

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

WLADMIR BATISTA DE LARA

**PANORAMA DA ANÁLISE JUDICIAL DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS NO
REGISTRO DE MARCAS: CONFIRMAÇÃO E ANULAÇÃO DE DECISÕES DO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Rio de Janeiro

2022

Wladmir Batista de Lara

**Panorama da análise judicial das decisões administrativas no registro de marcas:
Confirmação e anulação de decisões do 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 Pereiral Peralta
Coorientadora: Profa. Dra. Ingrid Jensen Schmidt

Rio de Janeiro

2022

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI
Bibliotecário responsável Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

L318 Lara, Wladmir Batista de.

Panorama da análise judicial das decisões administrativas no registro de marcas: confirmação e anulação de decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. / Wladmir Batista de Lara. Rio de Janeiro, 2022. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação 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, 2022.

159 f. ; figs.; tabs.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta.

Coorientadora: Profa. Dra. Ingrid Jensen Schmidt.

1. Propriedade industrial – Marca. 2. Marca – Decisão administrativa – Brasil.
3. Marca – Jurisprudência – Brasil. 4. Marca - Precedente judicial – Brasil.
5. Ato administrativo – Controle judicial – Brasil. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. Título.

CDU: 347.772(81)

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

Wladmir B. Lara

Assinatura

7 de abril de 2022

Data

Wladmir Batista de Lara

**Panorama da análise judicial das decisões administrativas no registro de marcas:
Confirmação e anulação de decisões do 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 07 de abril de 2022.

Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Coorientadora: Profa. Dra. Ingrid Jensen Schmidt
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:
Profa. Dra. Elisangela Santos da Silva Borges
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Profa. Dra. Verônica Lagassi
Faculdade Nacional de Direito - UFRJ
Prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Rio de Janeiro

2022

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, à minha querida esposa, Tatiana Silva Siviero, bióloga, Mestre e Doutora em Ecologia, Professora Universitária, que me ajudou não só com sua experiência acadêmica e profissional, mas principalmente por ter acreditado na minha capacidade de concluir esta pesquisa, mesmo quando nem eu mesmo acreditava. Ela teve força e insistência suficiente para nós dois, e, sem ela, estaria longe de alcançar qualquer coisa, na pesquisa ou na vida.

Agradeço à minha orientadora Professora Doutora Patrícia Peralta, pela compreensão durante todo este período, pelas contribuições desde o início do projeto. Especialmente, agradeço pela paciência, durante o meu período de trancamento quase forçado do curso, e pelas sugestões de exclusões e simplificações, para que a pesquisa se tornasse exequível.

Agradeço à minha coorientadora, Professora Doutora Ingrid Schmidt, por toda a colaboração durante a fase de escrita e de consolidação dos resultados da pesquisa.

Agradeço à minha psicóloga, Dra. Lorena Braga, por ter me ajudado a reencontrar a motivação necessária para a conclusão da pesquisa, e a conclusão de outras grandes tarefas de minha vida.

Agradeço profundamente a compreensão e atenção por parte da Academia da Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, especialmente por parte do Serviço Acadêmico, na pessoa da servidora Patrícia Trotte, e ainda, da Biblioteca do INPI, na figura indispensável do bibliotecário Dr. Evanildo Vieira, que sempre se mostraram solícitos, ainda mais no conturbado período que por vezes interrompeu a pesquisa empreendida.

Agradeço também à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI, em especial minha Chefe, Priscila Ballousier de Castro, que me convidou para a coordenação responsável por instruções em ações judiciais de marcas. O trabalho diário se tornou objeto de reflexão e de pesquisa acadêmica, e sem os ensinamentos e o ambiente produtivo e amigável da coordenação, não seria possível conciliar os estudos, as matérias e a pesquisa com a rotina de trabalho.

Agradeço aos colegas da DIRMA e todos os que colaboraram, direta ou indiretamente, para que eu pudesse iniciar, avançar e concluir esta pesquisa, esperando que os resultados aqui sejam de alguma maneira úteis para o INPI e para cada servidora ou servidor.

RESUMO

BATISTA DE LARA, Wladmir. **Panorama da análise judicial das decisões administrativas no registro de marcas: confirmação e anulação de decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.** 2022. 159 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 2022.

O presente trabalho tem por objetivo traçar um panorama das decisões judiciais que afetam o registro de marca e os atos administrativos praticados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O estudo passa por uma exposição descritiva da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) no tocante ao registro de marca, o processo de concessão de registro e o apontamento de impedimentos legais. Apresenta linhas gerais acerca do processo civil, ações e recursos judiciais, bem como a participação do INPI nas ações destinadas a questionar direitos de propriedade industrial e atos administrativos praticados pela autarquia. O panorama das decisões será apresentado por meio da coleta e classificação das decisões judiciais proferidas pelos Tribunais Regionais Federais. Serão aplicados critérios específicos nas decisões, quanto ao ato administrativo questionado, o fundamento legal para a judicialização, e, por fim, o resultado da decisão, na confirmação ou anulação do ato administrativo praticado pela autarquia. As decisões judiciais que resultaram na nulidade serão ainda categorizadas, quanto à fundamentação apontada pelo órgão judicial para a anulação. A descrição das decisões judiciais conterá ainda recorte quanto ao mandado de segurança contra atos ou omissões do INPI, no registro de marca. Por fim, da análise do panorama, serão feitos apontamentos para melhor entendimento de como o Poder Judiciário avalia e, eventualmente, anula decisões administrativas, a depender do tipo de ato praticado ou fundamento legal presente na discussão.

Palavras Chave: Marcas. Jurisprudência. Controle judicial de atos administrativos.

ABSTRACT

BATISTA DE LARA, Wladmir. **Overview of judicial review of administrative decisions concerning trademark register: confirmation or cancellation of Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI-BR).** 2022. 159 f. Master's degree dissertation (Master in Intellectual Property and Innovation) – Brazilian National Institute of Industrial Property. Rio de Janeiro, 2022.

The present work aims to present an overview of judicial decisions concerning to the Trademarks Register, and the administrative acts of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI). This study goes through a descriptive exposure of the Brazilian Industrial Property Law (Law Nº 9.279, of May 14, 1996), specially concerning to the Trademark register, the administrative system of examination and grant of the rights, and the legal impediments. This work shows a general view of the Civil Procedure law, causes and judicial appeal, as well as the INPI's participation in the lawsuits that claim nullity of industrial property rights and the correspondent administrative acts. The overview of judicial decisions will be presented through the search, record and classification of judicial appeal decisions, pronounced by the Federal Regional Courts. Will be applied specific criteria in the judicial appeal decisions, concerning to the contested administrative act, the legal grounds appointed and the result of decision, if the administrative act remains valid or is cancelled. The decisions that appointed a cancellation will be classified by the kind of reasonings presented in the court briefs. Specially, will be selected the court decisions concerning to writ of mandamus, issued against the INPI omissions or act in the Trademark register process. Lastly, in the overview analysis, will be appointed to the best understanding how the Judicial Power evaluate and, eventually, cancel administrative decision, depending on the administrative original act or legal grounds issued.

Keywords: Trademarks, Jurisprudence, Judicial review of administrative acts.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Campos para pesquisa de jurisprudência no TRF da 1 ^a Região.....	65
Figura 2. Campos para pesquisa de jurisprudência no TRF da 2 ^a Região.....	66
Figura 3. Campos para pesquisa de jurisprudência no TRF da 3 ^a Região.....	66
Figura 4. Campos para pesquisa de jurisprudência no TRF da 4 ^a Região.....	67
Figura 5. Campos para pesquisa de jurisprudência no TRF da 5 ^a Região.....	67
Gráfico 1. Mandados de Segurança – Ato administrativo vs Decisão Judicial.....	101
Figura 6. Coleta de Decisões. Primeira Tela.	117
Figura 7. Coleta de decisões. Segunda Tela	118
Figura 8. Filtro para classificação de mérito administrativo. Primeira parte.	118
Figura 9. Filtro para classificação de mérito administrativo. Segunda parte.	119
Figura 10. Análise da decisão judicial. Primeira tela.	119
Figura 11. Análise da decisão judicial. Segunda tela	120
Figura 12. Análise da decisão judicial. Terceira tela.....	121
Figura 13. Resposta ao questionário, TRF 1. Especialização.....	123
Figura 14. Resposta ao questionário. TRF 1. Jurisprudência.	124
Figura 15. Resposta ao questionário. TRF 3.	124
Figura 16. Resposta ao questionário. TRF 4. Especialização.....	128
Figura 17. Resposta ao questionário. TRF 4. Jurisprudência (01)	129
Figura 18. Resposta ao questionário. TRF 4. Jurisprudência (02)	129
Figura 19. Resposta ao questionário. TRF 5	130

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Endereço de consulta de jurisprudência dos TRFs	64
Tabela 2. Buscas pelo operador “propriedade industrial”, 2016-2019.....	78
Tabela 3. Buscas pelos operadores de pesquisa delimitados, 2016 a 2019	78
Tabela 4. Ocorrências após remoção de duplicatas (TRF 1 3 4 5).....	79
Tabela 5. Operadores de pesquisa e resultados TRF 2 ^a Região.....	79
Tabela 6. Operadores de pesquisa filtrados e resultados TRF 2 ^a Região	79
Tabela 7. Decisões aproveitadas, por Tribunal.....	80
Tabela 8. Atos administrativos questionados (TRF 1 2 3 4 5)	81
Tabela 9. Fundamentos legais (TRF 1 2 3 4 5)	81
Tabela 10. Manutenção ou reforma de sentenças (TRF 1 2 3 4 5).....	82
Tabela 11. Ato administrativo mantido ou anulado (TRF 1 2 3 4 5)	83
Tabela 12. Razões para anulação do ato administrativo (TRF 1 2 3 4 5).....	84
Tabela 13. Análise de ato administrativo vs tipo de peça processual (TRF 3 4 5).....	86
Tabela 14. Atos administrativos questionados (TRF 3 4 5)	87
Tabela 15. Fundamentos legais (TRF 3 4 5)	87
Tabela 16. Classificação do fundamento legal (TRF 3 4 5)	88
Tabela 17. Situação das Sentenças e Atos Administrativos (TRF 3 4 5)	88
Tabela 18. Atos administrativos questionados, TRF 2	92
Tabela 19. Concessão de Registro, Nulidade ou manutenção do ato, TRF 2.....	93
Tabela 20. Classificação do fundamento legal (Concessões de Registro, TRF 2)	93
Tabela 21. Concessão de registro, marca vs nome empresarial, TRF 2	94
Tabela 22. Concessão de registro e conflito entre marcas, TRF 2	95
Tabela 23. Indeferimento de pedido, Nulidade ou manutenção do ato, TRF 2.....	96
Tabela 24. Indeferimento de pedido, sentença e nulidade de ato, TRF 2.....	97
Tabela 25. Anulação administrativa de registro, nulidade ou manutenção do ato, TRF 2.....	98
Tabela 26. Anulação administrativa de registro, marca vs nome empresarial, TRF 2	98
Tabela 27. Decisões judiciais, 471, selecionadas para análise.	132

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADPIC – Acordo sobre Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio

CC/2002 – Código Civil Brasileiro de 2002 (Lei nº 10.406/2002)

CF/1988 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

COGIR – Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

CPC/2015 – Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)

CPI/71 – Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772/1971)

CUP – Convenção da União de Paris – Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial

DIRMA – Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPA/1999 – Lei do Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99)

LPI – Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)

NCL – *Nice Classification*

OMC – Organização Mundial do Comércio

PAN – Processo Administrativo de Nulidade

STF – Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TRF – Tribunal Regional Federal

TRF 1 – Tribunal Regional Federal da 1ª Região

TRF 2 – Tribunal Regional Federal da 2ª Região

TRF 3 – Tribunal Regional Federal da 3ª Região

TRF 4 – Tribunal Regional Federal da 4ª Região

TRF 5 – Tribunal Regional Federal da 5ª Região

TRIPS – *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
1. MARCAS E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MARCAS.....	13
1.1 A ATUAL LEGISLAÇÃO DE MARCAS DO PAÍS	14
1.2 PRINCÍPIOS E ASPECTOS MATERIAIS DO DIREITO DE MARCAS	16
1.3 O QUE NÃO É REGISTRÁVEL COMO MARCA	20
1.4 ASPECTOS FORMAIS – O PROCESSO ADMINISTRATIVO NA LPI.....	28
1.5 INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA EXAME DE MARCAS.....	30
2. PROCESSO JUDICIAL	37
2.1 PROCESSO JUDICIAL E O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.....	39
2.1.1 Recursos no Código de Processo Civil.....	49
2.1.2 Mandado de segurança	52
2.2 A INTERVENÇÃO DO INPI NAS AÇÕES JUDICIAIS	53
2.3 O PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL E NOS TRIBUNAIS.....	56
3. METODOLOGIA.....	61
3.1 POR QUE OLHAR AS BASES DE DADOS DOS TRIBUNAIS	61
3.2 COMO OBSERVAR A BASE DE DADOS DOS TRIBUNAIS	63
3.3 O PROCESSO DE COLETA DAS DECISÕES JUDICIAIS	69
3.4 O PROCESSO DE SELEÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS	72
3.5 IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS NAS DECISÕES	73
4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS	78
4.1 DADOS INICIAIS	78
4.2 CLASSIFICAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.....	80

4.2.1	Quanto ao ato administrativo questionado	80
4.2.2	Quanto ao fundamento legal da demanda judicial.....	81
4.2.3	Quanto aos efeitos na sentença de primeira instância	82
4.2.4	Quanto aos efeitos da decisão no ato administrativo.....	83
4.2.5	Quanto às razões para a anulação do ato administrativo	83
4.2	CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS NO TRF DA 1 ^a REGIÃO	84
4.3	CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DOS TRFS DAS 3 ^a , 4 ^a E 5 ^a REGIÕES.....	85
4.4	CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DO TRF DA 2 ^a REGIÃO	91
4.5	ANÁLISE ESPECÍFICA SOBRE MANDADOS DE SEGURANÇA.....	99
CONCLUSÃO.....		103
Estudos futuros	109	
REFERÊNCIAS	110	
APÊNDICE A – Formulários do Google utilizados para a pesquisa.....	117	
APÊNDICE B – Questionário encaminhado aos Tribunais Regionais Federais.....	122	
APÊNDICE C – Decisões judiciais por ato administrativo, sentença e resultado.....	131	

INTRODUÇÃO

O estudo proposto surgiu do trabalho deste pesquisador na Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), especificamente nas atividades prestadas pela Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário (COGIR) na formulação de subsídios às contestações da autarquia em ações judiciais que buscam anular algum ato administrativo relativo a pedidos ou registros de marcas.

Somente no ano de 2020¹, 1.496 registros ou pedidos de marcas receberam anotação de alguma decisão judicial definitiva. O volume de ações judiciais e de decisões levadas a conhecimento e cumprimento por parte da autarquia, por vezes com repetição de temas, fatos, fundamentos jurídicos e inclusive de partes litigantes indicou a necessidade de entender melhor este fenômeno, como se dá a apreciação judicial das decisões administrativas do INPI.

