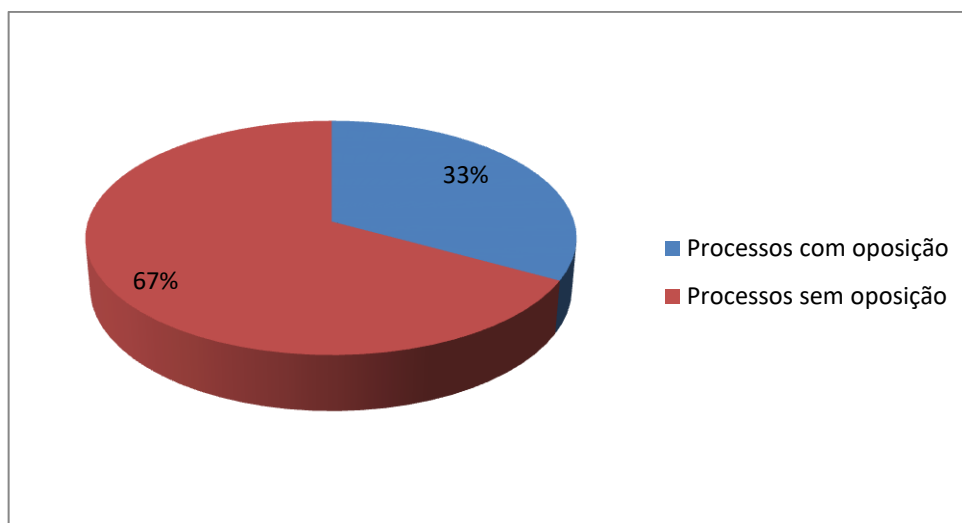


Gráfico 1 - Distribuição de processos, com e sem oposição, indeferidos entre janeiro e dezembro de 2018.

Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

Dentre os 39.449 processos com oposição indeferidos entre janeiro e dezembro de 2018, aqueles cujo indeferimento foi motivado pelo inciso XIX do artigo 124 da LPI totalizaram 27.156 pedidos ou 68,8% do total, como observado no Gráfico 2, corroborando a relevância deste dispositivo legal como fundamento para a denegação de pedidos de registro de marca no universo das oposições.

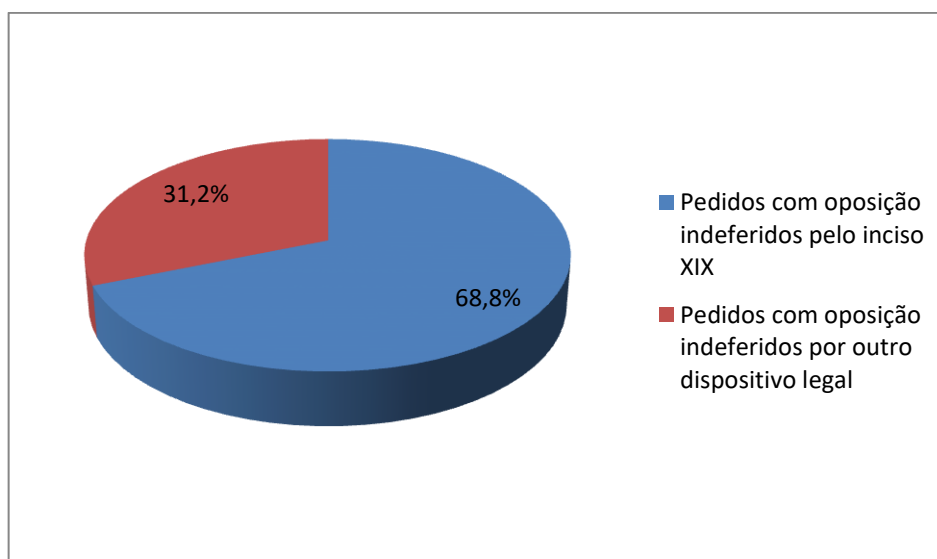


Gráfico 2 - Comparação entre processos com oposição indeferidos entre janeiro e dezembro de 2018 com fundamento no inciso XIX e nos demais dispositivos da LPI.

Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

Constavam, originalmente, da referida planilha o número do processo, o elemento nominativo da marca, a razão social do titular do depósito do pedido de

registro de marca, a data do depósito, a data da decisão proferida em primeira instância administrativa, a informação sobre se ao pedido foi ou não apresentada oposição e o(s) dispositivo(s) legal(is) que motivou ou motivaram o indeferimento.

Antes de prosseguir, se faz relevante lembrar que a avaliação sobre as alegações do oponente terem ou não sido acatadas no exame de mérito diz respeito somente àquelas referentes ao inciso XIX, uma vez que os demais dispositivos legais não constituem objeto deste trabalho.

De acordo com o relatado anteriormente, uma vez que a base original se compunha de um número muito grande de processos, tornando inexequível a sua análise em tempo hábil, optou-se, para fins deste estudo, por adotar como critério de corte apenas os pedidos com oposição, indeferidos com fundamento no inciso XIX e que foram depositados entre outubro e dezembro de 2017 e cujo indeferimento em primeira instância tenha ocorrido entre outubro e dezembro de 2018. Tal restrição representou uma redução significativa da amostra a ser estudada, que passou a ser de 1.427 processos.

Adicionalmente aos dados já disponibilizados na planilha original, foram consultadas e incluídas as seguintes informações: a) a classe a que se refere o pedido; b) se o pedido original foi depositado por intermédio de procurador; c) o número de oposições juntadas a cada pedido; d) se as oposições foram protocolizadas utilizando-se de procurador; e) os dados do procurador do oponente, se fosse o caso; f) se houve manifestação à oposição; g) se a manifestação foi formalizada por meio de procurador; h) o(s) dispositivo(s) legal(is) apontado(s) pelo oponente na oposição; i) se as alegações do oponente foram acatadas pelo examinador de primeira instância; e, j) se, uma vez acatadas as alegações, teria sido possível ao examinador identificar automaticamente a(s) anterioridade(s) impeditiva(s) na busca ao sistema IPAS.

Cumprir informar, ainda, que todas as informações que complementaram a planilha original foram extraídas do sistema IPAS, por meio de consulta individual a cada processo. A partir de cada consulta, foi possível proceder à leitura dos documentos encaminhados pelos oponentes e eventuais manifestações dos opostos, bem como ao acesso aos dados informados pelo próprio titular do depósito da marca, como é o caso da classe a que se refere e do respectivo procurador, se houver. Foi possível, também, o acesso aos dados preenchidos pelo examinador no campo “Esclarecimentos” do IPAS, que incluíram o resumo das alegações do

oponente e do oposto, a decisão adotada pelo examinador em cada caso específico e as razões que motivaram tal decisão.

A consulta aos dados preenchidos pelo examinador no campo “Esclarecimentos” permitiu verificar se foi ou não dado provimento às alegações do oponente, além de possibilitar a identificação das eventuais anterioridades apontadas como motivadoras do indeferimento. Conhecendo-se tais anterioridades, foram checadas manualmente, por meio de consulta individual a cada uma, as classes a que se referiam, de modo a viabilizar a avaliação da possibilidade de o examinador visualizá-las automaticamente na busca ordinária ao sistema IPAS, ou seja, apenas na classe do pedido sob exame, ou não.

A partir dos dados coletados e da consequente elaboração de planilha contendo todas as informações ora mencionadas, foram separados os pedidos com oposição indeferidos com base no inciso XIX, considerando-se o período de corte do presente estudo, cujas alegações não foram acatadas no exame de primeira instância daqueles para os quais se deu provimento às alegações.

A opção por se abordar o inciso XIX permite aferir se a oposição é ou não um instrumento utilizado de maneira eficiente por terceiros ou se a mesma é utilizada de forma desnecessária, apenas onerando o tempo de exame e os custos processuais respectivos. Isso ocorre porque esse dispositivo pode ser efetivamente aplicado de ofício no exame de mérito, dentro de uma mesma classe de produtos ou serviços, diferindo das demais proibições relativas a direitos de terceiros previstas na LPI.

Diante disso, a oposição só seria necessária no caso de os produtos ou serviços assinalados pela marca do oponente não estarem inseridos na mesma classe do pedido em exame. Por outro lado, se a marca do oponente se referir à mesma classe, isto seria um indicativo da desnecessidade da oposição. Os resultados apresentados no próximo tópico servirão de base para as discussões acerca dessas questões.

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Primeiramente, destaca-se que, considerando os pedidos de registro de marca com oposição depositados entre outubro e dezembro de 2017 e indeferidos em primeira instância administrativa entre outubro e dezembro de 2018, o total de processos avaliados foi de 2.113, sendo que 1.427 processos foram indeferidos com fundamento no inciso XIX e 686 processos foram indeferidos com base em outros dispositivos legais. Esses resultados, em termos percentuais, podem ser visualizados no Gráfico 3, a seguir.

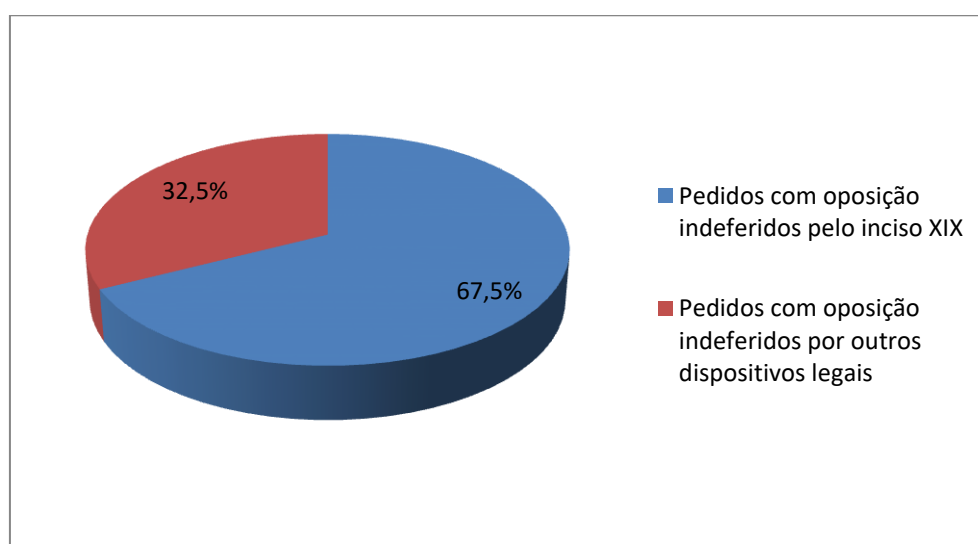


Gráfico 3 - Motivadores de indeferimento nos pedidos com oposição, considerando o recorte proposto.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

Esse resultado ratifica a predominância do inciso XIX dentre as razões apontadas nos indeferimentos dos pedidos de registro sem oposição, apontada na tese de Schmidt (2019), demonstrando-se que o mesmo raciocínio pode ser estendido exclusivamente aos processos com oposição, na medida em que, além de ter sido neste caso, também, prevalente o indeferimento com base no inciso XIX, manteve-se aproximada a sua proporção frente aos demais dispositivos legais, sendo esta de 67,5% nos pedidos com oposição aqui estudados contra 75,3% nos processos com e sem oposição analisados no trabalho de Schmidt (2019).