Além disto, o próprio termo em si “apreciação judicial” revelou-se pouco claro para a maior parte das servidoras e dos servidores responsáveis pelas decisões administrativas que são tomadas, diariamente, nos pedidos e petições de marca no próprio INPI. Um ato administrativo, praticado conforme a lei e nos termos das diretrizes técnicas estabelecidas previamente, e acessíveis ao público interessado, pode, ao final de um processo judicial, vir a ser reconhecido como ato nulo, perdendo todos os seus efeitos. Há que se analisar de que modo se dá o reconhecimento da nulidade destes atos, inclusive quais os fundamentos para a realização do chamado controle jurisdicional.

Deste modo, a pesquisa aqui pretendida busca apresentar um panorama da atuação do Poder Judiciário, quando da análise de decisões administrativas tomadas pelo INPI nos registros e pedidos de marcas. O objetivo geral do presente trabalho é o de analisar um conjunto de decisões judiciais que afetam direitos marcários, identificando a apreciação judicial e a confirmação ou anulação dos atos administrativos praticados pelo INPI.

O primeiro objetivo específico do presente trabalho é o de explicar o que é o ato administrativo de concessão de registro de marca, com apontamentos relacionados ao conceito de marca, seus princípios legais, aspectos materiais e formais, bem como os atributos deste ato administrativo.

¹ Conforme dados constantes da Revista da Propriedade Industrial, edições do ano de 2020, nº 2557 (07.jan.2020) a nº 2608 (29.dez.2020); disponíveis em <<http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>>. Acesso em 20.jan.2022.

O segundo objetivo específico do trabalho é o de explicar o que é o controle jurisdicional dos atos administrativos, com o exame do conceito de processo judicial, seus princípios legais, descrição da organização judiciária do país, sendo necessário ainda esclarecer como se dá a intervenção do INPI nas ações judiciais de marcas. Estes dois objetivos específicos serão tratados nos primeiro e segundo capítulos, respectivamente.

O terceiro objetivo específico é o de selecionar um conjunto de decisões judiciais proferidas por Tribunais, realizando um tratamento prévio para que este conjunto de decisões possa fornecer dados úteis para a pesquisa. Este objetivo específico será tratado no terceiro capítulo.

O quarto objetivo específico é o de analisar os dados coletados, com vistas a identificar informações úteis quanto aos atos administrativos questionados, fundamentos legais apontados e interferência das decisões judiciais nos atos administrativos. Este objetivo será tratado no quarto capítulo.

Com o intuito de responder à questão de pesquisa, e atender aos objetivos pretendidos, será apresentada a pesquisa de jurisprudência realizada nas bases de dados dos Tribunais Regionais Federais, no terceiro capítulo, com as etapas de definição de critérios de pesquisa, formas de coleta dos dados, e categorização dos resultados encontrados.

Na conclusão deste trabalho, serão retomados os objetivos, geral e específicos, a fim de responder à questão de pesquisa proposta, de descrever o panorama da apreciação judicial em direito de marcas. Busca-se também apresentar algumas propostas para a autarquia no intuito de otimizar o trabalho de defesa dos atos administrativos em juízo garantido maior segurança jurídica e estabilidade às suas decisões. Por fim, serão elaborados alguns apontamentos para pesquisas futuras sobre o controle jurisdicional na área do direito marcário.

1 MARCAS E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MARCAS

De acordo com a lei brasileira², os sinais, para fins de registro como marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), devem ser visualmente perceptíveis, distintivos, e não contidos em proibições legais. Barbosa (2003, p. 700) apresenta dois requisitos para a existência fática da marca, quais sejam, “a capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica (...) sem confundir o consumidor³”. Apresenta ainda um terceiro pressuposto, este para a proteção jurídica, a “apropriabilidade (...) possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado”. Silveira (2019, p. 14) aponta que “(...) é importante considerar que o sinal ou nome não é produto, acresce-se a ele.”

Schmidt, L. (2013) aponta que as marcas desempenham funções específicas, que fundamentam a proteção legal que lhes é conferida; como a função social⁴; a função distintiva, a função de indicação de origem, a função de garantia de qualidade e a função publicitária. Couto Gonçalves (1999, p. 261) estabelece que “como corolário da função distintiva, é atribuído ao titular da marca um direito exclusivo nos limites decorrentes do risco de confusão e do princípio da especialidade”.

Conforme Ascensão (2002. p. 128), as marcas surgem como sinais distintivos para produtos e serviços. Contudo, para fins deste trabalho, crê-se que o direito à marca pode tornar-se um direito contido em si mesmo, independente de esta função distintiva. Couto Gonçalves (1999) debate que a função distintiva da marca, em uma noção clássica⁵, estaria ultrapassada, e redefine a função distintiva deste modo:

A marca, para além de indicar em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda, que mantenha com esta relações actuais de natureza contratual ou económica (nas hipóteses de licença de marca registada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a

2 Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. (BRASIL, 1996).

3 Barbosa (2015) aponta que a capacidade de simbolizar estaria relacionada com a distintividade absoluta, enquanto a indicação da origem específica frente a outras origens estaria relacionada com a distintividade relativa.

4 De acordo com o art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988, a propriedade (qualquer propriedade) deverá atender à função social. Barbosa (2002, p.35) explica que: “É de notar-se que, também para o caso das marcas, a cláusula constitucional finalística vincula a propriedade ao seu uso social - o que representa um compromisso necessário com a utilidade (uso do direito), com a veracidade e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade e a chamada novidade relativa.”

5 Ainda de acordo com Couto Gonçalves (1999, p 260): “Em rigor, a noção clássica de função distintiva pressuporia a vinculação da marca a uma mesma e única empresa durante todo o período de existência do respectivo direito”.

um sujeito que assume em relação aos mesmos o ônus pelo seu uso não enganoso.
(COUTO GONÇALVES, 1999, p. 267-268)

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a lei ordinária deverá assegurar a proteção da propriedade das marcas, assim como de outros sinais distintivos⁶. Há uma divisão, conforme esclarece Barbosa (2002, p.34), entre o que a Constituição define – um direito público subjetivo à proteção legal – e o que é definido pela legislação infraconstitucional – a exclusividade em si, resultante do procedimento de registro.

Assim como os demais direitos de propriedade industrial, as marcas são consideradas como bens móveis⁷. Pontes de Miranda (1954a, p. 185) esclarece que a propriedade industrial em si pertence ao Direito Privado⁸, e não se torna necessariamente do ramo do Direito Público apenas pelo fato de os direitos surgirem por meio de atos praticados por autoridades públicas.

1.1 A ATUAL LEGISLAÇÃO DE MARCAS DO BRASIL

Com o intuito de descrever a atual legislação de marcas do Brasil, contendo os atos normativos principais, é necessária uma remissão a um conceito útil para a Lei.

De acordo com Nader (2014), Lei é ato do ente estatal que estabelece norma, conforme o interesse social. Em um sentido amplo, a Lei não surge apenas do processo legislativo, mas sim de todo e qualquer ato emanado pelo poder público, nos dizeres de Pontes de Miranda (1954b), para “subordinar os fatos a certa ordem e a certa previsibilidade”.

O primeiro texto normativo promulgado pelo então Império do Brasil, no direito de marcas, foi o Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875⁹. Este texto atribuía ao fabricante e ao comerciante o direito de marcar os produtos com sinais “que os tornassem distintos dos de qualquer outra procedência”; condicionando o exercício da ação ou a propriedade exclusiva da

⁶ Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. “Art. 5º, XXIX - 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).

⁷ Importante conceituar que a Lei 10.406/2002 – Código Civil estabelece um conceito para os bens móveis, em seu art. 82 “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social”. (BRASIL, 2002)

⁸ Divisão clássica do Direito, entre o Direito Público – que estabelece os parâmetros para o exercício do Poder Estatal; e o Direito Privado – que estabelece os fundamentos da relação entre as partes privadas. Em termos mais específicos, Meirelles (2016, p.40), aponta que “O Direito Público Interno visa a regular, precípua mente, os interesses estatais e sociais, cuidando só reflexamente da conduta individual (...) O Direito Privado tutela predominantemente os interesses individuais, de modo a assegurar a coexistência das pessoas em sociedade e a fruição de seus bens, quer na relação de indivíduo a indivíduo, quer nas relações do indivíduo com o Estado”.

⁹ “Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875 - Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufatura e de seu commercio”. Disponível em <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>>

marca ao registro perante o órgão competente. Anos mais tarde, em 1883, o Brasil aderiu, na condição de signatário original, às disposições da denominada Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, em sua denominação mais conhecida, Convenção da União de Paris (CUP). Barbosa (2003, p. 165) aponta que a CUP não tenta estabelecer critérios mínimos para as leis nacionais de marcas, assim como para os outros direitos de propriedade industrial, preferindo por exigir tratamento paritário entre nacionais e estrangeiros. O tratamento paritário entre nacionais e estrangeiros, na legislação marcária brasileira, precede à CUP, estando presente desde a primeira norma, de 1875¹⁰.

Além do tratamento paritário entre nacionais e estrangeiros, a Convenção da União de Paris, em seu texto atual¹¹, estabelece alguns princípios que devem ser adotados pelas legislações nacionais, entre estes, merecendo ressalva, a concessão de prazo para aproveitamento de prioridades no momento do depósito, a proteção a símbolos oficiais, o princípio do *telle quelle*¹², a possibilidade de recusa ou invalidação de registros de marcas notoriamente conhecidas pertencentes a terceiros¹³, e a previsão de transferência, em favor de um titular original, de marca obtida por agente ou representante, como alternativa ao pedido de oposição ou cancelamento do registro¹⁴.

Em 1994, o Brasil inseriu em seu ordenamento jurídico os resultados da denominada “Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio”.¹⁵ Por resultado destas negociações, foi criada a Organização Mundial do Comércio

10 Conforme Decreto nº 2682/1875 - Art. 16. Esta lei é applicavel aos estrangeiros que no Brazil têm estabelecimentos de industria ou de commercio. Art. 17. Os estrangeiros ou brazileiros cujos estabelecimentos de industria ou commercio forem situados fóra do Brazil, gozarão igualmente do beneficio desta lei para os productos destes estabelecimentos, se nos paizes onde elles residem convenções diplomáticas tiverem concedido reciprocidade para as marcas brazileiras. Neste caso o deposito das marcas estrangeiras terá lugar na Secretaria do Tribunal do Commercio do Rio de Janeiro.” (BRASIL, 1875).

11 Aprovada no país por meio do Decreto nº 1.263 de 10 de outubro de 1994, na denominada “Revisão de Estocolmo de 1967”.

12 Nos termos da CUP, no art. 6º quinquies A “1. Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão, antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado.” (BRASIL, 1992).

13 Nos termos do art. 6º bis, da CUP: “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”. (BRASIL, 1992).

14 Nos termos do art. 6º septies “Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento”. (BRASIL, 1992).

15 No Brasil, aprovado pelo Decreto nº 1355 de 30 de dezembro de 1994. “Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT”. A referida Ata Final, além do ADPIC e do Acordo que cria a OMC, contempla uma série de normas comuns para o comércio internacional, como o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, e o Entendimento sobre Solução de Controvérsias. (BRASIL, 1994).

(OMC); e, entre outras avenças, celebrado o Acordo Sobre Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC, ou na sigla em inglês, TRIPS)¹⁶. Antes mesmo da conclusão da denominada “Rodada Uruguai”, o ADPIC já consta como fundamento para a revisão do Código de Propriedade Industrial, então vigente no país nos termos da Lei 5.772 de 1971¹⁷.

Em 1996, foi promulgada a Lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, (LPI), que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. A LPI dedica seu “Título III” às Marcas, do artigo 122 ao artigo 175; em uma estrutura que contém os aspectos materiais – do que pode e do que não pode ser registrado como marca; e formais – o processamento administrativo do pedido de marca, o registro, a prorrogação e as formas de perda de direitos, por extinção ou nulidade.

Uma vez que a CUP possui princípios e natureza próprios, estando consolidada pelo ADPIC, e uma vez que o próprio ADPIC teve seus aspectos internalizados pela Lei da Propriedade Industrial, a remissão aos tratados internacionais será efetuada somente quando estritamente necessária aos objetivos do presente trabalho¹⁸.

1.2 PRINCÍPIOS E ASPECTOS MATERIAIS DO DIREITO DE MARCAS

Antes de especificar quais são os princípios legais que regem o direito de marcas, faz-se necessária uma breve digressão sobre o conceito de princípios em Direito. Nader (2014) aponta, com relação aos princípios, que:

O ponto de partida para a composição de um ato legislativo deve ser o da seleção dos valores e princípios que se quer consagrar, que se deseja infundir no ordenamento jurídico. (...) A qualidade da lei depende, entre outros fatores, dos princípios escolhidos pelo legislador. (...) Ao caminhar dos princípios e valores para a elaboração do texto normativo, o legislador desenvolve o método dedutivo. As regras jurídicas

16 Barbosa (2003, p. 177) aponta que “Completamente em oposição ao sistema da CUP, o TRIPs constitui-se fundamentalmente de parâmetros mínimos de proteção; embora presente, a regra de tratamento nacional é subsidiária em face do patamar uniforme de proteção”. E ainda, “Os parâmetros mínimos do TRIPs são, para começar, as normas substantivas dos tratados multilaterais gerais preexistentes: a própria CUP, a Convenção de Berna e do Tratado de Washington sobre proteção de circuitos integrados. Como, em particular no caso da CUP, este nível de proteção substantiva foi considerado pelos elaboradores do TRIPs como insatisfatório, uma camada geológica suplementar foi acrescida, com dispositivos que as legislações nacionais devem incluir, como mínimo de proteção.”

17 Em consulta à exposição de motivos do projeto de Lei 824/1991 (disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-374644-exposicaodemotivos-149808-pl.html>). Para o direito marcário, a exposição de motivos informa que “as inovações trazidas ao anteprojeto consubstanciam as tendências internacionais”, com a inclusão da previsão normativa para marcas coletivas e de certificação, exclusão da proteção a sinais de propaganda como marca, inadmissão de prorrogação de marcas que sofreram degenerescência – proposição excluída da versão final da lei; bem como a simplificação do processo administrativo.

18 A adoção do Brasil ao Protocolo de Madrid – para o registro internacional de marcas – foi formalizada pelo Decreto Presidencial nº 10.033 de 1 de outubro de 2019. As alterações de procedimentos administrativos adotadas pelo INPI, em função do referido protocolo, e o teor do Acordo Internacional em si, não serão tratadas neste trabalho, dado que a jurisprudência consultada se refere aos anos de 2016 a 2019; não sendo observados conflitos jurídicos específicos em relação ao registro internacional de marcas em si.

constituem, assim, irradiações de princípios. Na segunda função dos princípios gerais de Direito, que é de preencher as lacunas legais, o aplicador do Direito deverá perquirir os princípios e valores que nortearam a formação do ato legislativo. A direção metodológica que segue é em sentido inverso: do exame das regras jurídicas, por indução, vai revelar os valores e os princípios que informaram o ato legislativo. (NADER, 2014, p. 195)

Princípios são, ao mesmo tempo, normas gerais – aplicáveis a todo um ramo jurídico em estudo, e visíveis nos aspectos deste ramo jurídico; e normas geradoras – orientam o trabalho do legislador, ao estabelecer as regras específicas, em abstrato, e na prática quando da decisão de dizer o direito aplicável ao caso concreto.

Desta maneira, o direito marcário, assim como os demais ramos do direito da propriedade industrial, vincula-se aos princípios constitucionais estabelecidos para a Ordem Econômica, nos termos do art. 170 da CF/1988, a saber: (i) soberania nacional; (ii) propriedade privada; (iii) função social da propriedade; (iv) livre concorrência; (v) defesa do consumidor; (vi) defesa do meio ambiente; (vii) redução das desigualdades sociais e regionais; (viii) busca do pleno emprego; (ix) tratamento favorecido às empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras.

Já o processo administrativo de concessão de registros de marcas, a cargo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Autarquia Federal; se submete aos princípios constitucionais estabelecidos para a Administração Pública, conforme art. 37, a saber: (i) legalidade; (ii) impessoalidade; (iii) moralidade; (iv) publicidade; (v) eficiência; além de princípios estabelecidos na legislação¹⁹, como os da: (vi) razoabilidade e proporcionalidade, (vii) ampla defesa e contraditório, (viii) segurança jurídica, (ix) motivação e (x) supremacia do interesse público.

Desta maneira, tanto a tarefa legislativa quanto a tarefa de aplicação do direito não devem levar em consideração apenas os princípios legais tradicionalmente vinculados ao direito de marcas, como os princípios da territorialidade, especialidade e prioridade, mas também os princípios atinentes à ordem econômica e os princípios que orientam o exercício da atividade pública administrativa.

19 De acordo com a Lei do Processo Administrativo (Lei 9.784/99) “Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.” (LPA/1999)

Schmidt, I (2019) aponta que são três os princípios específicos do direito de marcas: territorialidade, especialidade e prioridade unionista; e esclarece que o sistema atributivo não seria um princípio, mas uma característica da lei de marcas brasileira²⁰.

O princípio da territorialidade do sistema de marcas, fundamentado no art. 129, estabelece a validade de um registro de marca no território nacional em que tal direito foi concedido. O escopo territorial nacional das marcas se contrapõe ao escopo territorial de outros sinal distintivos, como os nomes de empresa e títulos de estabelecimento²¹, de validade regional, e o escopo territorial extranacional, no caso de marcas conhecidas pelo público ou pelo depositante²², ainda que na ausência – temporária – de registro no território nacional.

Já o princípio da especialidade delimita o escopo de proteção de um sinal registrado como marca, para os produtos ou serviços identificados pela marca e designados pelo titular, no mercado, e correspondentes à atividade desse titular. O escopo mais restrito da especialidade, para os produtos e serviços identificados por uma marca, a depender da fama e prestígio adquiridos pelo uso e pelo conhecimento do público consumidor, pode ser ampliado para todos os produtos e serviços, nos casos das marcas de alto renome.

Por fim, o princípio da prioridade aponta que a proteção de uma marca, adquirida pelo registro, tem como referência a data de depósito ou de reivindicação de prioridade, no caso dos pedidos formulados com base em um depósito prévio no exterior²³. A referência à data de depósito pode, ainda em circunstâncias específicas, ser mitigada em função de impugnação por usuário anterior de boa fé²⁴.

A LPI aponta aspectos materiais e formais do registro de marca. Quanto aos aspectos materiais, podemos apontar as definições legais sobre: (i) o que é registrável como marca; (ii) o que não é registrável como marca; (iii) o que se configura como hipótese especial de um princípio legal, em marcas; (iv) quem pode requerer marca; (v) quais direitos decorrentes da

20 Em contraposição ao sistema declarativo (por meio do qual o uso gera o direito, e o registro declara a existência do direito); o sistema atributivo de marcas é assim estabelecido uma vez que o direito à propriedade do sinal nasce com o registro, nos termos do art. 129 da LPI.

21 Como citado anteriormente, o nome de empresa tem validade na jurisdição da Junta Comercial onde inscritos os atos constitutivos da empresa; ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em caso de entidades não empresariais como associações e fundações.

22 No caso do inciso XXIII do art. 124 da LPI, que exige não uma notoriedade em todo o segmento de mercado, mas sim o conhecimento por parte do titular impugnado, em razão de sua atividade. Como o dispositivo legal prevê expressamente possibilidade de impugnação por pessoas sediadas ou domiciliadas no estrangeiro, e como a legislação exige (art. 158 §2º) comprovação de depósito nacional no momento da impugnação, trata-se de uma hipótese de aplicação da exceção ao princípio da territorialidade.

23 Para os pedidos formulados com base no art. 127 da LPI, que concede um prazo especificado em tratado internacional (no caso da CUP, de seis meses).

24 De acordo com o § 1º do art. 129, garantido o direito de precedência ao registro ao usuário anterior, que de boa-fé, no mínimo seis meses antes do prazo de depósito ou prioridade do pedido impugnado, utilizava continuamente o mesmo sinal, para produtos e serviços idênticos semelhantes ou afins.

concessão de um registro de marca; (vi) quais as formas de perecimento do direito conferido por um registro de marca.

- (i) O que é registrável como marca: são registráveis como marca os sinais distintivos, visualmente perceptíveis e não contidos em proibições legais (art. 122). O Brasil admite registros de marcas de produtos ou serviços (art. 123, I), marcas de certificação (art. 123, II) e marcas coletivas (art. 123, III).
- (ii) O que não é registrável como marca: em primeiro lugar, não é registrável aquilo que não é um sinal, não é visualmente perceptível, não é distintivo ou aquilo que esbarra em uma proibição legal. Os incisos do art. 124 da LPI apontam, de maneira exemplificativa, quais seriam os sinais não registráveis. Barbosa (2003, p.704) dispõe que não são registráveis os sinais que já foram apropriados por terceiros, seja pelo sistema de marcas ou por outro sistema; os sinais cujo uso implicaria em violação a dispositivos morais ou éticos; os que ensejariam algum tipo de entendimento errôneo ou confuso no consumidor, e ainda, os sinais para os quais o direito brasileiro reservou outro tipo de proteção.²⁵.
- (iii) O que se configura como hipótese especial de um princípio legal, em marcas: as marcas de alto renome, conforme art. 125 (princípio da especialidade), as marcas notoriamente conhecidas, conforme art. 126 (princípio da territorialidade), as marcas que podem usufruir de uma data de prioridade diferenciada em razão de tratados internacionais, no art. 127; e a hipótese especial de procedência em razão de uso anterior de boa fé, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 (princípio da prioridade).
- (iv) Quem pode requerer marca: conforme as definições do art. 128 da LPI, que discorrem sobre o exercício lícito e efetivo de atividades por parte dos depositantes de direito privado (caput e §1º); e as disposições especiais para quem é legitimado a requerer marca coletiva (§ 2º) ou de certificação (§ 3º)

²⁵ As buscas por jurisprudência retornaram um caso específico [Processo 0800116-70.2016.4.05.8201, TRF da 5ª Região] em que, embora contenha menção a dispositivos da LPI, se fundamenta principalmente no o art. 87 da Lei 9.615/98. De acordo com tal dispositivo, a proteção ao nome de entidade desportiva independe de registro prévio. (BRASIL. Tribunal Regional Federal (5. Região). EMENTA: ADMINISTRATIVO. INPI. REGISTRO COMERCIAL COM DENOMINAÇÃO IDÊNTICA A DE CLUBE DE FUTEBOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO USO DE MARCA. LEI 9.615/1998 - LEI PELÉ. IMPROVIMENTO DO APELO. Apelação/Remessa Necessária, Processo nº: 0800116-70.2016.4.05.8201. Apelante: Aloisio Barbosa Calado Neto e outro. Apelados: Treze Futebol Clube e outros. Relator Desembargador Federal Leonardo Carvalho. Recife, 26 de fevereiro de 2018. Disponível em <<https://julia-pesquisa.trf5.jus.br/julia-pesquisa>> . Acesso em 16.nov.2020).

- (v) Quais direitos decorrentes do pedido de registro de marca: direito ao uso exclusivo no território nacional, quando da expedição do registro (art. 129); direito à cessão do registro ou pedido (art. 130, I); direito ao zelo pela integridade material e reputação (art. 130, III), a duração do direito conferido por uma concessão de registro de marca (art. 133); e o direito ao licenciamento do uso da marca depositada ou registrada (art. 130, II, com as condições do art. 139, caput e par. único). Além disto, são ressaltadas as condições que limitam o exercício deste direito, em virtude da salvaguarda do interesse público e da livre concorrência, como as limitações ao uso legítimo por terceiros, do sinal registrado como marca (art. 132); as condições para a cessão do registro (art. 134 e 135); e, ainda, as limitações em função da natureza específica das marcas coletivas e de certificação (art. 147 e 148).
- (vi) Quais as formas de perecimento do direito conferido por um registro de marca: incluem-se as causas extintivas, como a expiração da vigência (art. 142, I), nos casos em que o titular do registro não apresenta petição tempestiva de prorrogação (art. 133, §§ 1º e 2º), renúncia (art. 142, II), caducidade (art. 142, III e 143 a 146) e a não manutenção de procurador nacional, nos casos de titular sediado em outro país, e ainda, a não prorrogação em função da ausência de exercício lícito e efetivo pelo titular (§ 3º do art. 133), o cancelamento dos registros ou arquivamento de pedidos não cedidos, quando diretamente relacionados com outros registros cedidos a terceiro (art. 135, in fine); as condições específicas de caducidade para marcas coletivas e de certificação (art. 151 e 153); a nulidade administrativa (art. 168 a 172) ou judicial (art. 173 a 175); e a adjudicação por ação judicial específica (art. 166).

1.3 O QUE NÃO É REGISTRÁVEL COMO MARCA

Como dito anteriormente, de acordo com a LPI, podem ser registrados como marca os sinais visualmente perceptíveis, distintivos, e não contidos nas proibições legais. Conforme estabelecido pelo INPI (2022), a verificação quanto aos requisitos legais de distintividade e de não incidência em proibições legais ocorre durante o denominado exame substantivo.

Leonardos (1997) analisa, quanto à perspectiva do usuário, que nem sempre um determinado sinal, ainda que não expressamente proibido, será registrável como marca. Isto ocorre pelas funções que a marca deve desempenhar no mercado. Ainda segundo o autor, sinais

que não são capazes de distinguir, tais como os excessivamente longos, ou ainda, por alguma presunção legal, como sinais sonoros, não podem ser levados a registro pelo titular.

O INPI estabelece como etapas de tal exame a análise da liceidade²⁶, distintividade, veracidade e disponibilidade do sinal marcário, a análise de eventuais oposições e manifestações, e a apreciação de documentos obrigatórios em função da natureza e forma de apresentação do sinal.

Barbosa (2003, p. 702-705) cita que podem ser registrados como marca os sinais visuais que atendam aos critérios de distintividade, veracidade e novidade relativa. Os sinais não registráveis, por sua vez, são aqueles que já foram apropriados por outrem, os que cujo uso implica em violação a ditames morais ou éticos, os que podem levar o consumidor a algum erro ou confusão, e, por fim, os sinais para os quais o sistema jurídico reservou outro tipo de proteção. Para Leonardos (1997), as proibições expressas pelo art. 124 da LPI podem ser divididas em três categorias, sendo irregistráveis os sinais: (i) impróprios para exercer a função de marca, (ii) que violem direitos de terceiros, ou (iii) que contrariem a moral e a ordem pública. Cerqueira (2012, p. 13) por sua vez, esclarece que “as restrições impostas pela lei (...) fundam-se em motivos de ordem pública, ou de interesse geral, ou atendem a interesses de ordem privada”.

O INPI (2022) agrupa, como critério de irregistrabilidade por liceidade, os incisos I, III, XI e XIV do art. 124 da LPI, com fundamento em razões de ordem pública ou moral e bons costumes. Diz o inciso I do art. 124 da LPI que não são registráveis como marca “brasão, arma, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação” (BRASIL, 1996). O inciso XI impede o registro de sinal que se constitua em “reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza” (BRASIL, 1996), e o inciso XIV veda o registro de “reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país” (BRASIL, 1996). Ocorre vedação em caráter absoluto no caso da reprodução idêntica de símbolos nacionais ou das figuras das moedas, apólices ou cédulas, independente do produto ou serviço designado (INPI, 2022). Para a reprodução ou imitação de cunho oficial, ou ainda, para as denominações de moedas, em cada caso, a depender do tipo de produto ou serviço designado ou grau de estilização das figuras, poderá haver conclusão pela registrabilidade do

26 Liceidade é a qualidade e requisito do que é lícito. Poderia ser substituído por licitude ou legalidade. No entanto, para o INPI (2022), a denominada liceidade diz respeito a não interdição legal por motivos de ordem pública ou em razão de moral e bons costumes, conforme especificado nos incisos I, III, XI e XVI do art. 124 da LPI.

sinal. Estes três incisos, na classificação adotada pelo INPI (2022) indicam as impossibilidades de registro por critérios de ordem pública.

Quanto à moral e aos costumes, o inciso III veda o registro de sinais que sejam constituídos por “expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração” (BRASIL, 1996). A avaliação da incidência deste dispositivo legal, para o INPI (2022) considera se o sinal, por si só, já é atentatório à moral e aos bons costumes, independente de qual produto ou serviço busca designar, ou ainda, nos casos em que determinados sinais, quando aplicados a certos produtos ou serviços, possam assumir conotação que atente a esta regra. Barbosa (2002, p.717) aduz ser inadmissível o registro de sinal que “... incite ao consumo de tóxicos, à prática de atos libidinosos incompatíveis com o estado da moral, ou ofenda a religiões minoritárias ou não”. E, ainda, “figuras eróticas ou depreciativas que excedam aos parâmetros usuais de sensibilidade do público”. Aquilo que pode ser considerado como “bons costumes” também se constitui em algo discutível a depender da época do depósito do sinal. Cerqueira (2012, p. 20) esclarece que conforme a espécie, cabe à autoridade decisória verificar se o sinal incorre em tal proibição conforme as circunstâncias do caso concreto.

O critério da veracidade encontra-se expresso no inciso X do art. 124 da LPI, que veda o registro de “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina” (BRASIL, 1996). Na análise de sinais, de acordo com o INPI (2022), será verificado se o sinal pode levar o consumidor a adquirir um produto ou serviço na crença enganosa quanto a sua procedência, ou origem. Também são vedados os sinais que, para designar produtos ou serviços habitualmente protegidos por indicação geográfica, apresentam a sigla “DOC”, de denominação de origem controlada. Além disto, quando pessoas de direito privado buscam proteção para sinais relativos a programas governamentais, com relação direta ou indireta com produtos e serviços designados, incide em uma violação à veracidade. Por fim, marcas que apontem falsa natureza, qualidade ou utilidade, e marcas de produto ou serviço que induzam a existência errônea de procedimento de certificação, pela constituição do sinal, são vedadas pelo inciso X do art. 124 da LPI.