Tal observação, portanto, confirma a relevância de o trabalho aqui desenvolvido se concentrar nos indeferimentos fundamentados no inciso XIX, haja

vista sua representatividade tanto em relação aos pedidos sem oposição quanto em relação àqueles para os quais foram apresentadas oposições.

Registre-se, também, que, considerando-se os critérios de corte mencionados anteriormente, foram avaliados 1.427 processos e 1.551 oposições. Esse número maior de oposições perante o de processos se justifica pelo fato de haver pedidos de registro de marcas para os quais são protocolizadas duas ou mais oposições.

Convém destacar, ainda, que, em que pese o total de 1.427 processos indeferidos pelo inciso XIX no período em análise, a amostra se restringiu, efetivamente, a 1.422 processos, uma vez que apenas este quantitativo se refere aos pedidos indeferidos pelo inciso XIX e para os quais o oponente de fato alegou a infringência a este dispositivo. Em relação aos demais 5 (cinco) processos, apesar de o indeferimento ter sido motivado pelo inciso XIX, o oponente arguiu a violação de outros dispositivos legais, razão pela qual não foram considerados no estudo que se propõe no trabalho em tela.

No universo em análise, houve 1.303 processos com apenas uma oposição, 108 processos com duas oposições e 11 processos com três oposições, distribuídos percentualmente conforme Gráfico 4 a seguir. Registre-se que não foram identificados pedidos com quatro ou mais oposições.

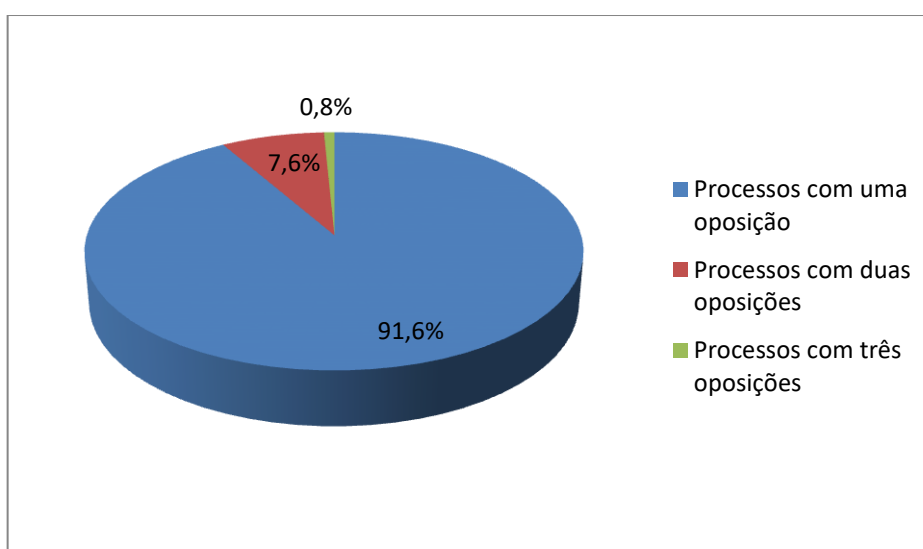


Gráfico 4 - Distribuição do quantitativo de oposições por processos.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

Foi analisado, posteriormente, o quantitativo de casos em que o examinador de primeira instância não acatou as alegações do oponente, no que se refere à

infringência ao inciso XIX, e em quantos deu provimento às alegações. Nesse último caso, foram verificadas, ainda, as oposições nas quais a(s) anterioridade(s) apontada(s) no indeferimento poderia(m) ser encontrada(s) pelo examinador ao realizar a busca no sistema IPAS pela classe do pedido examinado e nas quais não haveria tal possibilidade. O resultado em termos percentuais está apresentado no Gráfico 5, disposta na sequência.

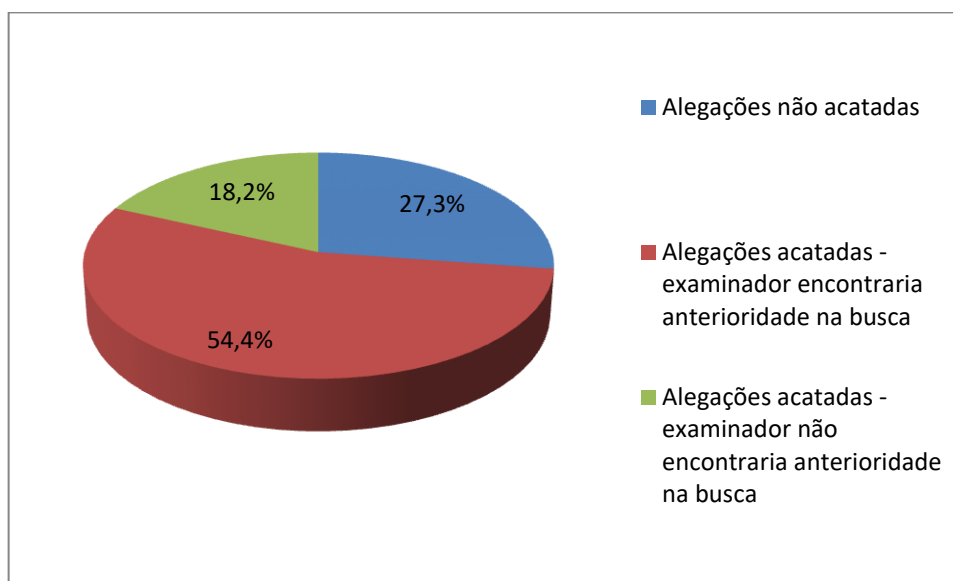


Gráfico 5 - Distribuição das oposições de acordo com a decisão do examinador de primeira instância administrativa.

Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

Em 424 ou 27,3% das oposições estudadas, as alegações dos oponentes, apesar de baseadas no inciso XIX, não foram acatadas no exame de mérito, de modo que os despachos de indeferimento, também fundamentados neste dispositivo da lei e proferidos pelo examinador, decorreram simplesmente da busca na classe do pedido analisado, realizada por intermédio do sistema IPAS, e apontaram anterioridades diversas das levantadas na oposição.

Observou-se, ainda, que 1.127 ou 72,7% das oposições tiveram suas alegações acatadas pelo examinador, isto é, de fato subsidiaram os indeferimentos com base no inciso XIX. Porém, em relação a apenas 283 oposições ou 18,2% do total das decisões proferidas pelo examinador, as anterioridades que motivaram os indeferimentos não seriam encontradas ordinariamente na busca ao IPAS, de modo que somente nestes casos o examinador não poderia indeferir o pedido sob tal fundamento se a oposição não tivesse sido apresentada.

Nos demais casos, que representaram 81,8% do total de oposições juntadas aos pedidos indeferidos pelo inciso XIX e 74,9% das decisões em que o examinador acatou as alegações do oponente, a busca ordinária ao sistema, por si só, já seria capaz de apontar a existência das anterioridades impeditivas ao registro, não apresentando a oposição, portanto, qualquer contribuição adicional ao exame de mérito.

Do contrário, a necessidade de se avaliar cada argumento levantado pelo oponente acabou por tornar o processo mais demorado e caro, considerando-se os custos incorridos com as taxas correspondentes às petições de oposição e manifestação, bem como com eventuais gastos com o serviço de procuradores, além de deixar o exame mais trabalhoso.

De todos os processos impugnados que foram avaliados, verificou-se que 1.072, ou 75,4%, foram depositados por intermédio de representante legalmente constituído para tal finalidade, de modo que em 350 processos o depósito foi feito diretamente pelo titular do pedido, sem a nomeação de um procurador, como se observa no Gráfico 6, abaixo.

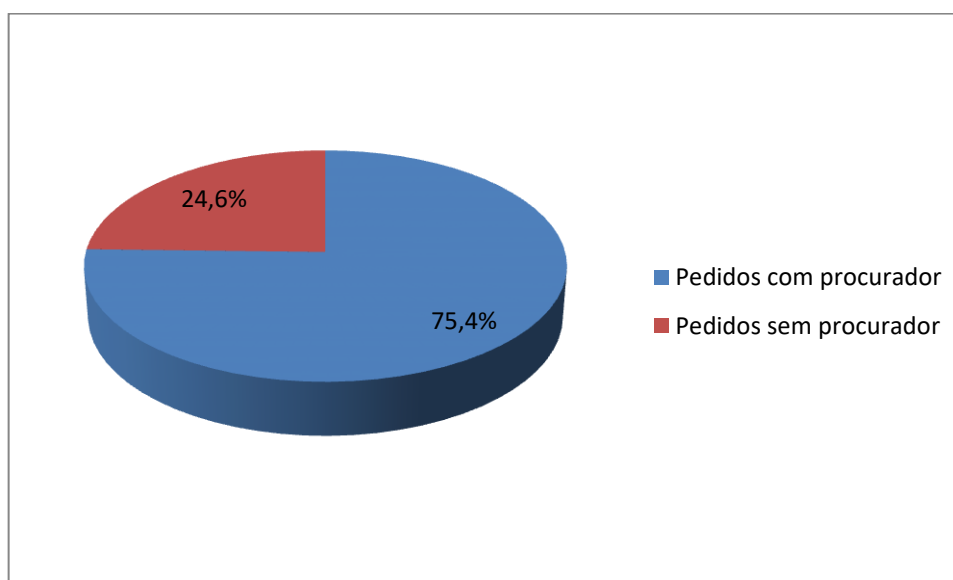


Gráfico 6 - Pedidos que sofreram oposição e foram depositados com e sem procurador.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

No que tange às oposições, como se observa percentualmente no Gráfico 7 a seguir, observou-se que 1.527 delas foram interpostas mediante procurador e somente 24 não se utilizaram desta figura. Isso demonstra que interpor uma oposição é financeiramente dispendioso para o oponente, que arca não apenas com

o recolhimento das contribuições respectivas, como também com os gastos relativos aos representantes legais.