A distintividade é uma das condições básicas para a validade de uma marca (INPI, 2022). Conforme Barbosa (2002, p. 710), o sinal que se pretende ver registrado como marca deve estar destacado suficientemente para separar-se do que permanece no domínio comum.

Ainda de acordo com o INPI (2022), a exigência está relacionada à própria função da marca, para que se possa individualizar esta de outras de mesmo gênero, natureza ou espécie. A LPI veda o registro de sinais não distintivos, especialmente quando aponta como impedimentos legais os incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124.

Conforme Schimdt, L (2013, p. 103), para que o sinal possa ser considerado como distintivo, o consumidor deve perceber a diferença entre a expressão nominativa, mista, figurativa ou tridimensional e o produto ou serviço para o qual o sinal é aplicado. Quando o sinal é o próprio nome do produto ou serviço designado, não há como o sinal ser distintivo. Quando este nome ou sinal é o gênero dos produtos ou serviços designados, não há como se distanciar, não havendo como se apropriar a título exclusivo.

No caso dos incisos II, VI e VIII do art. 124, a LPI ressalva que os sinais ali previstos podem ser registrados se forem revestidos de suficiente forma ou combinação distintiva. Barbosa (2002, p. 711) lista ainda que os sinais, quando compostos por elementos originalmente não distintivos, “...desde que haja também algum outro elemento característico, que pode mesmo ser uma disposição especial inventiva dos mesmos...” poderá ser registrado como marca. Em tais hipóteses, será o elemento característico que se constituirá como exclusivo.

O inciso II do art. 124 da LPI veda o registro de sinais que sejam constituídos por “letra, algarismo e data, isoladamente” (BRASIL, 1996). Já o inciso VIII do mesmo artigo veda o registro de sinais compostos apenas por “cores e suas denominações” (BRASIL, 1996). O inciso XVIII aponta como irregistrável “termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir” (BRASIL, 1996). E o inciso XXI veda o registro da “forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico” (BRASIL, 1996).

O inciso VI do art. 124 da LPI veda o registro de “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva” (BRASIL, 1996). Para Schimdt, L (2013, p. 102), o dispositivo legal referenciado permite que se diferenciem três tipos de marcas, a saber: (i) marcas de fantasia, registráveis de modo pleno, sem relação com o produto ou serviço distinguido; (ii) marcas não distintivas por manterem relação com o produto ou serviço; e (iii) marcas evocativas, que podem ser registradas embora sejam compostas por termos genéricos ou descritivos, mas que se revestem de forma distintiva. Para o mesmo autor,

(2013, p.103-114), os signos não distintivos podem ser categorizados em sinais genéricos e descritivos. Os sinais genéricos servem para nomear os produtos ou serviços e os sinais descritivos, para trazer adjetivos ou qualificações a estes produtos ou serviços. Em cada caso, sinal genérico ou descritivo, poderá, quanto à estrutura, apresentar uma forma necessária, comum ou vulgar.

O inciso VII do art. 124 veda o registro, como marca, de “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda” (BRASIL, 1996). Para Barbosa (2002, p. 718) a impossibilidade de apropriação, como marca, de expressões ou sinais de propaganda, ocorre pelo fato de o direito ter reservado, para este tipo de signo, outro tipo de proteção. A propaganda distintiva passa a ser protegida pelo âmbito da concorrência desleal. O próprio Manual de Marcas do INPI (2022) faz menção à legislação anterior, Lei 5.772 de 1971, Código da Propriedade Industrial, para conceituar o que seria tal expressão ou sinal de propaganda, registrável de acordo com o antigo código.

De acordo com o INPI (2022), o requisito da disponibilidade está previsto nos incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI XVII, XIX, XX, XXII e XXIII do art. 124, bem como nos artigos 125 e 126 da LPI. O rol elenca os sinais que já foram registrados como marca por terceiros (XIX), pelo próprio requerente (XX), além de sinais para os quais a lei já reservou outro tipo de proteção (demais incisos) e, ainda, as marcas evidentemente conhecidas (XXIII), notoriamente conhecidas, (art. 126) ou as que possuem *status* de alto renome (art. 125). A disponibilidade também pode ser entendida como novidade relativa, ou seja, a marca para ser apropriada deve ser um sinal novo, em relação a direitos de terceiros.

Diz o inciso XIX do art. 124 da LPI, que não poderá ser registrado como marca sinal que seja constituído por “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). Conforme critérios estabelecidos pelo INPI (2022), a análise da disponibilidade encerra duas etapas, a de análise da colidência entre sinais e a análise da afinidade mercadológica, estas concluindo para uma terceira fase, a de apuração, ponderada, do risco de confusão ou associação indevida, pelo público consumidor. Em casos de semelhança visual ou mercadológica considerada limítrofe, serão consideradas as características do público consumidor, distintividade intrínseca dos conjuntos comparados e ainda, o desgaste dos elementos em comum nos sinais.

O inciso XX do art. 124 da LPI veda o registro de “dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva” (BRASIL, 1996). De acordo com o INPI (2022), a aplicação de tal inciso é reservada para casos de marcas contendo o mesmo sinal, ou sinais com alterações sutis de imagem e da cor, grau distinto de resolução, ou com mudança entre caixa alta e baixa para marcas nominativas. No caso de depósitos recentes com ampliação de escopo de proteção, os produtos ou serviços repetidos serão excluídos do requerimento de marca mais recente.

De acordo com o inciso XXIII do art. 124 da LPI, não é admitido a registro “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). O INPI (2022) estabelece que a aplicação de tal dispositivo depende de impugnação específica, inclusive, para que se comprove requisito legal expresso²⁷ quanto ao depósito, por parte do impugnante, da marca em disputa. No caso de impugnantes nacionais, a aplicação será combinada com a previsão legal do inciso XIX do art. 124 da LPI.

O dispositivo legal acima indicado possui relação com o art. 126 da LPI, que estabelece proteção especial para marca notoriamente conhecida no segmento de mercado²⁸. Também para esta se exige o depósito do sinal, pela parte impugnante, no território nacional. O que diferencia basicamente a aplicação do inciso XXIII do art. 124 e o art. 126 da LPI, nos casos concretos, é o nível de conhecimento do sinal em disputa. O primeiro caso se aplica nas hipóteses em que o depositante da marca, por relações comerciais diretas ou outro tipo de vínculo jurídico, inclusive como consumidor ou fornecedor, evidentemente conhecia o sinal em depósito, sabendo que se tratava de marca alheia, ainda não registrada no país. O segundo caso, no entanto, inclusive com previsão de aplicação de ofício²⁹, já exige um notório e evidente conhecimento por parte do segmento de mercado em questão, e em especial, pelo público

27 Conforme disposição da LPI. “Art. 158. §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).

28 “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).

29 “Art. 126 §2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.” (BRASIL, 1996)

consumidor. Como tal conhecimento, neste caso, será notório, não há necessidade de comprovação expressa de relação comercial prévia, posto que o conhecimento dito como notório inclui conhecimento por parte do depositante.

O sinal marcário, para ser considerado como disponível a apropriação, também não pode se tratar de reprodução ou imitação de marca denominada de alto renome, nos termos do art. 125 da LPI³⁰. A proteção especial deste tipo de marca recai sobre todos os ramos de atividade, sendo uma exceção ao princípio da especialidade. O reconhecimento deste renome depende de um procedimento prévio, de forma autônoma, aplicável a marcas já previamente registradas no país, e que comprovem o reconhecimento, pelo público, do prestígio, tradição ou qualificação no mercado em geral, a ponto de ultrapassar o segmento de mercado originalmente designado.

Ainda quanto ao critério de disponibilidade, as marcas coletivas e de certificação³¹, por sua natureza, possuem uma proteção por prazo especial, previsto pela LPI³². Até 5 anos a contar da data de expiração da vigência destas marcas, terceiros não poderão registrar sinais que as imitem ou reproduzam, como marca de produto ou serviço, conforme o inciso XII do art. 124 da LPI.

Os outros casos de disponibilidade estabelecidos pelo INPI (2022) dizem respeito ao conflito entre marcas e outras formas de proteção legal. O inciso IV do art. 124 veda a apropriação de sinal que se constituam por sigla ou denominação de órgão ou entidade pública, nacional, estrangeira ou mesmo supranacional, quando não requerido pela própria entidade. O inciso XIII do art. 124 veda o registro de sinais que reproduzam “nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento”. Nestes dois casos, presume-se a existência de algum ato legal praticado pelo poder público, seja para criar um ente público, e estabelecer sua denominação (inciso IV), seja para criar ou reconhecer algum evento esportivo, artístico ou cultural (inciso XIII). Nestes casos, ao contrário do que estabelece os incisos relativos a ordem pública (incisos I, XI e XIV), há possibilidade de dupla proteção, também por meio do registro marcário. Para os nomes e siglas de órgãos ou entes públicos,

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

31 “Art. 123. II. marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.” (BRASIL, 1996)

32 “Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.” (BRASIL, 1996)

somente estes poderão apresentar requerimento. Para os casos de eventos e prêmios esportivos, culturais e afins, poderá haver autorização para o registro por terceiro, emitido pelo poder público, no caso de eventos oficiais, ou pela entidade organizadora do evento, no caso de eventos oficialmente reconhecidos.

São vedados ainda os registros de marcas que imitem ou reproduzam indicação geográfica, nos termos do inciso IX do art. 124, ou objeto protegido por desenho industrial de terceiros, nos termos do inciso XXII do art. 124. As obras e títulos protegidos pelo direito de autor, quando ocorrer possibilidade de confusão ou associação indevida, não poderão ser registrados como marca, nos termos do inciso XVII do art. 124, salvo se depositado pelo autor ou titular, ou com consentimento destes.

A LPI também veda, por meio dos incisos XV e XVI do art. 124, o registro de marca que se refira a direitos de personalidade, seja de pessoa viva ou falecida, exceto se houver consentimento dos titulares, ou herdeiros e sucessores. O inciso XV do art. 124 dispõe sobre a vedação do registro do nome civil, assinatura, nome de família ou patronímico, e imagem de terceiros, enquanto o inciso XVI do mesmo artigo veda o registro de pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nomes artísticos singulares ou coletivos. Para nomes de família ou patronímicos, que não identificam especificamente uma pessoa, mas uma entidade familiar, o registro será vedado em caso de notoriedade destes sinais.

Ainda se tratando dos casos em que a lei reserva outro tipo de proteção legal para o sinal, o inciso V do art. 124 da LPI veda o registro de marca de sinal que se constitua em “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos” (BRASIL, 1996). O INPI (2022) estabelece critérios para a aplicação deste dispositivo legal, indicando a sua análise por meio de impugnação específica. O elemento característico ou diferenciador do nome empresarial ou título de estabelecimento deve ser considerado distintivo, a semelhança entre os conjuntos deve ser hábil a gerar algum tipo de confusão ou associação, e ainda, deve existir, além da anterioridade do nome empresarial, a afinidade mercadológica entre a empresa impugnante e o rol de produtos ou serviços apontados pelo sinal em análise.

Por fim, no rol de impedimentos legais, indicando aquilo que não pode ser registrado, deve ser apontada a exceção ao princípio do sistema atributivo, descrita pelo § 1º do art. 129 da LPI. De acordo com tal dispositivo, pessoa que utiliza, de boa-fé, por período não inferior a seis meses a contar da data de depósito ou prioridade, marca idêntica ou similar, para produtos ou

serviços idênticos, semelhantes ou afins, poderá invocar o direito de preceder ao registro alheio. Quando tal fundamento legal é exercido por meio de oposição, antes de o registro alheio impugnado ser concedido, haverá uma inversão da ordem de exame dos pedidos em conflito. Se o sinal do impugnante for concedido, o pedido impugnado será indeferido por aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI, em combinação com o § 1º do art. 129 (INPI, 2022).

1.4. ASPECTOS FORMAIS – O PROCESSO ADMINISTRATIVO NA LPI

A LPI, além dos aspectos materiais, também apresenta disposições relacionadas ao processo administrativo para a concessão do registro marcário.

Meirelles (2016, p. 88) aponta que o conceito de Administração Pública não possui uma definição clara, quer pela diversidade de sentidos da expressão “Administração Pública”, quer pelos diferentes campos em que esta atividade se desenvolve. A tarefa da Administração Pública, em uma definição mais genérica, é a de gerir bens e interesses qualificados da comunidade, segundo os preceitos do direito e da moral, visando o bem comum. Carvalho Filho (2019, p. 260) conceitua o procedimento administrativo como uma sequência de atividades da Administração, interligadas, para atingir uma finalidade especificada na Lei. Este procedimento administrativo possui natureza contínua, e é composto não só de atos do ente público, mas também do administrado e de terceiros interessados. Mazza (2018, p. 1207) separa o que é o processo administrativo – relação jurídica entre a Administração Pública e o usuário – do procedimento administrativo – sequência de atos ordenados para a tomada de decisão.

Para o direito da propriedade industrial, e em especial, para o direito de marcas, a tarefa administrativa poderá ser extraída dos textos da LPI e da Lei 5.648/1970, que criou a autarquia federal Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A finalidade principal do INPI é a de executar, no âmbito nacional, as normas que regem a propriedade industrial. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (BRASIL, 1970, 1996) se dará por meio da concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registros de desenho industrial e de marca, e por meio da repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal. A lei ainda especifica que o INPI deverá manter publicação própria para divulgar seus atos, despachos e decisões, bem como a matéria atinente a seus serviços, e que os atos nos processos administrativos sob responsabilidade do INPI somente produzem efeitos a partir da publicação neste órgão oficial.

A lei ainda indica que a execução das normas deverá ter em vista as funções social, econômica, jurídica e técnica da propriedade industrial. O processo administrativo com vistas

à concessão do registro de marca, previsto em lei, é uma relação jurídica estabelecida entre o usuário e o INPI, com a previsão de participação de terceiros, encadeada por meio dos diversos procedimentos administrativos, com a prática de atos por todas as partes interessadas no pedido e em seu resultado – seja a concessão ou a negativa de direito.

Em especial, a LPI descreve como atos do usuário interessado, ou depositante, o ato em si do depósito do pedido de marca (art. 155) com o atendimento das disposições legais; o ato de reivindicação de prioridade unionista (art. 127, §§ 1º a 4º), o depósito da documentação específica para marcas coletivas e de certificação (art. 147 parágrafo único e art. 148, parágrafo único); o cumprimento de exigências formais preliminares (art. 157, caput e parágrafo único); a apresentação de manifestação em caso de impugnação específica por oposição (art. 158 §1º), o cumprimento de exigências de mérito, quando aplicáveis, (art. 159), e o pagamento da retribuição relativa à concessão do registro (art. 161 e 162, caput e parágrafo único); e as suas consequentes prorrogações (art. 133 §§1º e 2º).

Os atos de terceiros interessados, no processo administrativo, consubstanciam-se pela apresentação de oposição administrativa (art. 158, caput), pelo pedido de nulidade administrativa (art. 169), e pelo pedido de caducidade (art. 143).

O procedimento administrativo deve seguir a regra do impulso oficial, decorrente do princípio da eficiência. Uma vez iniciado o processo administrativo, por ato do titular, o mesmo deverá resultar em uma decisão, para que não ocorra prejuízo ao interessado. Assim, após o depósito do pedido, cabe à Administração (INPI) a prática de atos relativos ao exame formal preliminar (art. 155), a comunicação do pedido, para fins de oposição de terceiros, no órgão oficial (art. 158), a comunicação de eventuais oposições, para manifestação do interessado (art. 158, §1º), a realização de exame de mérito, com a formulação de exigências, quando cabíveis, (art. 159), a decisão, com deferimento ou indeferimento do pedido de registro (art. 160), a comunicação da decisão em órgão oficial, e a concessão do certificado de registro (art. 161), bem como suas prorrogações (art. 133).

Em decorrência da autotutela³³, a Administração pode rever seus atos, sempre que identificada alguma ilegalidade. No entanto, ao contrário da regra geral do processo administrativo,³⁴, a LPI condiciona o exercício da autotutela pelo INPI à instauração de

³³ A autotutela é o poder conferido à administração de rever seus próprios atos, devendo anular aqueles que se verificam como ilegais, ou ainda, revogar atos quando não há mais razões de conveniência ou oportunidade, conforme Carvalho Filho (2019, p. 111).

³⁴ De acordo com a Lei do Processo Administrativo – Lei 9.784/99(LPA/1999): “Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”

procedimentos específicos. A concessão do registro de marca está sujeita a processo administrativo de nulidade (art. 168 e seguintes), com previsão de manifestação do titular do registro anulando, para que este possa exercer seu contraditório. As demais decisões proferidas pela autarquia em processos de registro de marca estão sujeitas a recursos administrativos (art. 212). Deste modo, a própria Administração poderá rever suas decisões de indeferimento de pedido de registro de marca, ou outras decisões quanto ao mérito de petições, como a decisão que decide o processo administrativo de caducidade (art. 146).

As decisões proferidas em recursos administrativos (art. 212, §3º) e processo administrativo de nulidade de registro (art. 171) são proferidas pelo Presidente do INPI, encerrando a instância administrativa.

1.5 INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA EXAME DE MARCAS

As decisões tomadas pelo INPI, em pedidos de registro de marca, devem estar atentas ao princípio da legalidade, e sempre se pautarem em dispositivos legais, naquilo que estabelece a registrabilidade ou a irregistrabilidade de sinais levados a depósito. No entanto, a LPI não traz, de forma minuciosa, todas as disposições aplicáveis em casos concretos, também não apresentando todo o detalhe do trâmite administrativo.

Assim, o INPI, enquanto autarquia responsável pela execução das normas que regulam a propriedade industrial, além de proferir decisões administrativas para os usuários finais, também determina, por meio de atos normativos, quais são as diretrizes aplicáveis ao exame, exercendo, por meio do poder regulamentar, a atividade de interpretação oficial de dispositivos legais.

Carvalho Filho aponta que:

“(...) Poder regulamentar (...) é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir sua efetiva aplicação. A prerrogativa, registre-se, é apenas para *complementar* a lei; não pode, pois, a Administração *alterá-la* a pretexto de estar regulamentando. (...) ao desempenhar o poder regulamentar, a Administração exerce inegavelmente *função normativa*, porquanto expede normas de caráter geral e com grau de abstração e impessoalidade.” (CARVALHO FILHO, 2019, p.144)

(BRASIL, 1999). No entanto, para o direito de marcas, o exercício do poder de controlar os próprios atos e pugnar pela anulação dos mesmos se dá nos termos da Lei específica, no caso, a LPI, que disciplina a instauração do procedimento de ofício, e o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que tal direito seja exercido. A própria LPA/1999 estabelece, no art. 69, que os procedimentos administrativos específicos continuam sendo regidos por suas leis próprias, com aplicação apenas subsidiária dos preceitos (princípios) estabelecidos na lei geral (BRASIL, 1999).

Por decorrência do poder regulamentar, a Administração Pública poderá emitir atos administrativos normativos. Meirelles (2016, p. 203) esclarece que o objetivo imediato dos atos administrativos normativos é o de “explicitar a norma legal a ser observada pela Administração e pelos administrados”. De acordo com o autor, os atos administrativos normativos, quando de natureza geral e abstrata, se equiparam à Lei em sentido formal, para fins de controle judicial. No entanto, quando tais atos individualizam situações e impõem encargos aos administrados, de modo específico, podem ser atacados e invalidados diretamente ou indiretamente pela via judicial, inclusive por meio de mandado de segurança, caso sejam considerados lesivos a direitos líquidos e certos.

O INPI, conforme a lei de sua criação, é uma autarquia federal, integrante do Poder Executivo. De acordo com Meirelles (2016, p. 441) a autarquia é uma forma de descentralização administrativa, através da criação de uma pessoa jurídica de direito público para exercício de um serviço público típico e específico. O conceito legal de autarquia é o de “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada” (BRASIL, 1967).

Deriva, portanto, do poder regulamentar e da delegação de competência em função da descentralização administrativa, o poder conferido especificamente ao INPI de estabelecer procedimentos administrativos, em complemento à LPI, orientando os usuários e a própria Administração a respeito dos serviços prestados. No direito de marcas, é relevante apontar o denominado Manual de Marcas do INPI³⁵. O referido Manual possui, como objetivos principais, o de orientar o depositante quanto às regras para o correto envio de pedidos e petições de marca e o de estabelecer diretrizes e procedimentos de análise de pedidos, petições e registros de marca (INPI, 2014).

O Manual de Marcas do INPI pode ser conceituado como uma indicação mais precisa acerca dos aspectos formais e materiais contidos na LPI, como uma norma de caráter geral e abstrato, voltada à resolução da maior parte das questões relativas aos exames de mérito das petições e pedidos de marca dirigidos ao Instituto. Em conjunto, o INPI também pode editar

35 A primeira edição do Manual de Marcas do INPI (Resolução nº 142/2014) surge como substituição à então vigente disposição sobre Diretrizes de Análise de Marcas (Resolução INPI nº 28/2013), voltada ao usuário externo, e o Manual de Procedimentos de Marca (Instrução Normativa DIRMA nº 01/2013) voltada à Administração. Atualmente, a Resolução nº 249/2019 estabelece a 3ª Edição do Manual de Marcas do INPI, que está disponível no sítio eletrônico do INPI, na Internet, em http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas.

portarias, instruções específicas, bem como dar caráter normativo a pareceres jurídicos³⁶, isto tudo com vistas a direcionar, ao administrado e à própria Administração, de que forma os atos do INPI serão praticados, quando da resposta a ser dada em cada um dos pedidos de registro de marca depositados pelas partes interessadas.

Com uma definição acerca do exercício do poder regulamentar, pela autarquia, para a aplicação prática da lei, explica-se, adiante, o processo individual de um pedido de registro de marca, bem como a natureza dos atos decisórios em cada um dos pedidos³⁷.

De acordo com o art. 155 da LPI, a parte interessada em obter a concessão do registro de marca deve iniciar o processo com a apresentação do sinal distintivo, dos dados mínimos à identificação da parte interessada e seu procurador, a lista de produtos e serviços e a respectiva classe³⁸, e a retribuição relativa ao depósito. Com o depósito, surge o primeiro ato praticado pela Administração, de verificação das condições mínimas hábeis a permitir a publicação do pedido, para fins de oposição de pedidos, nos termos do art. 158 da LPI. Em caso de não atendimento do critério mínimo, a Administração formula exigência preliminar, sob pena de inexistência do pedido.

A Administração também deve permitir que as partes interessadas apresentem oposições ao pedido, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação³⁹, e ainda, notificar o depositante para a apresentação de contrarrazões, também no prazo de 60 (sessenta) dias. Diante da expiração dos prazos de oposição e manifestação, a Administração deverá examinar o pedido, formulando exigências que entender cabíveis, para o depositante, ou, no caso de pedido com instrução conclusiva, proferir decisão de mérito, para deferir ou indeferir o pedido (art. 160 da LPI).

Diante de um resultado favorável ao administrado, deverá ser feita notificação para que seja recolhida a retribuição especificada para a fase da concessão, e, após confirmação deste pagamento, a expedição do certificado de registro, alcançando o fim estabelecido pelo art. 2º, III da LPI.

³⁶ Uma seção própria do Manual de Marcas do INPI (2022) apresenta lista não exaustiva de atos normativos, como Tratados, Leis, Decretos (externos à Autarquia) quanto a Resoluções, Portarias, Instruções e Pareceres (produzidos pela Autarquia), há uma seção denominada de “Referências”, em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Refer%C3%A7%C3%A3o>

³⁷ E nas respectivas petições, ou ainda, em análises mais detalhistas, em cada ato administrativo, ou ato a ser praticado pelo usuário para a administração, na sequência que forma o Procedimento Administrativo.

³⁸ O Brasil adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, também denominada Classificação de Nice (NCL), que agrupa os produtos nas Classes 1 a 34 e os Serviços nas Classes 35 a 45 – na edição atual – por critérios de afinidade, similaridade, fontes produtoras ou prestadoras comuns. Não se trata do único critério da afinidade mercadológica, mas reduz os custos para o administrado e para a Administração na verificação de direitos anteriores de terceiros, que possam impedir uma decisão favorável ao administrado. (INPI, 2022).

³⁹ De acordo com a regra geral dos processos administrativos federais, na Lei 9.784/99, enquanto não for proferida decisão, qualquer interessado poderá apresentar subsídios, que devem ser considerados.

Como decorrência do princípio do contraditório e ampla defesa, é garantido o duplo grau de jurisdição administrativa, nas previsões de (i) nulidade administrativa a registro supostamente concedido em violação à lei; e de (ii) recurso administrativo contra decisões contrárias aos interesses do administrado, nos casos concretos⁴⁰.

A decisão administrativa proferida pelo INPI, nos pedidos e nas petições que afetem pedidos ou registros, possui natureza de ato administrativo vinculado. Dizer que um ato administrativo é vinculado significa apontar que a Lei não permite que a Administração decida, em cada caso, de acordo com conveniência ou oportunidade. Em outros termos, a autarquia não pode, em um caso concreto, deferir um pedido contendo sinal irregistrável, ou negar direitos sem apontar razões fundamentadas. A lei já estabelece quais são as condições para a registrabilidade de um sinal como marca. Uma vez atendidos tais critérios legais pelo administrado, a autarquia não poderá tomar outra decisão que não a de concessão do registro de marca. Por outro lado, quando identificada uma ilegalidade, o pedido deve ser indeferido.

Não se pode esquecer que a Administração pratica uma série de atos de natureza discricionária, com grau de liberdade conferido previamente pela lei. Quando o INPI descreve em minúcias as diretrizes de exame técnico e explicações dos procedimentos de depósito e exame, em um único documento, voltado à própria autarquia e ao usuário final, são atendidos critérios de conveniência e de oportunidade. Quando a Administração verifica a possibilidade de automação de certos fluxos do processo administrativo, e indica o recebimento de formulários de pedido exclusivamente por via eletrônica, também toma decisão baseada em conveniência e oportunidade.

No entanto, a ocorrência de uma série de atos com liberdade discricionária, ao dizer ao administrado como formular pedido ou mesmo quanto pagar de retribuição pelo depósito e pela concessão do registro, não significa atribuir também ao ato decisório para o pedido de registro de marca uma natureza discricionária. A decisão proferida continua sendo vinculada à lei⁴¹.

E, sendo ato vinculado, não poderá, posteriormente, sofrer revogação, dado que não possui mérito. Poderá, no entanto, ser objeto de outro tipo de invalidação, a anulação, quando baseados em critérios de legitimidade ou legalidade. Como atos administrativos vinculados, são

40 Não cabe recurso contra a decisão de deferimento do pedido de registro de marca, e das decisões que arquivam definitivamente um pedido de marca (LPI, art. 212, §2º). O pedido deferido deve ser concedido para que eventual nulidade seja averiguada, em procedimento administrativo próprio.

41 Ainda que a Autarquia discorra, no Manual de Marcas do INPI, sobre casos específicos do exame técnico, ofertando parâmetros regulares para as decisões; e ainda que no caso concreto possam existir dúvidas razoáveis quanto à registrabilidade de um determinado sinal, o ato administrativo decisório continuará sendo vinculado.

objeto de controle interno, quando a própria Administração identifica que foram praticados em contrariedade a dispositivo legal⁴², e, também, submetidos a controle jurisdicional.

A decisão administrativa, em exame de mérito de marcas, é um ato administrativo. De acordo com a lei e os princípios que regem o direito administrativo, este ato administrativo possui atributos legais, que os distinguem dos atos praticados por ente da esfera privada. Tais atributos, ou características, são a imperatividade, a auto executoriedade e a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade (CARVALHO FILHO, 2019, MEIRELLES, 2016).

Dizer que um ato administrativo possui imperatividade significa dizer que este ato pode ser exigido de maneira imediata, ou seja, determina ao administrado o seu imediato cumprimento. Este cumprimento somente pode deixar de ser efetuado em caso de retirada ou suspensão dos efeitos do ato administrativo, seja por outro ato administrativo posterior ou por ordem judicial. A imperatividade ocorre nos atos que configuram uma ordem administrativa, ou uma determinação, impondo algum tipo de obrigação a ser executada pelo administrado. Como exemplo, a LPI determina que o interessado cumpra exigências, formais ou de mérito, indicando ainda penalidades em caso de não cumprimento⁴³.

O ato administrativo possui auto executoriedade. Isto quer dizer que o ato possui eficácia imediata, tão logo seja praticado ou lhe seja dada publicidade. Conforme Carvalho Filho (2019, p. 229) explica, a auto executoriedade se fundamenta na necessidade de resguardar o interesse público, o que não ocorreria se cada ato praticado pela Administração tivesse que ser submetido a controle pelo Poder Judiciário. A LPI prevê o início da vigência do registro de marca com a publicação do ato de concessão, pela autarquia, conforme art. 163. Com isto, os direitos conferidos pelo art. 129, ao titular, de uso exclusivo no território nacional, já se iniciam mesmo sem a necessidade de submeter o ato ao controle jurisdicional.

Por fim, atos administrativos possuem presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A presunção de legalidade diz respeito ao entendimento de que foram praticados de acordo com a lei. A presunção de legitimidade, por sua vez, indica que tais atos, até prova em contrário, foram praticados por autoridade legítima, autoridade a quem cabia a prática do ato. A presunção de veracidade indica que todas as informações constantes do processo administrativo, incluindo declarações e provas anexadas pelo usuário interessado, são verdadeiras. De acordo com este atributo, o ônus da prova de ilegalidade, ilegitimidade ou

42 Nos casos de recursos e dos processos administrativos de nulidade.

43 No entendimento do art. 157 da LPI, o pedido que sofrer algum tipo de exigência formal, no ato de depósito, após exame preliminar, deverá ser saneado pelo depositante em até cinco dias, sob pena de ser considerado pedido inexistente. Já o art. 159 da LPI diz respeito às exigências de mérito, com prazo de 60 dias para cumprimento, sob pena de arquivamento definitivo.

inveracidade é transferido a quem formula tais alegações. Assim, em um processo administrativo de nulidade de registro de marca, não basta uma indicação pela parte interessada de que tal registro é “nulo de pleno direito”. É necessária uma instrução mínima que indique o dispositivo legal supostamente violado, e as razões de fato e de direito que justificam a retirada daquela concessão de registro de marca do mundo jurídico.