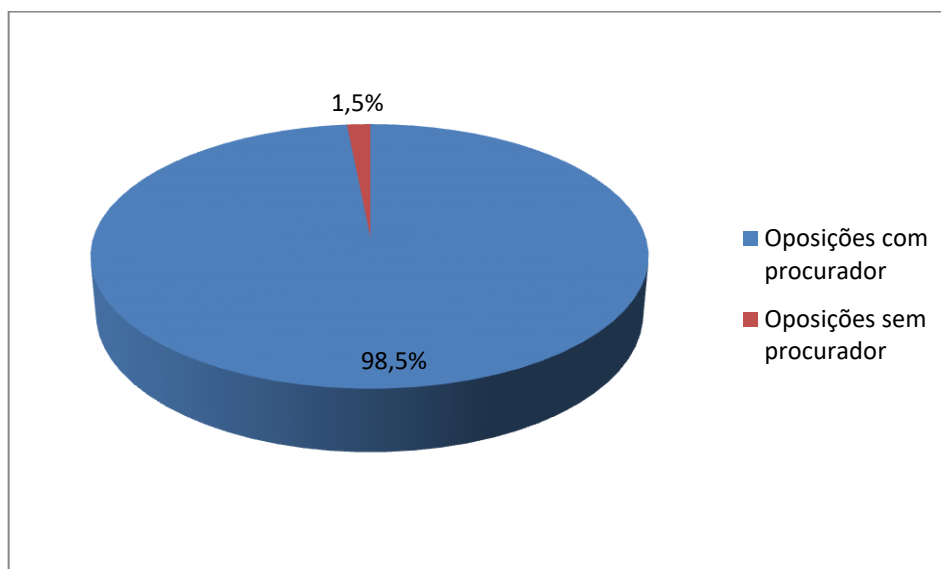


Gráfico 7 - Oposições apresentadas com e sem procurador.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

Ainda, em 525 ou 36,9% dos processos com oposição, houve manifestação do titular do pedido impugnado e em 897 ou 63,1% dos casos este não se manifestou, conforme pode ser conferido por meio do Gráfico 8. Tais resultados demonstram que a oposição também enseja o dispêndio de custos adicionais para o oposto.

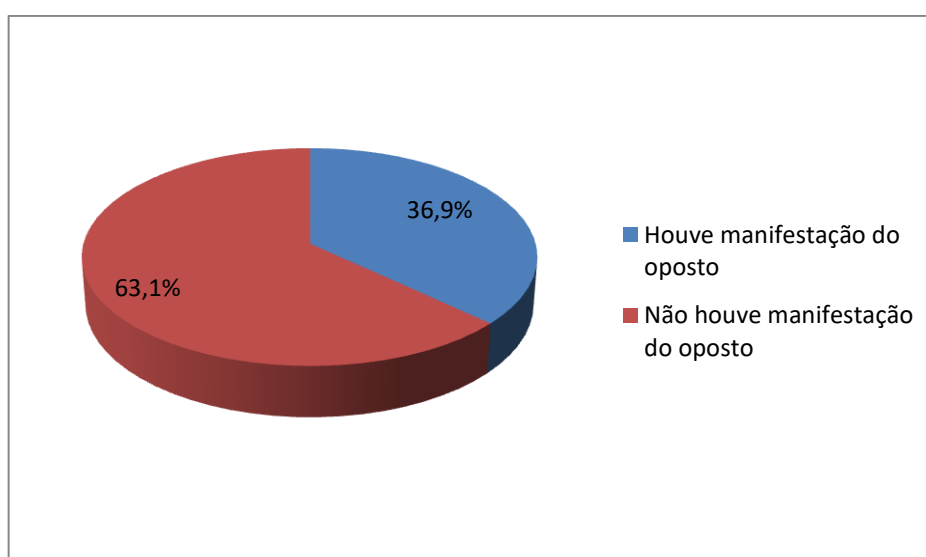


Gráfico 8 - Casos em que houve ou não manifestação do oposto.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

Essa majoração dos custos dispendidos pelo titular do pedido impugnado é ainda maior quando ele não se sente capaz de redigir por conta própria a manifestação à oposição e necessita contratar um procurador. No presente estudo e de acordo com o que pode ser conferido por meio da visualização do Gráfico 9, foi observado que em 410, ou 78,1% dos 525 pedidos para os quais foi apresentada manifestação, houve a nomeação de procurador e os 115 restantes foram apresentados sem a constituição de representante legal.

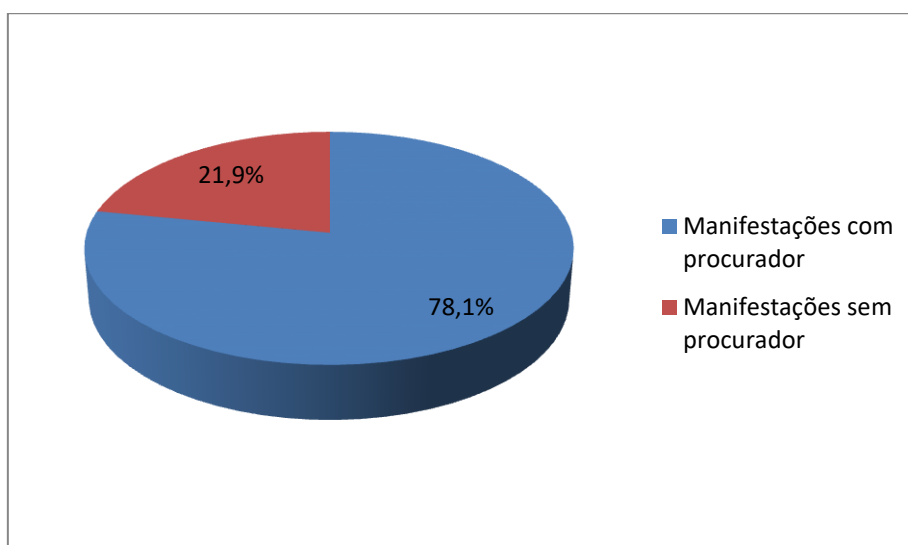


Gráfico 9 - Manifestações à oposição com e sem procurador.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

Considerando apenas os 410 processos em que o titular do pedido impugnado se fez representar por procurador, foi percebido que, em 296 ou 72,2% deles, as alegações do oponente não contribuíram efetivamente para o exame em primeira instância administrativa, ou seja, os custos nos quais incorreu o oposto se mostraram desnecessários, o que pode ser observado no Gráfico 10.

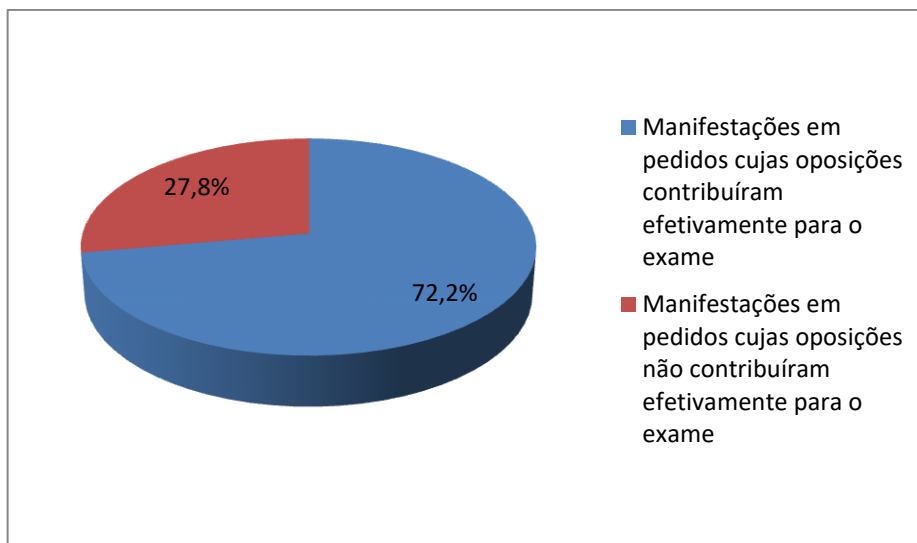


Gráfico 10 - Proporção de manifestações com procurador em pedidos impugnados para os quais as alegações do oponente não contribuíram efetivamente para o exame.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

Outro ponto de destaque é em relação aos procuradores que assinaram as oposições nas quais as alegações foram acatadas no exame de mérito, mas cujas anterioridades apontadas seriam encontradas na busca convencional ao IPAS. Verificou-se que 5 (cinco) procuradores concentraram 18% de todas essas oposições, enquanto as 82% restantes estão distribuídas entre 256 diferentes procuradores, correspondendo todos eles a grandes escritórios que representam direitos de propriedade intelectual, em conformidade com o que se verifica no Gráfico 11 a seguir.