Assim, atos administrativos praticados pelo INPI, nos processos relacionados ao registro de marca, podem sofrer dois tipos de controle distintos, pela própria autarquia, e pelo Poder Judiciário. O primeiro controle decorre de um dos poderes da Administração Pública, denominado autotutela. A Administração deve rever seus atos, anulando aqueles que foram verificados como ilegais. Este entendimento jurídico restou confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da edição das Súmulas 346 e 473, abaixo transcritas.

Súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 1964).

Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 1969).

O exercício da autotutela, em processos de registro de marca, é exercido por meio dos recursos previstos para as decisões proferidas pela autarquia, conforme art. 212 da LPI, e o processo administrativo de nulidade de registro, previsto no art. 168 e seguintes da LPI. Nos casos específicos do processo de registro de marca, a autotutela é exercida em conjunto com o contraditório, garantindo que as partes interessadas, quando da análise de recursos ou nulidades, sejam notificadas por meio da Revista da Propriedade Industrial (RPI) e apresentem, em prazo legal, suas manifestações e contrarrazões⁴⁴.

Os atos administrativos também são submetidos a controle jurisdicional. Conforme previsão expressa pela Constituição Federal.

Art. 5º. XXXV - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. (BRASIL, 1988).

Conforme Bandeira de Mello (2015, p. 124-125), o Poder Judiciário tem a incumbência de resolver, de modo definitivo, os conflitos de direito, anulando atos inválidos praticados pela Administração. Cabe ainda ao Poder Judiciário a imposição de comportamentos específicos

⁴⁴ No caso de Nulidade administrativa, o titular do registro anulando será notificado para se manifestar, em 60 dias, conforme art. 170 da LPI. Em casos de recursos, igual prazo é aberto para contrarrazões de interessados, por previsão do art. 213 da LPI.

para a Administração, nos casos em que há necessidade de pronunciamento definitivo a respeito de qual ato deverá substituir o ato administrativo nulo. Ainda de acordo com o autor:

Assim, o Poder Judiciário, a instâncias da parte interessada, controla, *in concreto*, a legitimidade dos comportamentos da Administração Pública, anulando suas condutas ilegítimas, compelindo-a àquelas que seriam obrigatórias e condenando-a a indenizar os lesados quando for o caso. (...) no Estado de Direito, a Administração só pode agir sob a lei. Por isso se diz, generalizadamente, que a Administração, além de estar proibida, como qualquer, de atuar em desacordo com a lei, demais disso, só pode emitir atos jurídicos em conformidade com a lei que a habilite a tanto. (BANDEIRA DE MELLO, 2015, p. 974)

Deste modo, necessário ainda entender como o processo judicial afeta o ato administrativo, em abstrato e em concreto

2. PROCESSO JUDICIAL

Como já dito, os atos administrativos possuem características próprias, quanto à imperatividade, à autoexecutoriedade e à presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Conforme explicado por Meirelles (2016, p. 235), os atos administrativos nulos – praticados em contrariedade a dispositivo legal – ficam sujeitos à invalidação não só por meio do exercício da autotutela administrativa, mas também pelo Poder Judiciário, desde que sejam levados à apreciação por meios processuais hábeis a tal pronunciamento anulatório. A Justiça somente anula atos que são ilegais, não pode substituir a Administração no juízo de mérito, para revogar atos que tenham cumpridos os requisitos formais de validade e legitimidade⁴⁵. Sobre o controle judicial, o referido autor explica que:

Todo ato administrativo, de qualquer autoridade ou Poder, para ser legítimo e operante, há que ser praticado em conformidade com a norma legal pertinente (princípio da legalidade), com a moral da instituição (princípio da moralidade), com a destinação pública própria (princípio da finalidade), com a divulgação oficial necessária (princípio da publicidade) e com a presteza e rendimento funcional (princípio da eficiência). Faltando, contrariando ou desviando-se desses princípios básicos, a Administração Pública vicia o ato. (MEIRELLES, 2016 p.846)

Para entender o controle jurisdicional de atos administrativos, é necessário primeiro remeter ao conceito de jurisdição. Conforme Bandeira de Mello (2015, p. 29), são funções públicas, em um contexto de Estado Democrático de Direito, as atividades praticadas com o objetivo de cumprir o dever de alcançar o interesse público. O cumprimento destas atividades se dá, também em função deste Estado Democrático de Direito, por meios previstos na ordem jurídica. Ainda conforme o autor citado (BANDEIRA DE MELLO, 2015), a doutrina é praticamente uníssona em afirmar uma trilogia de funções do Estado: a função legislativa, a função administrativa ou executiva e a função jurisdicional⁴⁶. Estas funções estão distribuídas

45 Pode-se pensar em um caso hipotético, de um determinado administrado que, ao se deparar com uma decisão *vinculada* em um processo de registro de marca, queira não só a anulação da decisão – posto que ilegal – mas também a anulação dos atos *discretionários* que estabeleceram a consolidação de Diretrizes e Procedimentos de Exame no Manual de Marcas do INPI. Dificilmente haveria procedência nesta segunda alegação, posto que atos administrativos *discretionários*, conforme Mazza (2018, p. 309) somente são controlados pelo Poder Judiciário quanto a quesitos específicos de (i) ilegalidade do objeto; (ii) incompetência, (iii) víncio de forma, (iv) inexistência de motivos, (v) desvio de finalidade, ou ainda, na margem do mérito administrativo, quando inexiste razoabilidade ou proporcionalidade da decisão, quando o ato não atende aos pressupostos fáticos que ensejaram sua prática, ou quando o ato não foi praticado visando o atendimento do interesse público geral.

46 Bandeira de Mello conceitua a função legislativa como sendo a “...função que o Estado, e somente ele, exerce por via de normas gerais, normalmente abstratas, que inovam inicialmente na ordem jurídica, isto é, que se fundam direta e imediatamente na Constituição”(BANDEIRA DE MELLO, 2015, p.35-36). Também o autor conceitua função administrativa ou executiva como “... a função que o Estado, ou quem lhe faça as vezes, exerce, na intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos e que nos sistemas constitucionais brasileiros se caracteriza pelo fato de ser desempenhada mediante comportamentos infralegais, ou, excepcionalmente, infraconstitucionais, submissos todos a controle de legalidade pelo Poder Judiciário”. (BANDEIRA DE MELLO, 2015, p.36)

em blocos orgânicos, e no caso brasileiro, apontadas diretamente no texto da Constituição em três poderes distintos: Poder Legislativo, Executivo e Judiciário.

Bandeira de Mello (2015, p. 36) aponta que a função jurisdicional é a função que “o Estado, e somente ele, exerce por via de decisões que resolvem controvérsias com força de ‘coisa julgada’, atributo este que corresponde à decisão proferida em última instância pelo Judiciário(...)”. Nader (2014, p. 330) conceitua jurisdição como o “poder que os juízes e tribunais possuem de declarar o direito sobre as questões que lhe são submetidas”. Theodoro Júnior (2014, p.254) conceitua jurisdição como: “(...) o poder que toca ao Estado, entre as suas atividades soberanas, de formular e fazer atuar praticamente a regra jurídica concreta que, por força do direito vigente, disciplina determinada situação jurídica.”. Bandeira de Mello (2015, p. 124) aponta que no país vigora o sistema de jurisdição única, de modo que compete ao Poder Judiciário decidir, de modo definitivo, toda e qualquer questão de controvérsia quanto à adequada aplicação da Lei e do Direito a um caso concreto.

O exercício da jurisdição, conforme Cintra, Grinover e Dinamarco (2006) ocorre quando o estado busca o exercício prático das normas legais, nos casos dos conflitos entre as pessoas, declarando qual deve ser a solução adequada ao caso concreto, e desenvolvendo as medidas para a efetivação desta solução. Os referidos autores (2006, p. 145) qualificam a jurisdição como sendo a um só tempo, *poder, função e atividade*. Em linhas gerais, para os autores, *função* é o encargo atribuído ao Estado na pacificação de conflitos entre as pessoas. *Poder*, por sua vez, evidencia o caráter imperativo das decisões. E *atividade* corresponde ao encadeamento de atos jurídicos que resultarão no exercício da *jurisdição*.

O direito processual também está sujeito a princípios, que orientam a elaboração das normas jurídicas que os regem, o processo judicial e a formação de decisões por parte dos órgãos julgadores. Dentre tais princípios, estabelece o princípio da inafastabilidade ou do controle jurisdicional, que, de acordo com o Art. 5º, XXXV da Constituição da República (BRASIL, 1988), não será excluída na lei a possibilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, de lesão ou ameaça a direito.

Neves (2016) afirma que tal princípio possui dois aspectos, o da relação entre a jurisdição e a solução administrativa ou consensual de conflitos; e o relativo ao acesso à ordem jurídica justa⁴⁷. De acordo com este primeiro aspecto, entende-se que a parte interessada não é obrigada a esgotar as vias administrativas ou consensuais para resolução do conflito. Eventual

47 Ainda, segundo Neves (2016, p. 126), a inafastabilidade somente existirá concretamente por meio do oferecimento de um processo que efetivamente tutele o interesse da parte titular do direito material.

questão na seara administrativa será apurada quanto à existência de real decisão desfavorável à parte, e como em qualquer outra demanda, se ocorre interesse de agir⁴⁸ no caso concreto. Já de acordo com este segundo aspecto, o acesso à ordem jurídica justa se dá por meio da ampliação de acesso à prestação jurisdicional, o respeito ao devido processo legal, e a prolação de decisões justas e eficazes.

2.1 PROCESSO JUDICIAL E O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

A principal norma jurídica, que orienta a relação processual civil e conceitua os elementos *ação/processo/procedimento* atinentes ao exercício da jurisdição é o Código de Processo Civil, na atual Lei Federal nº 13.105/2015 (CPC/2015).

Neste ponto, é necessário esclarecer uma diferença conceitual entre *ação*, *processo* e *procedimento judicial*. De acordo com Cintra, Grinover e Dinamarco (2006), Neves (2016) e Câmara (2017), podemos conceituar *ação* como o direito ao exercício da atividade jurisdicional, ou ainda, a possibilidade (poder) de exigir o acesso a este direito. Por meio da *ação*, provoca-se a *jurisdição*. O exercício desta *jurisdição* é realizado por meio do *processo judicial*, que concentra os elementos do *procedimento judicial*⁴⁹, pela *relação jurídica processual* e pelo exercício de *contraditório*.

E, por sua vez, o *procedimento judicial*, entende-se especificamente pela sucessão da prática de atos, interligados, com sequência lógica e temporal, com o objetivo específico de se chegar a um resultado final útil para todas as partes envolvidas na relação jurídica processual – Estado-Juiz, demandantes e demandados.(CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO, 2009; NEVES, 2016; CÂMARA, 2017).

O processo judicial é iniciado com a prática do primeiro ato processual, pela parte, sendo encerrado quando alguma decisão útil e terminativa é pronunciada pela autoridade competente⁵⁰. Conforme Cintra, Grinover e Dinamarco (2006, p. 310), o processo se encerra

48 Interesse de agir: Conforme Cintra, Grinover e Dinamarco (2006, p. 275), “(...) tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição, não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada”.

49 Conforme o atual Código de Processo Civil “Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. (BRASIL, 2015). Nos termos do referido Código, *procedimento judicial* se refere à sequência de atos processuais estabelecidas nos artigos 318 e seguintes, para o denominado *procedimento comum*, e em demais artigos, no caso de *procedimento especiais*. Não há utilidade, para o presente trabalho, de expor todas as minúcias dos procedimentos especiais, exceto no caso do rito do mandado de segurança, que será explicitado adiante.

50 Conforme CPC/2015, “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” (BRASIL, 2015).

quando a situação em litígio é eliminada, mediante uma sentença, seja para dar ou negar razão ao demandante.

Iniciado o processo judicial, este tem impulso oficial, assim como o processo administrativo. Isto quer dizer que, após a propositura da ação, caberá ao Estado-Juiz a verificação das diversas condições da ação, promover a convocação à lide, para resposta, das partes demandadas, bem como indicar às partes quais atos processuais devem ser praticados com vistas a dar melhor instrução ao caso concreto, e ainda, quando presentes as condições, proferir decisões e sentenças.

Quanto aos pronunciamentos do juiz, de acordo com o CPC/2015, em seus artigos 203 e seguintes, são proferidos despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. Um despacho é um pronunciamento com vistas a impulsionar o processo, seja para chamar uma parte à demanda, determinar a realização de audiência, entre outras situações. A decisão interlocutória é um pronunciamento de natureza decisória – a favor ou contra um pedido formulado pela parte do processo – mas que não encerra uma fase processual, como a decisão que concede ou nega uma antecipação em tutela. Já a sentença, por sua vez, é uma decisão do juiz que encerra uma fase processual, seja a de conhecimento ou de execução, mesmo que não contenha avaliação quanto ao mérito da demanda judicial. O acórdão contém o resultado de um julgamento colegiado, proferido por tribunais.⁵¹.

Com o recebimento da ação, será apurada a verificação das suas condições básicas: nome e qualificação das partes, fatos e fundamentos jurídicos do processo, o pedido ou a sequência de pedidos, com suas especificações; o valor da causa, as provas com as quais o autor pretende demonstrar os fatos alegados, a opção pela realização de audiência de conciliação ou mediação, e os documentos que sejam indispensáveis à propositura da ação. Além disto, o pedido deve ser certo e determinado⁵².

51 Ainda conforme o CPC/2015. “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. § 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatoria, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.” (BRASIL, 2015).

52 Theodoro Júnior (2014, p. 1248) aponta que *certo* é o pedido expresso – não pode haver pedido implícito. *Determinado* é o pedido que atende aos limites da pretensão levada ao conhecimento do Juiz. Câmara (2017, p. 174) qualifica o pedido *certo* como o pedido que descreve a natureza exata do bem jurídico postulado, e *determinado* o pedido que, uma vez quantificável, seja exatamente mensurado no valor que se busca. O CPC/2015 ainda admite que sejam formulados pedidos *genéricos* (art. 324, §1º), desde que não se possa indicar quais bens são demandados, quando não são mensuráveis as consequências do ato ou fato, ou quando a determinação de objeto ou valor de condenação demandem a resposta do Réu.

No campo do direito marcário, pedido certo é aquele que descreve exatamente qual medida o autor da demanda pretende obter do Estado-Juiz, ou seja, qual ato administrativo praticado pelo INPI deve ser anulado. Já pedido determinado se refere a qual providência o Estado-Juiz deve imputar, para que a autarquia possa satisfazer a pretensão solicitada pelo autor da demanda, podendo este pedido determinado ser uma decorrência da necessidade de certeza do pedido⁵³. O administrado, ao buscar provimento jurisdicional, já deve ter conhecimento razoável de quais atos administrativos foram praticados em seu desfavor.