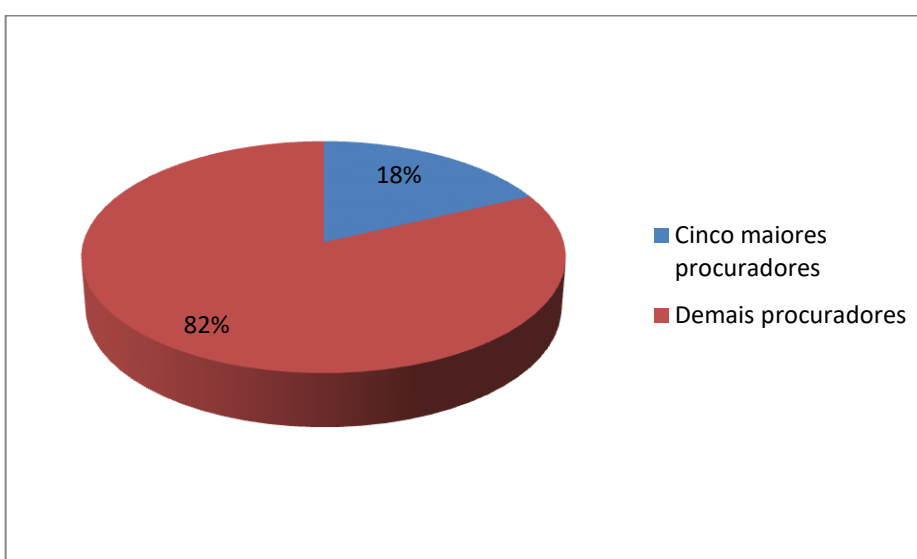


Gráfico 11 - Procuradores que assinaram oposições cujas alegações foram acatadas, mas cujas anterioridades já seriam encontradas na busca.
Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

O mesmo se observa em relação às oposições para as quais não foi dado provimento às alegações formuladas, mudando-se, entretanto, alguns dos atores envolvidos. Porém, manteve-se a constatação de que 5 (cinco) procuradores concentraram as demandas, de modo que o restante totalizou 168 diferentes representantes legais, conforme Gráfico 12.

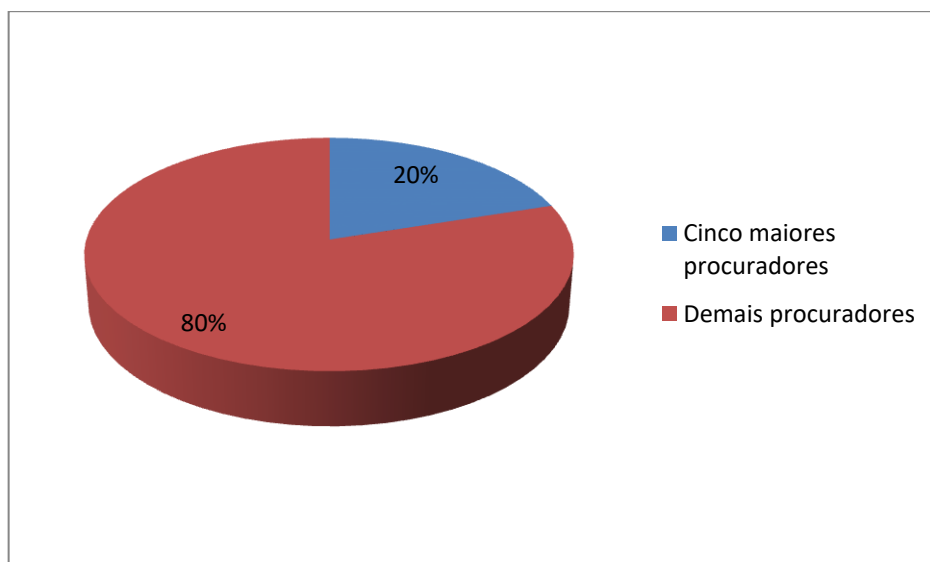


Gráfico 12 - Procuradores que assinaram oposições cujas alegações não foram acatadas no exame de primeira instância administrativa.

Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

Uma questão também observada no estudo em tela foi a distribuição dos pedidos que sofreram oposição entre as classes de produtos e serviços. Verificou-se que as classes 35, 41, 25, 30 e 3 (três de produtos - quais sejam as classes 3 (produtos de higiene, limpeza e perfumaria), 25 (artigos de vestuário) e 30 (produtos alimentícios) - e duas de serviços - quais sejam as classes 35 (serviços de comércio, propaganda, gestão de negócios e funções de escritório) e 41 (serviços de entretenimento e/ou educação)), em ordem decrescente, foram aquelas para as quais foi apresentado o maior número de contestações, sendo, respectivamente, 328, 127, 94, 87 e 78 processos para cada. As demais 40 classes somaram 708 ou 49,8% de todas as oposições analisadas, de acordo com o que se observa no Gráfico 13 a seguir.

Não há como não mencionar que as classes que receberam o maior número de oposições também são as que mais recebem depósitos de marcas, o que pode ser conferido no trabalho de Pereira (2021). Um maior número de pedidos de marcas acaba por resultar em um maior número de oposições.

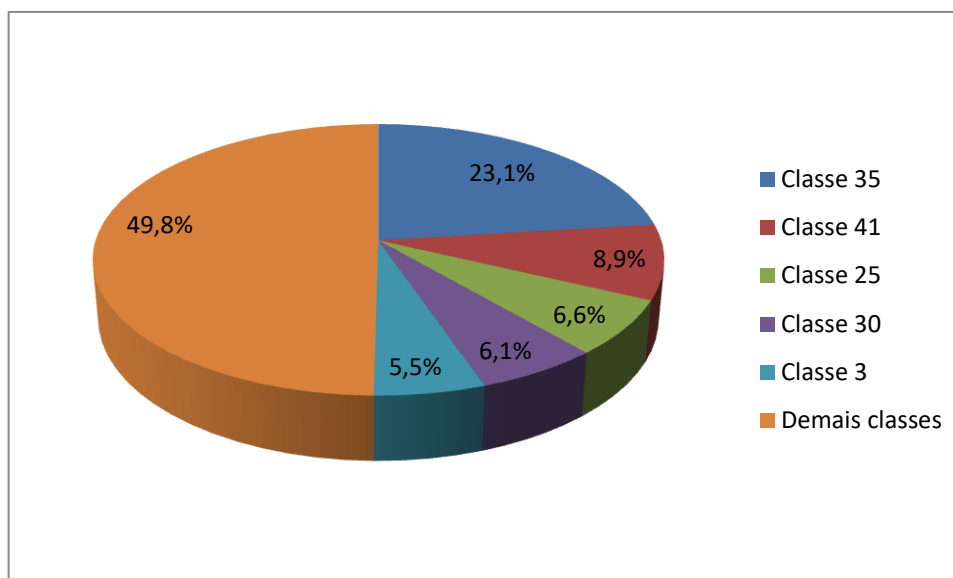


Gráfico 13 - Distribuição das oposições por classe de produtos e serviços.
 Fonte: elaborado pela pesquisadora, a partir de informações do sistema IPAS.

Como se pode observar, a classe 35 foi a mais impugnada em sede de oposição, quando considerada a amostra em análise. Ademais, foi nessa classe em que se encontrou o maior percentual de alegações de oponentes acatadas e cujas anterioridades não poderiam ser encontradas na busca ordinária ao IPAS, representando tal situação aproximadamente 32% do total de decisões proferidas quanto a oposições nessa classe. A classe 35, de serviços, é a que mais recebe demandas de pedidos de marcas e também aquela que possui maior número de serviços diferentes entre si, como são os casos de comércio e serviços de publicidade e propaganda, informação que pode ser consultada em Pereira (2021).

Além de agregar serviços diversos, a classe 35 contempla o comércio dos mais variados produtos, que podem estar enquadrados em qualquer das 34 primeiras classes da classificação internacional de produtos e serviços, além das classes de produtos da antiga classificação nacional. O comércio de determinados produtos, quando confrontado com os próprios produtos ou, ainda, com outros cujos critérios de afinidade mercadológica sejam observados, constitui importante razão de indeferimento fundamentado pelo inciso XIX.

Além disso, a classe 35 assinala serviços típicos de administração de empresas e gestão de negócios diversos, encontrando, assim, afinidade mercadológica também com as mais variadas classes de serviços dos classificadores internacional e nacional.

Registre-se que não constituiu objeto do presente trabalho a avaliação da qualidade das decisões proferidas pelos examinadores de primeira instância, tampouco eventuais reformas dessas decisões pela instância administrativa superior ou pelo judiciário.

Consideram-se os resultados apresentados acima suficientes para fundamentar importantes discussões sobre o uso do instrumento da oposição pelos usuários do sistema e como isso pode ser avaliado e aperfeiçoado pelo INPI, com o fim de promover a melhoria do processo de registro de marca. Essas questões serão levantadas nas conclusões, apresentadas a seguir, nas quais se promoverá uma síntese do que foi tratado até aqui e serão propostas ações para o melhor aproveitamento dessa ferramenta pelo Instituto.

CONCLUSÕES

Inicialmente, convém observar que, considerando-se os critérios de corte aqui adotados, 33% dos pedidos de registro de marca indeferidos em primeira instância administrativa haviam sofrido oposição. Essa constatação, aliada ao fato de que alguns processos sofrem duas ou mais oposições, demonstra a relevância desse instrumento na rotina de trabalho do INPI e justifica a necessidade de maiores estudos sobre o tema, a exemplo do pretendido no presente trabalho.

O instrumento de oposição ao registro de marcas passou a figurar na legislação brasileira a partir do Decreto nº 16.624, de 1923, que previa sua interposição por terceiros nos casos em que era concedido o registro. O Código de Propriedade Industrial de 1945 manteve a previsão desse instrumento, mas alterou o momento em que poderia ser apresentado, ao estabelecer que deveria se dar previamente ao exame, antes da busca por anterioridades.

O Código de Processo Industrial de 1969, por sua vez, previu que a oposição deveria ser apresentada depois de efetuado um exame técnico preliminar acerca da viabilidade do registro, entendimento este mantido no Código seguinte, de 1971. A LPI, contudo, estabelece que a interposição da oposição deve ocorrer em até 60 dias da publicação do pedido de registro da marca na RPI, nada falando sobre eventual exame prévio que conclua sobre a registrabilidade do sinal depositado. Essa é a determinação que vigora atualmente no Brasil, isto é, a de que a oposição é um instrumento disponibilizado a terceiros anteriormente ao exame em primeira instância administrativa.

Esta dissertação teve como objetivo o estudo dos pedidos de registro de marcas que sofreram oposição fundamentada no inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) e que foram indeferidos com base no mesmo dispositivo legal, comparando a motivação destes indeferimentos com o que foi alegado pelos oponentes, de modo a avaliar se tais oposições foram, de fato, necessárias à identificação da infringência ao texto legal ou se poderiam ser dispensadas, por não contribuírem com o trabalho do examinador.