Determinado processo, no campo do direito marcário, não deverá ser analisado, em tese, quando o autor, buscando a nulidade de um registro, apresenta apenas pedidos que ainda não sofreram qualquer exame de mérito por parte do INPI. Neste caso específico, ausente o denominado *interesse de agir*. A título exemplificativo, ainda, não haverá pedido certo e determinado se o autor postula, em juízo, pedido para que a “autarquia indefira todos os pedidos e anule todos os registros que são colidentes”. Ora, esta já é atribuição da autarquia, determinada pelo art. 124, XIX, da LPI. Existindo instrução administrativa completa, espera-se que os pedidos de marca colidentes com registros anteriores sejam indeferidos. Assim, não há utilidade na prestação jurisdicional.

Na ausência de condições da ação, desde que a petição inicial não seja de todo inepta⁵⁴, o que resultará em indeferimento de plano, o Juiz poderá postular que a parte autora complemente ou emende a petição inicial.

Em circunstâncias específicas, no direito processual civil, a parte autora poderá buscar, diante do Estado-Juiz, a antecipação dos pedidos formulados, por meio da denominada tutela provisória⁵⁵. O CPC/2015 delimita dois gêneros de tutelas, de evidência ou de urgência, esta última nas espécies cautelar ou antecipada, em caráter antecedente ou incidental.

No campo do direito marcário, em específico, nas ações que buscam a decretação de nulidade de um registro marcário, o juiz pode, em liminar, suspender o uso e os efeitos do

53 O direito processual admite, em exceções, a formulação de pedidos genéricos, nos termos do CPC/2015, art. 324, §1º, itens I, II e III. Estas hipóteses, contudo, não se aplicam em específico à anulação de atos administrativos específicos praticados pelo INPI no registro de marcas, não sendo necessária maiores digressões sobre o tema no presente trabalho.

54 Conforme CPC/2015, art. 330, *caput* e §§ 1º e 2º. A petição é considerada *inepta* quando não possui pedido ou causa de pedir, ou quando o pedido é *indeterminado*, quando a conclusão e os pedidos não decorrem logicamente da narração dos fatos, ou ainda, quando possui pedidos incompatíveis entre si. Ainda, a petição pode ser indeferida quando o Autor carecer de interesse processual, ou quando a parte for ilegítima.

55 O CPC/2015 delimita, nos artigos 294 a 311, gêneros e espécies de tutelas provisórias, de urgência e de evidência. A tutela de urgência pode se revestir de caráter antecipado ou cautelar, sendo concedida em caráter antecedente ou incidente. No entanto, para o direito marcário, de modo mais simples, o parágrafo único do art. 173 da LPI delimita que o juiz poderá definir, liminarmente, a suspensão do uso e dos efeitos do registro de marca sob nulidade, atendidos os requisitos processuais próprios. Por analogia, também poderá haver suspensão das decisões que indeferem pedidos ou das que deferem petições de nulidade ou caducidade, não sendo necessário para os fins do presente trabalho o detalhamento das hipóteses de tutela de urgência, de evidência, de caráter antecedente ou incidental, ou cautelares.

registro sob discussão. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, entende-se que o dispositivo legal indicado também permite ao juiz a aplicação de suspensão de decisões administrativas praticadas pelo INPI, nos atos de indeferimento de pedido de marca ou de petições, ou ainda, nas ações judiciais que buscam o restabelecimento de um registro de marca anulado administrativamente ou extinto. Para tanto, devem ser atendidos os requisitos processuais próprios de demonstração da probabilidade do direito, e principalmente, do risco de dano ao resultado útil do processo ou efetividade da decisão judicial, na demora. Entre as medidas que são prováveis nesta fase processual, pode ser apontada a de restabelecimento provisório do trâmite administrativo, ou ainda do registro cuja anulação ou extinção se deseja reverter. Em todos os casos, as medidas de suspensão do registro ou de ato administrativo podem ser adotadas com efeitos apenas entre as partes.

Quando a petição inicial for completa, ainda que após saneamento, o Juiz proferirá despacho determinado, em regra geral, a convocação das partes para audiência de conciliação ou de mediação. Mazzola (2016) aponta que⁵⁶:

(...) a AGU deixa consignado desde logo o desinteresse do INPI na realização de "audiências prévias" previstas no artigo 334 do NCPC. (...) Em linhas gerais, a AGU defende que, em âmbito público, a autocomposição somente pode ser realizada quando houver norma expressa autorizando a Administração Pública a assim proceder. Além disso, sustenta que a autonomia do advogado público federal para transação é limitada pela Lei nº 9.469/1997 e por normas internas, como, por exemplo, a Portaria AGU nº 109/2007 e a Portaria PU nº 915/2009. (MAZZOLA, 2016, p.7-9)

Deste modo, embora o CPC/2015 tenha estabelecido, em técnica de redação legislativa, a realização da audiência de conciliação ou mediação como regra para o processo civil, nas ações relativas aos processos administrativos em pedidos de registro de marca, o despacho sequencial do Juiz será o de convocação das partes demandadas para apresentação da contestação⁵⁷.

O CPC/2015 estabelece que as partes demandadas serão citadas para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. No entanto, os prazos de contestação nas ações relativas à propriedade industrial seguem regras próprias, que serão tratadas adiante, no item

56. No Artigo “A Propriedade Industrial no Novo Processo Civil”, Mazzola critica a postura de restrição prévia da Advocacia-Geral da União no sentido de rejeitar, de plano, a realização de audiências de conciliação ou mediação, indicando ainda uma contradição com a postura da Autarquia INPI em determinadas ações relacionadas à propriedade industrial; “Até porque, o próprio INPI, no curso de demandas judiciais, muitas vezes concorda com a própria tese autoral e postula a procedência do pedido formulado na petição inicial.”

57 “Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. (...) § 4º A audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição.” (BRASIL, 2015)

2.3⁵⁸. Quando instado a ofertar sua contestação, é facultado ao réu o oferecimento de reconvenção, sendo esta uma hipótese específica da lei processual civil em que o réu formula uma pretensão jurídica em face do autor⁵⁹. No campo do direito administrativo, isto se traduz na necessidade de buscar provimento jurisdicional para algum ato exarado pela Administração Pública, que eventualmente tenha sido contrário ao interesse do réu ora reconvinte⁶⁰.

Para o andamento do processo judicial, o juiz e as partes devem praticar determinados atos processuais⁶¹, com vistas à correta instrução processual e a elucidação dos fatos narrados, a fim de resultar em uma sentença judicial que efetivamente diga o direito aplicável no caso concreto. Estes atos, praticados pelo juiz, em atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, devem ser comunicados às partes, por meio de intimações⁶².

No decorrer do processo judicial, as partes formulam alegações sobre os fatos em discussão. São inúmeras as alegações possíveis, em um determinado procedimento. No entanto, cabe ao órgão julgador estabelecer quais alegações são verdadeiras ou não, e quais destas alegações verídicas são relevantes para a solução da questão controvertida, culminando na decisão de mérito.

Com o intuito de se buscar a realização da correta instrução processual, as partes devem apresentar, nas suas petições inaugurais (petição inicial, contestação) ou em petições específicas, as *provas* que pretendem produzir. Câmara (2017, p. 244) aponta que o conceito de prova pode ser estabelecido nos sentidos subjetivo e objetivo. Do ponto de vista subjetivo, a prova firma convencer alguém de que uma alegação é verídica. No elemento objetivo, prova é o elemento que demonstra a veracidade de algo que foi alegado. Ainda segundo o autor:

58 “Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.” (BRASIL, 2015)

59 A reconvenção não é apenas o pedido para o não provimento da demanda, mas sim um novo pedido, com pertinência em relação ao pedido principal, a ponto de ser julgado no mesmo processo. Nesta ação, o autor é chamado reconvindo – a quem a reconvenção é dirigida, e o réu é denominado reconvinte – quem postula a reconvenção. A título exemplificativo pode o réu, em uma ação de nulidade de registro de marca, baseada em registro anterior de outra classe, não só buscar a manutenção de seu registro, mas também buscar a anulação do registro de titularidade do autor, com outra base jurídica, como o direito de precedência. A reconvenção está sujeita aos mesmos pressupostos processuais exigidos para a ação, destacando-se o interesse de agir, a existência de pretensão jurídica em face do autor, além da formulação de pedidos certos e determinados.

60 Não seria admitida, em reconvenção a uma ação de nulidade de registro de marca, por exemplo, um pedido de manutenção da concessão. Não haveria pedido formulado a demandar provimento jurisdicional, mas apenas a improcedência da ação principal. Um pedido formulado em reconvenção para que o autor se abstenha de utilizar marca registrada pelo réu não se dirige à Administração pública, como parte integrante da lide reconvencional.

61 Incluem a produção de provas, ato importante para o andamento de qualquer processo judicial, e em especial, no âmbito do direito marcário, já que a anulação de um ato administrativo importa na comprovação dos fatos narrados. Conforme CPC/2015: “Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” (BRASIL, 2015).

62 “Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.” (BRASIL, 2015). As partes podem ser intimadas, pelo juiz, a se pronunciarem, em réplica, na contestação; ou indicar provas a produzir, ou ainda, conforme o estado do processo, apresentar alegações finais antes da prolação da sentença.

(...) fala-se da prova como um elemento trazido ao processo (dado objetivo) e se alude a sua capacidade de contribuir para a formação do convencimento (dado subjetivo). A junção desses dois aspectos permite a compreensão do que seja, então, para o processo, a prova. (CÂMARA, 2017, p. 200)

Theodoro Júnior aponta que:

(...) toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio. Os meios legais de prova são os previstos nos arts. 332 a 443; mas, além deles, permite o Código outros não especificados, desde que “moralmente legítimos” (art. 332).⁶³ (THEODORO JÚNIOR, 2014, p.1414)

Nas ações de nulidade de registros de marca e nas ações análogas, de anulação de atos exarados pela Administração Pública que afetam pedidos ou registros marcários, a produção de provas, pelas partes litigantes, apresenta um aspecto subjetivo público, com vistas à comprovação da ilegalidade do ato administrativo exarado, importando em sua anulação; e um aspecto subjetivo privado, que ocorre no âmbito da concorrência entre litigantes, ou ainda, pela comprovação da percepção de um determinado sinal pelo público consumidor.

Quando entendida por finalizada a instrução processual, com as alegações, citações, intimações e produções de prova cabíveis, pode-se dizer que o processo se encontra em condições de julgamento, por parte do juiz. Nos termos do CPC/2015, o juiz está autorizado a proferir sentença quando ocorrem hipóteses específicas, seja nos casos em que o mérito principal da lide for ou não enfrentado.

Câmara aponta que:

(...) o direito processual civil brasileiro trata a sentença como um ato de encerramento. Dito de outro modo, a sentença é definida pela posição que o pronunciamento judicial ocupa no procedimento, que deve ser uma posição de encerramento do procedimento ou de alguma de suas fases⁶⁴. (CÂMARA 2016, p. 234)

63 Na atual redação do CPC/2015 os meios de prova encontram-se dispostos nos Artigos 369 a 484. Nos termos do “Art. 389. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” (BRASIL, 2015).

64 Por fases processuais, nos termos do CPC/2015, têm-se as fases de conhecimento – cujo objeto é a produção de um julgamento, de uma decisão; e a fase de execução – cujo objeto é a transformação da realidade fática, por meio do cumprimento de determinada situação jurídica. Em determinadas situações do direito privado, o provimento jurisdicional não é buscado pela parte para que *seja dito o Direito aplicável*, posto que a Lei já reconhece determinadas situações contratuais específicas; mas sim para que *o Direito reconhecido seja aplicado*. Nas questões específicas do direito marcário, em seu aspecto administrativo – anulação de atos praticados pela administração pública, não se reconhece possibilidade de execução judicial direta, dado que a relação da administração com os administrados, neste caso específico, não possui natureza contratual. (BRASIL, 2015).

O mesmo autor aponta ainda que existem dois tipos de sentenças, terminativa e definitiva. Em suma, a sentença terminativa encerra o processo sem que haja enfrentamento do mérito da questão aludida pela parte demandante.

Conforme disposição expressa do CPC/2015, no artigo 485, o juiz não resolve o mérito da demanda quando indeferir a petição inicial por ausência de algum pressuposto processual, ausência de legitimidade ou de interesse processual, quando as partes abandonam o processo por mais de um ano, sem providências, ou quando o processo é abandonado pelo autor sem as devidas providências solicitadas pelo juiz por mais de trinta dias. O processo também é encerrado sem mérito da demanda quando homologa a desistência da ação a pedido da autora, nas hipóteses de reconhecimento de perempção, litispendência ou coisa julgada⁶⁵, e em casos previstos em disposições esparsas da lei processual.

O pronunciamento em ação judicial que não resolve o mérito, na maior parte dos casos previstos em lei, não impede que a parte interessada promova novamente o exercício do direito de ação, para buscar o efetivo provimento jurisdicional com enfrentamento de mérito.

As sentenças definitivas, por sua vez, são as que enfrentam a questão debatida pelas partes demandantes, incluindo eventuais pedidos formulados em reconvenção. Nos termos do CPC/2015:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

- I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
 - II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
 - III - homologar:
 - a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;
 - b) a transação;
 - c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
- Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.
- (...)

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. (BRASIL, 2015).

O inciso I do art. 487 do CPC/2015 estabelece a forma mais completa de resolução do conflito levado a conhecimento do juiz. Nos dizeres de Theodoro Júnior (2014, p. 1131), “acolhendo ou rejeitando o pedido, o juiz está proclamando qual das partes tem a melhor

65 A perempção, nos termos do CPC/2015, art. 486, §3º, ocorre quando o autor da demanda, por três vezes, abandonar processos com identidade de pedidos e causa de pedir, o que resulta na decisão sem mérito de um quarto processo idêntico. A litispendência ocorre quando mais de um processo com identidade de pedidos e causa de pedir está tramitando, neste caso, o julgamento será continuado no processo que for distribuído em primeiro lugar. A coisa julgada ocorre quando já existe decisão judicial definitiva em causa idêntica, não havendo possibilidade, via de regra, de uma nova discussão judicial sobre o mesmo caso concreto. (BRASIL, 2015).

pretensão no conflito de interesses que gerou a lide”. Nota-se que a redação legislativa cuida de esclarecer que o pedido formulado pela parte interessada será acolhido ou rejeitado, no todo ou em parte. Por este motivo, ressalva-se, conforme Theodoro Júnior (2014, p. 1131), que não é a ação – direito à busca do exercício da atividade jurisdicional – que será julgada procedente ou improcedente, mas sim o pedido formulado pela parte. A ação, enquanto direito abstrato, estará satisfeita por meio da resposta dada na sentença, e assim, a prestação jurisdicional terá sido deferida, não importando se o pedido formulado será acolhido ou rejeitado. No campo do direito marcário, a resolução de mérito se dá quando ocorre pronunciamento judicial anulando ou mantendo o ato administrativo debatido.