Para tanto, foram avaliados os pedidos de registro de marca, depositados no INPI entre outubro e dezembro de 2017, que sofreram oposição fundamentada no inciso XIX do artigo 124 da LPI e que foram indeferidos em primeira instância administrativa entre outubro e dezembro de 2018, com base neste mesmo

dispositivo legal. A partir desses dados, procurou-se verificar o quanto as oposições contribuíram ou não para motivar os indeferimentos, haja vista a possibilidade de tal decisão ser aplicada de ofício no exame e pela ausência de estudos anteriores sobre essa temática.

A escolha pelo inciso XIX se deveu ao observado na prática do exame e a dados disponibilizados em trabalhos prévios, que demonstraram a relevância do inciso XIX nos indeferimentos dos pedidos de registro de marca como um todo, ou seja, com ou sem oposição.

Verificou-se neste trabalho que, no caso específico dos pedidos de registro de marca com oposição, o inciso XIX também se mostra o mais relevante, respondendo por quase 70% dos indeferimentos.

Os resultados da pesquisa realizada na presente dissertação demonstraram, ainda, que, em 27,3% das oposições cujo indeferimento foi motivado pelo inciso XIX, as alegações do oponente não foram acatadas no exame de mérito e, em 54,4% delas, apesar de acatadas, as alegações se basearam em marcas inseridas na mesma classe do pedido em exame, o que já ensejaria o indeferimento de ofício pelo examinador. Isso significa que, em mais de 80% dos casos estudados, as oposições em nada contribuíram para a decisão em primeira instância administrativa.

A apresentação de oposições que não contribuem efetivamente para o exame prejudica o andamento dos trabalhos no Instituto, uma vez que demanda o deslocamento de uma equipe especializada para essa tarefa e, quanto maior a quantidade de oposições, maior deve ser o número de servidores envolvidos. Também se observam importantes efeitos colaterais para o requerente e mesmo para a sociedade, em razão de o processo se tornar mais caro e demorado. O atraso em decisões não impacta somente os envolvidos, mas também pedidos de marcas posteriores que ficam pendentes de decisão em função de as anterioridades não estarem resolvidas. Ou seja, a morosidade atinge o processamento de novos sinais de forma sistêmica, aumentando a incerteza em relação aos sinais disponíveis e aos não disponíveis.

Verificou-se, nesse sentido, que 98,5% das oposições foram apresentadas mediante procurador legalmente constituído para este fim, importando um ônus ainda maior ao oponente, que já deve arcar com a retribuição específica junto ao INPI. Observou-se, ainda, que procuradores com larga experiência em propriedade

intelectual foram os que responderam pelo maior contingente de oposições que não contribuíram efetivamente para o exame, o que seria, a princípio, um contrassenso, na medida em que estes teriam melhores condições de entender a dinâmica processual do Instituto e de esclarecer seus clientes quanto à conveniência ou não da oposição em cada caso.

Foi possível observar, também, que quando houve manifestação do depositante do pedido à oposição, em quase 80% dos casos houve a designação de representante legal, o que acarretou custos adicionais ao oposto, fosse com o recolhimento da contribuição associada a tal ação, fosse com os honorários advocatícios respectivos.

A informação mais gravosa em relação a esses dados, porém, foi a de que, em 72,2% dos casos em que o requerente se manifestou, por intermédio de procurador, à oposição, as alegações do oponente ou não foram acatadas no exame de mérito ou poderiam ser dispensadas, tendo em vista as marcas anteriores alegadas já estarem inseridas na mesma classe do pedido em exame, o que leva a concluir que os custos adicionais poderiam ter sido evitados.

Esses dados podem levar à conclusão de que uma parte do mercado poderia estar meramente interessada em protelar a concessão do registro de uma marca concorrente ou, ainda, de que poderia haver a intenção escusa de induzir o examinador a erro em sua decisão, mas isso pode ser um simples reflexo da necessidade de o INPI intensificar a promoção do conhecimento de seu processo de trabalho junto aos atores envolvidos, inclusive perante aqueles que se julga terem ampla percepção de como funciona o fluxo processual do exame. É possível que parte das oposições que não contribuem efetivamente para o exame decorra da falta de confiança no trabalho do Instituto ou do não entendimento de como é feita a busca ao sistema IPAS no exame, por exemplo.

Uma estratégia que parece ser bastante interessante para reduzir as oposições que não contribuem efetivamente para o exame, nesse sentido, seria a amplificação das iniciativas que promovam a transparência da rotina de trabalho do INPI, inclusive quanto ao seu aspecto mais operacional. Isso poderia ser conseguido por meio da organização de oficinas e treinamentos, especificamente voltados a esclarecer como se operacionaliza o exame no Instituto, bem como pela expansão dos canais de comunicação com o público externo.

O uso da tecnologia, tão amplamente difundido nos dias de hoje, tem o potencial de servir como grande aliado nessa empreitada, de modo que a oferta desses mecanismos em ambiente virtual alcançaria em maior proporção o público-alvo, sob um custo relativamente baixo para o Instituto, o que aumentaria, exponencialmente, a efetividade dessa ação.

Outra estratégia que poderia ser adotada pelo Instituto seria ampliar a busca no sistema IPAS realizada na etapa do exame de mérito para além da classe reivindicada no pedido. Alguns escritórios internacionais de propriedade intelectual, que também adotam a classificação de Nice, já estendem suas buscas para classes cujos produtos ou serviços sejam considerados afins aos da classe em análise.

Uma desvantagem, porém, que poderia ser apontada com a ampliação da busca para outras classes é que o tempo gasto no exame aumentaria sobremaneira, em função de o mesmo se tornar muito mais detalhado. Destarte, considera-se relevante que novos estudos devem ser realizados com o fim de se comparar o tempo gasto com essa alternativa e aquele dispendido com as oposições, bem como os custos associados. Uma possibilidade seria a designação de uma equipe cuja tarefa seria especificamente a análise das especificações de produtos e serviços e do intercâmbio entre as classes.

Alternativamente, poderia ser adotado no Brasil um processo similar ao judicial, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos da América, como visto no tópico 2.3.1 deste trabalho. Os custos processuais para se impetrar uma oposição em território brasileiro são significativamente menores do que naquele país e podem não constituir uma barreira eficaz contra o uso indevido da oposição. Por outro lado, ao incorporar a estratégia norte-americana à realidade nacional, a complexidade e o longo tempo de duração do processo, bem como as vultosas cifras dispendidas, poderiam inibir a apresentação de oposições meramente protelatórias.

O contraponto a essa medida, entretanto, é que, além da necessidade de o INPI alocar e capacitar parte de sua força de trabalho para esta finalidade tão específica e, conseqüentemente, precisar incorrer em investimentos relevantes, o oponente com intenções genuínas, ou seja, aquele cuja oposição pode, de fato, modificar a decisão de primeira instância administrativa, seria demasiadamente onerado e prejudicado. Dessa forma, a adoção dessa estratégia prescindiria de estudos detalhados para a avaliação de seu custo-benefício.

Ainda em relação às oposições nos EUA, verificou-se que este país prevê sua apresentação previamente à concessão do registro da marca, porém após a realização do exame administrativo, a exemplo do que ocorria no Brasil antes da LPI. Esse é um ponto que merece discussão.

Caso o Brasil voltasse a adotar o exame preliminar à oposição, poder-se-ia, ao menos teoricamente, observar uma eventual redução do número de oposições que não contribuem efetivamente para o exame, uma vez que, sendo apontada a anterioridade impeditiva de terceiro ou outro dispositivo legal antes da publicação do pedido de registro de marca para a apresentação de oposições, o pretense oponente poderia ver atendido seu interesse e julgar inócua sua manifestação.

Dessa forma, acredita-se que a adoção da oposição posteriormente ao exame, porém antes da concessão da marca, contribuiria de forma positiva para o processo de registro de marca como um todo, especialmente ao se considerar que a situação mais relevante em relação às oposições estudadas no presente trabalho foi justamente aquela em que as anterioridades apontadas pertenciam à mesma classe do sinal impugnado e poderiam ser visualizadas na busca ordinariamente realizada no exame de mérito, tendo representado mais de 50% dos casos analisados.

Há de se considerar, ainda, que a legislação brasileira já prevê o Processo Administrativo de Nulidade (PAN) e o recurso administrativo como instrumentos de impugnação administrativa posteriores ao exame, mas há diferenças entre estes e a oposição que merecem destaque. O recurso difere da oposição por ser oferecido ao próprio depositante do pedido de registro de marca contra o seu eventual indeferimento, o que torna incabível a comparação com a situação que aqui se expõe.

O PAN, porém, guarda maior similaridade com a oposição, uma vez que visa a apontar anterioridades impeditivas de terceiros ou outras infringências legais não indicadas no exame em primeira instância administrativa e que acarretam a concessão, supostamente equivocada, do registro da marca. Quando comparado à oposição, o PAN tem a desvantagem de ser cabível somente após a concessão do registro, o que gera maior expectativa por parte do titular da marca impugnada e da própria sociedade, que se torna consumidora daquela marca. Contudo, é, também, um instrumento eficaz para tornar nulas marcas que sejam equivocadamente concedidas. Portanto, acredita-se que não seria adequado substituir um instrumento

pelo outro, mas somente alterar o momento em que seria mais adequada a apresentação da oposição.

Voltando à comparação da experiência do Brasil com as de outros países, poder-se-ia conceder aqui um período, prévio ao exame, para que as partes tentassem formalizar um acordo que pusesse fim ao conflito, a exemplo do que ocorre na União Europeia, com o chamado “período de reflexão”, e na Argentina. Essa seria uma alternativa barata e potencialmente eficaz para evitar o indeferimento da marca impugnada e que simplificaria o trâmite processual no INPI, uma vez que o exame poderia seguir o rito dos pedidos sem oposição.

Contudo, vislumbra-se que essa medida teria maior impacto sobre as oposições cujas alegações seriam acatadas no exame, necessárias ou não, reduzindo, assim, o quantitativo de indeferimentos com base no inciso XIX, mas não levaria a uma minoração significativa das oposições não acatadas, quais sejam aquelas para as quais não se verifica similaridade entre as marcas e/ou afinidade mercadológica entre seus produtos ou serviços.

Convém destacar, nesse sentido, que o INPI já prevê o denominado “acordo de convivência”, definido no item 2.2 desta dissertação, mas este não é parte integrante do fluxo processual da oposição, tampouco é incentivado pelo Instituto como mecanismo de solução de conflitos dessa natureza. Além disso, constitui-se em um mecanismo extremamente restrito e pouco eficaz, já que prevalece o exame da afinidade mercadológica segundo a ótica da confusão ou da associação de que se vale o INPI e não se baseia na declaração dos envolvidos.

Como colocado anteriormente, há diversas estratégias que o INPI poderia adotar para reduzir a grande quantidade de oposições que não contribuem efetivamente para o exame, porém, é certo que, para, de fato, ser obtido êxito nesse sentido, muito mais se depende da conscientização dos usuários externos do que propriamente das ações do Instituto. Entretanto, iniciativas internas podem em muito contribuir para a mudança de comportamento dos usuários do sistema e melhorar sobremaneira o fluxo de trabalho.

Ante o exposto, entende-se que foi atendido o objetivo do presente trabalho, qual seja analisar o instituto da oposição aos pedidos de registro de marca depositados junto ao INPI e levantar a contribuição dos argumentos ali consubstanciados, especialmente no que tange à eventual infringência ao dispositivo do inciso XIX do artigo 124 da LPI, para que o examinador de primeira instância

administrativa profira suas decisões, bem como respondida a questão de pesquisa “em que medida as alegações fundamentadas no inciso XIX do artigo 124 da LPI, apresentadas em sede de oposição aos pedidos de registro de marca, contribuem positivamente para aprimorar o exame em primeira instância administrativa do INPI?”.

Como visto, a maior parte das demandas avaliadas não contribuiu efetivamente à tomada de decisão do examinador, o que teve reflexos nos custos e no tempo de conclusão do processo. Sendo assim, é conveniente que o Instituto adote medidas que favoreçam a mudança dessa realidade, especialmente com o intuito de conscientizar os atores envolvidos e minimizar o quantitativo de demandas que nada acrescentam ao bom andamento processual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARMANDO, Pablo. **Argentina – Nuevo procedimiento para resolución de oposiciones**. Disponível em: <<https://noetingeryarmando.com/marcas/nuevo-procedimiento-para-resolucion-de-oposiciones/>>. Acesso em: 2/2/2021.

ASCENSÃO, J. de Oliveira. **As funções da marca e os descritores (metatags) na internet**. Revista da ABPI. n. 61, nov., 2002.

_____. **Direito Intelectual, Exclusivo e de Liberdade**, v. 3, 2002. Disponível em: <<https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/view/127/108>>. Acesso em: 8/5/2021.

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, 2014.

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

_____. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. Rio de Janeiro: UERJ, 2006.

_____. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BASSO, Maristela. **A proteção da Propriedade Intelectual e o direito internacional atual**. Revista de informação legislativa, vol. 41, n. 162, abr./jun. 2004. Disponível em: <<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/965/R162-22.pdf?sequence=8>>. Acesso em: 14/7/2021.

BERTONE, Luis Eduardo. CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. **Derecho de marcas**. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1990.

BRASIL. **Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875**. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>>. Acesso em: 13/12/2020.

_____. **Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887.** Estabelece regras para o registro de marcas de fábrica e de comércio. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-3346-14-outubro-1887-542988-publicacaooriginal-52676-pl.html>>. Acesso em: 13/12/2020.

_____. **Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904.** Modifica o decreto nº 3.346. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1236-24setembro-1904-583977-republicacao-107078-pe.html>>. Acesso em: 13/12/2020.

_____. **Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923.** Cria a Diretoria Geral de Propriedade Industrial. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 5/12/2020.

_____. **Decreto nº 22.989, de 26 de julho de 1933.** Aprova o Regulamento do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22989-26-julho-1933-498434-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 15/12/2020.

_____. **Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7903-27-agosto-1945-417251-norma-pe.html>>. Acesso em: 22/11/2020.

_____. **Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm>. Acesso em: 25/11/2020.

_____. **Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969.** Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1005.htm>. Acesso em: 25/11/2020.

_____. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.** Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm#:~:text=LEI%20No%205.648%2C%20DE%2011%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201970.&text=Cria%20o%20Instituto%20Nacional%20da%20Propriedade%20Industrial%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias>. Acesso em: 7/12/2020.

_____. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.** Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5772-21-dezembro-1971-357860-norma-pl.html>>. Acesso em: 1/12/2020.

_____. **Decreto nº 77.483, de 23 de abril de 1976.** Dispõe sobre a estrutura básica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e dá outras providências. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-77483-23-abril-1976-426324-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 8/12/2020.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 14/10/2020.

_____. **Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.** Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 6/10/2020.

_____. **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: 15/10/2020.

_____. **Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2017.** Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11484.htm>. Acesso em: 18/12/2020.

_____. **Decreto nº 10.033, de 1 de outubro de 2019.** Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm>. Acesso em: 17/1/2021.

CABRAL, Filipe Fonteles. **Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?** Revista da ABPI n° 58, mai/jun 2002.

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

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial:** volume II: tomo II: parte III: das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

COPETTI, Michelle. **Afinidade entre marcas:** uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

COPETTI, Michele. **Marcas e programas de computador:** seus pontos de intersecção. In: Luiz Otávio Pimentel. (Org.). **Série PLATIC - A proteção jurídica da propriedade intelectual de software:** noções básicas e temas relacionados. 1 ed. Florianópolis: FIESC/ IELSC, 2008, v. 2.

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (CUP). **Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial.** Paris: 1967. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 23/8/2020.

ECONOMIDES, Nicholas S. **The Economics of Trademarks.** 1988. Disponível em: <http://neconomides.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf>. Acesso em: 4/11/2020.

_____. **Trademarks.** 1997. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=61148>. Acesso em: 4/11/2020.

ESCOBAR ADVOCACIA. **O que é e como funciona a classificação de Nice de produtos e serviços.** Disponível em: <<https://liquidoecerto.escobaradvocacia.com.br/classificacao-de-nice/>>. Acesso em: 6/12/2020.

FAZCOMEX. **Balança Comercial do Brasil.** Jan, 2021. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/balanca-comercial-de-2020/>>. Acesso em: 2/2/2021.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Las funciones de la marca**. In: ACTAS de derecho industrial: 1977. Madrid: Editorial Montecorvo, 1978.

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. **Propriedade intelectual: questões polêmicas**. Revista da EMARF, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, mar. 2011.

GARCIA, Mario Soerensen. **Marcas sugestivas e mal resolvidas**. Revista da EMARF, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, mar. 2011.

GONÇALVES, Luís Couto. **Função distintiva da marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Ato Normativo nº 51, de 27 de janeiro de 1981**. Institui nova classificação de produtos e serviços.

_____. **Ato Normativo nº 150, de 9 de setembro de 1999**. Dispõe sobre a Classificação Internacional de Produtos e Serviços e dá outras providências. Disponível em: <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br124pt.pdf>>. Acesso em: 7/12/2020.

_____. **Parecer/INPI/PROC/DIRAD nº 12/08, de 10 de junho de 2008**. Marcas para titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico.

_____. **Resolução nº 22/2013, de 18 de março de 2013**. Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

_____. **Resolução nº 23/2013, de 18 de março de 2013**. Institui a Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_22_2013.pdf>. Acesso em: 8/10/2020.

_____. **Resolução nº 88/2013, de 14 de maio de 2013**. Disciplina as etapas e as filas de exame de marcas. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_882013_Etapas_e_as_filas_de_exame_Consolidada1.pdf>. Acesso em: 1/11/2020.

_____. **Resolução nº 107/2013, de 19 de agosto de 2013**. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_1072013_alteradapela_RES_172_2016.pdf>. Acesso em: 11/11/2020.

_____. **Resolução nº 142/2014, de 27 de novembro de 2014.** Dispõe sobre a criação do Manual de Marcas. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-arquivo/docs/resolucao-no-142-14-institui-o-manual-de-marcas.pdf/view>>. Acesso em: 5/10/2020.

_____. **Portaria/INPI/PR nº 121/2019, de 20 de março de 2019.** Institui o Comitê de Exame de Pedidos de Registro de Marcas com Oposição (CEPOP).

_____. **Resolução/INPI/PR nº 248/2019, de 09 de setembro de 2019.** Dispõe sobre o registro de marca em sistema multiclasse. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/resolucao-248-2019-multiclasse.pdf>. Acesso em: 2/2/2021.

_____. **Relatório de Atividades.** Brasil, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/arquivos/relatorio-de-atividades-inpi_2019.pdf>. Acesso em: 7/8/2020.

_____. **Ordem de Serviço/INPI/DIRMA nº 02/2020, de 09 de janeiro de 2020.** Formaliza a criação da Comissão de Exame de Marcas Tridimensionais.

_____. **Ordem de Serviço/INPI/DIRMA nº 03/2020, de 09 de janeiro de 2020.** Formaliza a criação da Comissão de Exame de Marcas Coletivas e de Certificação.

_____. **Manual de Indicações Geográficas.** 1ª ed. Brasil, 2021. Disponível em: <<https://manualdeig.inpi.gov.br/projects/manual-de-indicacoes-geograficas/wiki>>. Acesso em: 15/2/2021.

_____. **Manual de Marcas.** 3ª ed., 4ª revisão. Brasil, 2021. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas>. Acesso em: 3/4/2021.

_____. **Classificação Nacional de Produtos e Serviços.** Disponível em “https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/nacional.pdf”. Acesso em: 6/12/2020.

INSTITUTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIÃO EUROPEIA (EUIPO). **FAQ – Marcas.** Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/eutm-general-questions>>. Acesso em: 10/1/2021.

_____. **Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 sobre a marca da União Europeia (codificação).**

Disponível em: <<http://idet.fd.uc.pt/data/fileLEI20177135347.pdf>>. Acesso em: 15/1/2021.

_____. **Oposição.** Disponível em:

<<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/opposition?content=what-are-the-advantages-of-trying-to-reach-a-friendly-settlement-during-the-cooling-off-period-&category=4056414>>. Acesso em: 28/1/2021.

KRECHEVSKY, Curtis. **An Over View of Trademark Oppositions in the United States (I).** Disponível em:

<https://www.cantorcolburn.com/media/news/328_15%203-4%205-6%20An%20Overview%20of%20Trademark%20Oppositions%20in%20the%20U.S.%20China%20IP%20Magazine.pdf>. Acesso em: 20/8/2020.

LEWIS SILKIN. **European Union Trade Mark Opposition Procedure.** Jan, 2021.

Disponível em: <<https://www.lewissilkin.com/en/insights/european-union-trade-mark-opposition-procedure>>. Acesso em: 24/3/2021.

MEDRANO, Gabriel Martinez. **La protección de las marcas de hecho.** 2006.

Disponível em: <<https://works.bepress.com/martinezmedrano/34/download/>>. Acesso em: 18/11/2020.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado.** 1. ed. Campinas: Bookseller, 2002.

MIRANDA API. **Marcas.** Disponível em: <<https://www.miranda-argentina.com/es/marcas/>>. Acesso em: 2/2/2021.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito das marcas:** abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

_____. **O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro.** XXI

Encontro Nacional do CONPEDI, 2012. Disponível em:

<<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bc1ec1d9c342635>>. Acesso em: 12/11/2020.

NEW TECK. **O que é um circuito integrado?** Disponível em <<https://www.newteck-ci.com.br/circuitos-integrados.php>>. Acesso em: 8/10/2020.

OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio concorrência desleal**. 2. ed. atual., rev. e aum. Coimbra: Almedina, 2005.

OLIVEIRA, Marco Antônio de. **Breve histórico acerca da legislação brasileira sobre marca e a repressão à concorrência desleal**. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual n° 164, jan/fev de 2020. Disponível em: <http://www.matos.com.br/wp-content/uploads/2020/06/ABPI-164_ARTGO-Marco-Antonio-de-Oliveira.pdf>. Acesso em: 17/12/2020.

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.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Criando uma marca**. Série Propriedade Intelectual para Empresas. Genebra, n. 1: 2019. Disponível em: <<https://tind.wipo.int/record/40652>>. Acesso em: 19/8/2020.

_____. **Trademark opposition proceedings in the United States**. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/us_1.pdf>. Acesso em: 19/8/2020.

_____. **WIPO – A brief history**. Disponível em: <<https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>>. Acesso em: 19/8/2020.

_____. **About the Nice Classification**. Disponível em: <<https://www.wipo.int/classifications/nice/en/preface.html>>. Acesso em: 12/2/2021.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. LexisNexis – Abeledo-Perrot, 2003. Disponível em: <<https://pdfslide.tips/documents/30262127-otamendi-jorge-derecho-de-marcaspdf.html>>. Acesso em: 25/10/2020.

OTERO LASTRES, José Manuel. **En Torno a Un Concepto Legal de Marca** In ACTAS de derecho industrial: 1979-80. Madrid: Editorial Montecorvo, 1981.

PALACIO & ASOCIADOS. **Sistema de Oposiciones en Argentina**. Disponível em: <<http://www.palacio.com.ar/publicaciones-y-boletines/sistema-de-oposiciones-en-argentina>>. Acesso em: 13/1/2021.

PEREIRA, Elizabeth Andrade. **Perspectivas da relação das microempresas do setor de confecção- vestuário com o sistema de proteção marcário brasileiro**. Rio de Janeiro: INPI, 2021.

PROVEDEL, Letícia. **Propriedade Intelectual e Influência de Mercados**. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual nº 79, nov./dez. 2005.

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

SCHECHTER, Frank I. **The rational basis of trademark protection**. Harvard Law Review, v. 40, n. 6, 1927.

SCHMIDT, Ingrid Jensen. **A supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas**. Rio de Janeiro: INPI, 2019.

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

SILVA, Hugo Daniel Lança. **A função publicitária da marca no direito de empresa português**. Verbo Jurídico. Portugal: 2009, p. 94. Disponível em: <https://www.verbojuridico.net/doutrina/2009/hugolancasilva_funcaopublicitariamarca.pdf>. Acesso em: 11/9/2020.

SILVEIRA, Newton. **A obrigação de exploração de Propriedade Industrial e a exaustão de direitos**. Revista da EMARF, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, mar. 2011.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO). Trademark Manual of Examining Procedure – Files and Archives. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/tmep-archives>>. Acesso em: 21/8/2020.

VALLS, Lia. **Histórico da Rodada do Uruguai do Gatt**. Estudos em Comércio Exterior, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, jul/dez. 1997. Disponível em: <https://ecex.ie.ufrj.br/wp-content/uploads/2019/04/historico_da_rodada_uruguai_do_gatt.pdf>. Acesso em: 14/7/2021.

YCAZA, Antonio Pasmiño. **Introducción al derecho marcario y los signos distintivos**. Revista Jurídica de Propiedad Intelectual / Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Santiago de Guayaquil, v. 1: 2009.

APÊNDICE – Amostra da planilha elaborada pela pesquisadora, a partir da fornecida pela CGTI

NUM PROC	NOME MARCA	NOME TITULAR	DATA DEPÓSITO	DESPACHO	C/ OPOSIÇÃO?	INCISO	DATA DESPACHO	ALEG. ACATAD?	ACHARIA NA BUSCA?	EDIÇÃO DE NICE	CLASSE	OPOS. C/ PROCURAD.?	NOME PROCURAD.	NÚM OPOSIÇÕES	PEDIDO C/ PROCURAD.?	MANIFEST.?
913923966	'ILABELLA PROFISSIONAL'	'JAILTON SANTOS NASCIMENTO - ME'	'2017-12-19 10:11:54'	24	'Sim'	19	'2018-12-31 12:12:41'	S	S	11	3	S	VERSATY	1	S	N
913923044	'GLICEMIX'	'SANAVITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS LTDA'	'2017-12-19 08:17:56'	24	'Sim'	19	'2018-12-31 10:59:46'	N	-	11	5	S	WILSON SILVEIRA	1	S	N
913922668	'Jollie'	'FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA COSTA 77778448734'	'2017-12-18 21:29:07'	24	'Sim'	19	'2018-12-31 10:50:01'	N	-	11	25	S	REMAT	1	S	N
913845043	'BANDA SKAN-KARA'	'CLEITON DE JESUS ROCHA PINHEIRO'	'2017-12-05 20:15:53'	24	'Sim'	19	'2018-12-31 10:25:45'	S	S	11	41	S	VICENTINA MARIA	1	S	N
913650617	'LUCATO'	'CITRICOLA LUCATO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA'	'2017-10-31 11:02:37'	24	'Sim'	19	'2018-12-30 20:23:07'	S	N	11	39	S	ROSANGELA ANTUNES	1	S	S
913650544	'LUCATO'	'CITRICOLA LUCATO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA'	'2017-10-31 10:59:12'	24	'Sim'	19	'2018-12-30 20:19:30'	S	N	11	31	S	ROSANGELA ANTUNES	1	S	S
913549053	'ÓTICA VÊNUS'	'ÓTICA VÊNUS LTDA. - ME'	'2017-10-11 15:35:11'	24	'Sim'	19	'2018-12-30 19:46:47'	S	N	11	40	S	GILBERTO LUIS DA SILVEIRA	1	S	S
913549045	'Carmel'	'MARINA DA SILVA VIEIRA'	'2017-10-11 15:35:10'	24	'Sim'	19	'2018-12-30 19:00:14'	S	S	11	30	S	MARCELO NUNES	2	S	N
913549045	'Carmel'	'MARINA DA SILVA VIEIRA'	'2017-10-11 15:35:10'	24	'Sim'	19	'2018-12-30 19:00:14'	S	S	11	30	S	PIRAMIDY			
913548987	'ARTTESIANA ABASTECIMENTO DE ÁGUA'	'Arttesiana Soluções em Abastecimento de Água - Eirelli'	'2017-10-11 15:32:48'	24	'Sim'	19	'2018-12-30 18:46:45'	S	S	11	37	S	BEERRE	1	N	N
913519774	'Sold it'	'MARCUS VINICIUS BARBOSA AZEVEDO'	'2017-10-06 06:00:00'	24	'Sim'	19	'2018-12-30 17:58:55'	S	S	11	35	S	PIENEGONDA	1	N	N

NUM PROC	NOME MARCA	NOME TITULAR	DATA DEPÓSITO	DESPACHO	C/ OPOSIÇÃO?	INCISO	DATA DESPACHO	ALEG. ACATAD?	ACHARIA NA BUSCA?	EDIÇÃO DE NICE	CLASSE	OPOS. C/ PROCURAD.?	NOME PROCURAD.	NÚM OPOSIÇÕES	PEDIDO C/ PROCURAD.?	MANIFEST.?
913502073	'PROCESSADORA ELO'	'ELO PARTICIPAÇÕES LTDA'	'2017-10-03 19:09:59'	24	'Sim'	19	'2018-12-30 15:43:51'	N	-	11	42	S	SILVIO LOPES	1	S	N
913501930	'PROCESSADORA ELO'	'ELO PARTICIPAÇÕES LTDA'	'2017-10-03 18:53:59'	24	'Sim'	19	'2018-12-30 15:05:36'	S	S	11	35	S	SILVIO LOPES	1	S	N
913911542	'MMATOS ARQUITETURA E URBANISMO'	'MIRIAN LUCIA PINHEIRO MATOS'	'2017-12-15 17:20:34'	24	'Sim'	19	'2018-12-28 18:53:40'	S	S	11	42	S	VICENTINA MARIA	1	S	S
913910945	'LE PLIE'	'JURACI SILVA DA SILVA 88771814000'	'2017-12-15 16:39:03'	24	'Sim'	19	'2018-12-28 18:42:08'	S	S	11	25	S	DAVID DO NASCIMENTO	1	S	N
913910716	'TUTY BONY'	'ALEXANDRE PEREIRA GONÇALVES DOS SANTOS'	'2017-12-15 16:25:37'	24	'Sim'	19	'2018-12-28 18:39:46'	S	N	11	35	S	MARCOS ANTONIO NUNES	1	N	N
913919829	'CLORPROTEX'	'BEKER PRODUTOS FÁRMACO HOSPITALARES LTDA'	'2017-12-18 16:42:11'	24	'Sim'	19	'2018-12-28 18:39:43'	S	S	11	3	S	DANNEMAN	1	S	N
913910279	'NIPONLIVE SAÚDE E BEM ESTAR EM PRIMEIRO LUGAR'	'BRUNO CESAR DE ALMEIDA ME'	'2017-12-15 16:00:15'	24	'Sim'	19	'2018-12-28 18:20:18'	S	S	11	20	S	MARCOS ANTONIO NUNES	1	S	N
913920614	'EVANT'	'LABORATORIOS HIPRA, S.A.'	'2017-12-18 17:27:53'	24	'Sim'	19	'2018-12-28 18:19:44'	S	S	11	5	S	RUBENS DOS SANTOS	1	S	N
913920886	'FICO'	'GRUPO TRIGO EMPREENDIMEN- TOS E PARTICIPA- ÇÕES LTDA'	'2017-12-18 17:42:45'	24	'Sim'	19	'2018-12-28 18:14:10'	S	N	11	43	S	FATIMA MARIA FELISONI	1	S	N
913920860	'FICO'	'GRUPO TRIGO EMPREENDIMEN- TOS E PARTICIPA- ÇÕES LTDA'	'2017-12-18 17:40:10'	24	'Sim'	19	'2018-12-28 18:11:40'	S	N	11	43	S	FATIMA MARIA FELISONI	1	S	N
913919969	'C CONCENTRA NITERÓI RJ'	'MAURO THOMAZ DE OLIVEIRA GOMES'	'2017-12-18 16:51:30'	24	'Sim'	19	'2018-12-28 18:03:41'	S	S	11	41	S	MATOS	1	N	N
913909840	'TERRA FORTE Fertilizantes'	'TERRA FORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME'	'2017-12-15 15:39:16'	24	'Sim'	19	'2018-12-28 17:49:46'	S	S	11	35	S	CLODOALDO RODRIGUES	1	S	N
913909688	'COLORÉ HOME'	'KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGA- ZINE LTDA.'	'2017-12-15 15:32:00'	24	'Sim'	19	'2018-12-28 17:40:22'	S	S	11	25	S	VINICIUS PEREIRA	1	S	N

ANEXO – Amostra da planilha fornecida pela CGTI

NUM PROC	'NOME_MARCA'	'NOME_TITULAR'	'DATA_DEPOSITO'	'DESPACHO'	'COM_OPOSICAO'	'INCISO'	'DATA_DESPACHO'
816311455	'VITAVIGOR'	'AMAZON ERVAS LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA'	'1991-08-21 00:00:00'	24	'Sim'	19	'2018-07-28 15:45:16'
816311455	'VITAVIGOR'	'AMAZON ERVAS LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA'	'1991-08-21 00:00:00'	24	'Sim'	24	'2018-07-28 15:45:16'
817111484	'A 501'	'ELLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA'	'1993-03-12 00:00:00'	24	'Sim'	19	'2018-08-27 19:31:38'
818544988	'BIS PROMOÇÕES E EVENTOS'	'GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA'	'1995-05-18 00:00:00'	24	'Sim'	24	'2018-02-08 13:48:30'
818799447	'BAND'	'MARCAS REUNIDAS LTDA'	'1995-10-11 00:00:00'	24	'Sim'	19	'2018-08-24 10:33:25'
819472581	'TOPDIETSHAKE'	'BRASFOOD LABORATÓRIOS S/A'	'1996-09-10 00:00:00'	24	'Nao'	'(null)'	'2018-08-21 14:45:37'
819552585	'BIS FEIRA INTERNACIONAL DE BELEZA E SAÚDE NOS ESPORTES'	'MILLER FREEMAN EVENTOS LTDA'	'1996-10-10 00:00:00'	24	'Nao'	'(null)'	'2018-02-08 19:08:46'
820497630	'ÔMEGA BEST QUALITY JEANS'	'MARIA DA CRUZ SOUZA DE ALENCAR-ME'	'1998-02-12 00:00:00'	24	'Sim'	19	'2018-01-09 14:36:58'
820497630	'ÔMEGA BEST QUALITY JEANS'	'MARIA DA CRUZ SOUZA DE ALENCAR-ME'	'1998-02-12 00:00:00'	24	'Sim'	31	'2018-01-09 14:36:58'
820867136	'REDE OMEGA'	'DUTRA & MANCINO LTDA ME'	'1998-06-22 00:00:00'	24	'Sim'	19	'2018-01-11 14:48:53'
820867136	'REDE OMEGA'	'DUTRA & MANCINO LTDA ME'	'1998-06-22 00:00:00'	24	'Sim'	31	'2018-01-11 14:48:53'
820901792	'SALUTE'	'FRIGORIFICO ANTARES LTDA'	'1998-06-30 00:00:00'	24	'Nao'	'(null)'	'2018-12-04 19:57:39'
821139436	'CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE COTIA - CESC'	'INSTITUTO EDUBRAZ DE EDUCAÇÃO E HUMANISMO.'	'1999-01-21 00:00:00'	24	'Sim'	19	'2018-10-10 12:57:06'
821148362	'VIAGRA'	'SANTO ANTONIO AGROPECUÁRIA LTDA'	'1998-10-22 00:00:00'	24	'Sim'	24	'2018-08-30 07:16:29'
821219413	'CANINHA SANTA CLARA'	'IRMÇOS RODRIGUES LTDA ME'	'1999-03-15 11:21:00'	24	'Sim'	19	'2018-06-11 18:21:53'
821296760	'SENSATION'	'JAFRA HOLDING COMPANY B. V.'	'1999-04-22 13:08:00'	24	'Sim'	19	'2018-03-12 08:05:46'
821318292	'D+DEMAIS'	'KRANKS SOCIEDAD ANONIMA'	'1999-05-04 13:01:00'	24	'Sim'	19	'2018-12-07 16:36:18'
821362437	'BRATEL'	'BRATEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA'	'1999-01-11 00:00:00'	24	'Sim'	19	'2018-01-29 14:59:43'
821404679	'VIAGRA TRANSPORTES'	'FLOWER TEXTIL LTDA ME'	'1999-02-05 13:23:00'	24	'Sim'	24	'2018-09-24 09:39:10'
821463802	'PLANETA OMEGA STUDIO'	'ABC SOFT COM E IMPORT DE ELETRÔNICOS LTDA'	'1999-02-08 14:14:00'	24	'Sim'	19	'2018-01-09 16:13:43'
821463802	'PLANETA OMEGA STUDIO'	'ABC SOFT COM E IMPORT DE ELETRÔNICOS LTDA'	'1999-02-08 14:14:00'	24	'Sim'	31	'2018-01-09 16:13:43'
821463810	'REDE OMEGA CIENCIA E TECNOLOGIA'	'ABC SOFT COM E IMPORT DE ELETRÔNICOS LTDA'	'1999-02-08 14:15:00'	24	'Sim'	19	'2018-01-09 16:20:33'
821463810	'REDE OMEGA CIENCIA E TECNOLOGIA'	'ABC SOFT COM E IMPORT DE ELETRÔNICOS LTDA'	'1999-02-08 14:15:00'	24	'Sim'	31	'2018-01-09 16:20:33'

NUM PROC'	'NOME_MARCA'	'NOME_TITULAR'	'DATA_DEPOSITO'	'DESPACHO'	'COM_OPOSICAO'	'INCISO'	'DATA_DESPACHO'
821463926	'REDE OMEGA INDUSTRIAL'	'ABC SOFT COM E IMPORT DE ELETRÔNICOS LTDA'	'1999-02-08 14:22:00'	24	'Sim'	19	'2018-01-09 16:27:38'
821463926	'REDE OMEGA INDUSTRIAL'	'ABC SOFT COM E IMPORT DE ELETRÔNICOS LTDA'	'1999-02-08 14:22:00'	24	'Sim'	31	'2018-01-09 16:27:38'
821484095	'GUINDASTES VIAGRA'	'FLOWER TEXTIL LTDA ME'	'1999-03-05 10:49:00'	24	'Sim'	24	'2018-09-24 10:12:19'
821493256	'DAKOTA'	'J. RAMON R. FILHO CAFE-ME'	'1999-07-14 15:31:00'	24	'Sim'	24	'2018-09-10 15:18:35'
821499920	'PLIM-PLIM'	'MASSA FALIDA CAETÊ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS'	'1999-07-21 13:02:00'	24	'Sim'	19	'2018-09-10 16:42:54'
821502450	'OD OMEGA DORNIER'	'DEVILLE COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA.'	'1999-02-25 10:35:00'	24	'Sim'	19	'2018-01-12 09:43:31'
821502450	'OD OMEGA DORNIER'	'DEVILLE COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA.'	'1999-02-25 10:35:00'	24	'Sim'	31	'2018-01-12 09:43:31'
821502450	'OD OMEGA DORNIER'	'DEVILLE COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA.'	'1999-02-25 10:35:00'	24	'Sim'	'OUTRO'	'2018-01-12 09:43:31'
821502468	'OD OMEGA DORNIER'	'DEVILLE COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA.'	'1999-02-25 10:40:00'	24	'Sim'	19	'2018-01-12 09:38:29'
821502468	'OD OMEGA DORNIER'	'DEVILLE COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA.'	'1999-02-25 10:40:00'	24	'Sim'	31	'2018-01-12 09:38:29'
821502468	'OD OMEGA DORNIER'	'DEVILLE COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA.'	'1999-02-25 10:40:00'	24	'Sim'	'OUTRO'	'2018-01-12 09:38:29'
821502492	'OMEGA DO BALÃO'	'DORNIER COMERCIO E INDUSTRIA DE JOIAS LTDA'	'1999-02-26 14:05:00'	24	'Sim'	19	'2018-01-11 13:58:13'
821502492	'OMEGA DO BALÃO'	'DORNIER COMERCIO E INDUSTRIA DE JOIAS LTDA'	'1999-02-26 14:05:00'	24	'Sim'	31	'2018-01-11 13:58:13'
821502492	'OMEGA DO BALÃO'	'DORNIER COMERCIO E INDUSTRIA DE JOIAS LTDA'	'1999-02-26 14:05:00'	24	'Sim'	'OUTRO'	'2018-01-11 13:58:13'
821502506	'OMEGA DO BALÃO'	'DORNIER COMERCIO E INDUSTRIA DE JOIAS LTDA'	'1999-02-25 14:10:00'	24	'Sim'	19	'2018-01-11 14:04:41'
821502506	'OMEGA DO BALÃO'	'DORNIER COMERCIO E INDUSTRIA DE JOIAS LTDA'	'1999-02-25 14:10:00'	24	'Sim'	31	'2018-01-11 14:04:41'