Também é decisão judicial definitiva a que, seja por requerimento da parte, seja pela decisão de plano de improcedência de petição inicial, declarar a ocorrência de decadência ou de prescrição. Theodoro Júnior (2018, p.17) aponta que a prescrição “(...) faz extinguir o direito de uma pessoa a exigir de outra uma prestação (ação ou omissão), ou seja, provoca a extinção da pretensão, quando não exercida no prazo definido na lei”. Em outras palavras, a ação, enquanto elemento processual, estaria prescrita pelo não exercício no prazo legal. Já a decadência, também segundo o autor, ocorre quando:

(...) um direito potestativo não é exercido, extrajudicialmente ou judicialmente. (...) Os direitos potestativos são direitos sem pretensão, pois são insuscetíveis de violação, já que a eles não se opõe um dever de quem quer que seja, mas uma sujeição de alguém (o meu direito de anular um negócio jurídico não pode ser violado pela parte a quem a anulação prejudica, pois esta está apenas sujeita a sofrer as consequências da anulação decretada pelo juiz, não tendo, portanto, dever algum que possa descumprir). (...) No campo dos direitos potestativos, surgem faculdades, a cujo exercício se marca de antemão um termo, de sorte que ditas faculdades não mais se poderão fazer valer quando, por qualquer motivo, já tenha decorrido o tempo previsto. Quando se trata de caducidade ou decadência (ou preclusão) o tempo se conta necessariamente desde o nascimento do direito potestativo (ou facultativo). Quando é de prescrição que se cogita, o prazo extintivo começa não do nascimento do direito, mas do momento em que a inércia do titular se manifestou, depois que ele já existia e veio a ser violado. (THEODORO JUNIOR, 2018, p.246)

A ação de nulidade de registro marcário, assim como as ações que visam a anular direitos concedidos de propriedade industrial, de acordo com a redação da LPI, está sujeita a um prazo, definido legalmente como prescricional. Nos termos do art. 174 da LPI, “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarara a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.” (BRASIL, 1996).

No entanto, a ação de nulidade de registro de marca não se fundamenta no pedido para que alguém cumpra alguma obrigação – como ocorre, por exemplo, nas ações que visam a reparação de danos materiais causados à propriedade industrial. Trata-se de uma ação que busca a declaração de nulidade de um ato administrativo que constituiu direito em favor de terceiro,

com fundamento na ilegalidade do referido ato. Assim, o pedido formulado tem natureza constitutiva negativa, pois se busca a desconstituição de um ato administrativo. Por esta razão, expirado o prazo – e não verificada qualquer condição de exceção à contagem deste prazo, por ato de má-fé – não se trata do direito à pretensão que se exauriu, mas sim do próprio direito potestativo (negativo). Por esta razão, o prazo a que se refere o art. 174 da LPI poderia ser considerado como decadencial e não prescricional.

A sentença definitiva será exarada, com encerramento da questão de mérito, quando o juiz homologar: (i) o reconhecimento da procedência do pedido formulado, pela parte contrária; (ii) a transação, ou acordo celebrado entre as partes; ou, ainda, (iii) a renúncia à pretensão formulada⁶⁶. Nestes casos, a decisão jurisdicional não estará incidindo expressamente em um julgamento, mas sim de um reconhecimento da validade dos atos celebrados entre as partes litigantes. Em linhas gerais, conforme Câmara (2017, p. 241), o reconhecimento do pedido pela parte contrária equivale a uma sentença de procedência do pedido, mas com afirmação feita pelas partes demandadas. A transação, efetivamente, importa na realização de concessões mútuas, entre autor e réu, com o intuito de encerrar o conflito, cabendo ao juiz proferir sentença análoga à procedência parcial do pedido, com conteúdo resultante do negócio jurídico celebrado entre as partes. Por fim, a renúncia à pretensão equivaleria a uma sentença de improcedência do pedido, pelo próprio demandante, por ato voluntário, entendendo que não lhe cabe mais o direito pleiteado.

Nas ações de nulidade de registro marcário, ou ainda, nas que visam a anular atos administrativos exarados pelo INPI, não raro acontece de a própria autarquia reconhecer a procedência dos pedidos formulados, por fundamentos que não eram acessíveis quando do trâmite administrativo resultante no ato questionado. Também ocorrem casos em que a própria empresa demandada, na titularidade de um registro impugnado judicialmente, se compromete a renunciar ao registro, ou transferir a titularidade deste para o Autor, com o intuito de encerrar a demanda – e se resguardar de condenações em virtude de danos materiais eventualmente apuráveis.

As sentenças, terminativas ou definitivas, devem atender a requisitos estabelecidos no CPC/2015, nos artigos 489 e seguintes. A sentença possui, como elementos essenciais, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O relatório deve apresentar nome das partes, identificação do caso concreto levado a juízo, descrição sumária do pedido e das contestações,

⁶⁶ Nos termos do CPC/2015: “Art. 487 Haverá resolução de mérito quando o juiz (...) III – homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção” (BRASIL, 2015).

bem como registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. A fundamentação é a descrição das questões de fato e de direito discutidas durante o processo. O dispositivo é o elemento que contém o resultado do processo, seja sua procedência, improcedência, ou ainda, decisão sem julgamento de mérito. A lei estabelece ainda que a decisão judicial, para se considerar fundamentada, não pode conter apenas indicação de textos legais ou atos normativos, sem relação direta com a causa ou questão decidida, não podendo também empregar termos jurídicos indeterminados sem explicar a relação destes com o caso concreto. A decisão não será fundamentada se invocar motivos que justificam qualquer outra decisão, ou no caso de não enfrentar os argumentos das partes que em tese poderiam apontar solução contrária ao caso concreto. Ainda, a decisão não será considerada fundamentada, se, ao citar jurisprudência ou súmula, deixar de explicar em que tal jurisprudência ou súmula se aplica no caso concreto, seja para proferir decisão consoante tais entendimentos ou, no caso de decisão divergente, quais as evidências para a decisão em sentido contrário.

Câmara (2017, p.244-247) esclarece, quanto à fundamentação da sentença, que “fundamentar é justificar”. Em outros termos, é essencial que o juiz ou órgão colegiado jurisdicional, quando proferir uma determinada decisão, explique os fatos, fundamentos e o direito aplicável. A fundamentação deve ser material, não apenas formal, para que possa ser exercido de fato o direito ao contraditório e à ampla defesa. O autor ainda explica que: (...)

(...) uma decisão judicial bem fundamentada, fruto de um contraditório efetivo, pleno e substancial, é uma decisão que mais dificilmente será reformada ou anulada em grau de recurso, e isto, certamente, será um fator de desestímulo a recursos, permitindo um aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que conseguirá, fatalmente, ser alcançada em tempo razoável. (CÂMARA, 2017, p. 247).

De acordo com a validação de um princípio processual de natureza legal, o do duplo grau de jurisdição, a lei processual indica a possibilidade de acesso a uma segunda instância de julgamento. Cintra, Grinover e Dinamarco apontam que:

(...) é mais conveniente dar ao vencido uma oportunidade para o reexame da sentença com a qual não se conformou. Os tribunais de segundo grau, formados em geral por juízes mais experientes e constituindo-se em órgãos colegiados, oferecem maior segurança; e está psicologicamente demonstrado que o juiz de primeiro grau se cerca de maiores cuidados no julgamento quando sabe que sua decisão poderá ser revista pelos tribunais da jurisdição superior. (...) Em princípio só se efetiva o duplo grau de jurisdição se e quando o vencido apresentar recurso contra a decisão de primeiro grau: ou seja, há necessidade de nova provocação do órgão jurisdicional, por parte de quem foi desfavorecido pela decisão. Só excepcionalmente, em casos expressamente previstos em lei e tendo em vista interesses públicos relevantes, a jurisdição superior entra em cena sem provocação da parte. Tal é a devolução oficial, ou remessa necessária, que alguns textos legais ainda insistem em denominar recurso de ofício. (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 2006, p. 81-82).

2.1.1 Recursos no Código de Processo Civil

Neves (2016, p. 2593) aponta que recursos são um dos meios de impugnação de decisão judicial. O referido autor traz ainda quais são as características desta peça processual. Recursos são voluntários, expressamente previstos na lei⁶⁷, desenvolvidos no próprio processo no qual a decisão impugnada foi proferida, movimentados pelas partes e terceiros interessados, e possuem o objetivo de reformar, anular, integrar ou esclarecer decisão judicial.

Além de recursos, existem outros meios de impugnação de decisões judiciais, que Neves (2016) qualifica como “sucedâneos recursais”⁶⁸. Um destes sucedâneos, que não está previsto especificamente como “recurso” para o CPC/2015, é o da remessa necessária. A lei processual civil brasileira prevê que, em caso de decisões proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como suas autarquias e fundações de direito público, a sentença somente será considerada definitiva quando confirmada por uma instância judicial superior⁶⁹, mesmo que não ocorra a intenção, por parte da Administração, de apresentar recurso contra a decisão proferida.

A remessa necessária, nos dizeres de Câmara (2017, p. 261), somente será processada quando não houver apresentação de recurso de apelação, pelas partes, em especial, pelo ente público parte da demanda; uma vez que a sistemática do CPC/2015 designa expressamente, no §1º do art. 496, que os autos, nas hipóteses elencadas, serão remetidos pelo juiz quando da não apresentação de apelação no prazo legal. Câmara (2017) considera que a reunião, em julgados, dos termos apelação e remessa necessária, ou a descrição do termo “remessa necessária tida por interposta”, presente em decisões recursais, não segue a melhor técnica de acordo com a previsão legal; embora seja praxe em alguns tribunais⁷⁰.

67 “Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: I – apelação; II – agravo de instrumento; III - agravo interno; IV - embargos de declaração; V - recurso ordinário; VI - recurso especial; VII - recurso extraordinário; VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário; IX - embargos de divergência.” (BRASIL, 2015).

68 Neves (2015) elenca como sucedâneos recursais internos a remessa necessária, de que trata o art. 496 do CPC/2015; a correição parcial, prevista na Lei de Organização da Justiça Federal, Lei nº 5.010/1966; o pedido de reconsideração, oriundo da prática jurídica e sem previsão expressa em lei; e a impugnação ou embargo a execução, no art. 525 do CPC/2015. Elenca ainda sucedâneos recursais externos, como ações autônomas para reformar decisões judiciais. No entanto, para os fins do presente trabalho, necessário apenas expor a previsão legal da remessa necessária, sem, contudo, ingressar na discussão jurídica de sua aplicação no direito marcário, desnecessária para os fins do presente trabalho. Sem prejuízo, outros trabalhos futuros poderão analisar, estritamente, o dispositivo da remessa necessária no direito da propriedade industrial.

69 “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público” (BRASIL, 2015).

70 As buscas por jurisprudência realizadas nesta pesquisa encontraram ocorrências para o fenômeno descrito por Câmara (2017, p. 216), com a descrição de alguns processos ajuizados em desfavor da Autarquia com o termo “Apelação e remessa necessária tida por interposta providas/ não providas”. Uma vez que o escopo da pesquisa é o de analisar recursos interpostos, por decorrência lógica, não se pode identificar os casos em que a remessa necessária foi dispensada pelo Juízo de Primeiro Grau, por reconhecimento da procedência do pedido pela Autarquia.

Para comentários acerca do direito marcário e deste tipo de “sucedâneo recursal”, necessário observar as exceções à regra da remessa necessária. A primeira regra, de acordo com o proveito econômico obtido⁷¹, dificilmente virá por meio de uma ação judicial de nulidade de ato administrativo praticado no registro de marcas, visto que as discussões se fundam, em relação ao INPI, na legalidade ou ilegalidade dos atos, e não nos valores eventualmente devidos em caso de procedência do pedido.

O segundo critério de exclusão da remessa necessária⁷² diz respeito ao aspecto material da sentença de mérito proferida. Havendo fundamentação suficiente, em decisões proferidas por tribunais superiores, ou caso a decisão seja fundamentada em parecer, manifestação ou súmula administrativa do próprio ente público, réu da ação, não haverá necessidade de provocar o duplo grau de jurisdição de ofício, pela remessa necessária.

Voltando ao texto do CPC/2015, e a exposição das espécies de recursos previstas na legislação, a primeira previsão legal expressa, no art. 994, I, é a referente ao recurso de apelação. Câmara (2017, p. 438) aponta que a apelação “é o recurso por excelência”. Isto é dito pelo fato de ser a apelação o principal instrumento de exercício do duplo grau de jurisdição. Além disto, conforme previsão legal, toda a matéria de mérito e de direito, apontada na apelação, é devolvida para análise pelo órgão recursal⁷³. Dizer que a apelação possui “efeito devolutivo” significa dizer que, uma vez anulada a primeira sentença de mérito, proferida pelo juiz da primeira instância, o tribunal julgará o mérito da ação original, nos pontos que ela foi recorrida. Conforme explica Câmara:

A apelação, por força de seu extenso efeito devolutivo, acaba por permitir que o tribunal *ad quem* pronuncie-se, em certas circunstâncias, sobre o mérito da causa sem que este tenha sido resolvido no primeiro grau, quando a sentença não o apreciou por inteiro ou se o pronunciamento sobre o mérito foi inválido. Pois, nestes casos, permite-se ao tribunal, uma vez reconhecido o vício da sentença, prosseguir no julgamento e emitir pronunciamento de mérito válido, sem que haja necessidade de retorno do processo ao juízo de origem. (CÂMARA, 2017, p. 447)

71 Conforme o §3º do art. 496 do CPC/2015, não será submetida a remessa necessária decisão que tenha valor de condenação ou proveito econômico inferior a 1000 salários mínimos, para União ou suas autarquias.

72 Por sua vez, nos termos do art. 489, §4º do CPC /2015, não são submetidas a remessa necessária se a sentença ou decisão se fundamentar em (i) súmula de Tribunal Superior; (ii) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos; (iii) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, ou (iv) entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

73 Nos termos do CPC/2015 “Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. § 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.”. (BRASIL, 2015).

Além disto, a apelação é recebida no denominado “efeito suspensivo”⁷⁴. Nos dizeres de Câmara (2017, p. 442) e Neves (2016), a apelação funciona como um obstáculo para que a sentença recorrida produza todos os seus efeitos imediatamente, havendo necessidade de aguardar decisão final em duplo grau de jurisdição. As exceções para o efeito devolutivo e suspensivo, previstas no Código de Processo Civil, nas apelações, não trazem fundamentos úteis para o presente trabalho.

Em uma decisão judicial hipotética, que tenha por resultado a decretação de nulidade de um registro de marca concedido pelo INPI, a interposição de uma apelação terá por efeitos, (i) devolver os fundamentos legais aduzidos no recurso, para apreciação pelo tribunal, com possibilidade de nova decisão, diversa da primeira, e (ii) suspender a decretação imediata da nulidade, em tese permitindo que a parte vencida possa usar o sinal como marca, até trânsito em julgado definitivo.

Aponta-se ainda que, caso o juízo de primeira instância tenha proferido sentença sem avaliação do mérito, ou seja, sentença terminativa; caso o Tribunal verifique tal erro, deverá, além de anular o dispositivo que encerrou o processo sem julgamento de mérito, também proferir decisão quanto ao mérito da causa.

O art. 994 do CPC/2015 prevê, em seu inciso IV, o cabimento de embargos de declaração. Este tipo recursal se destina, não imediatamente, à reforma material de sentença, mas possui como objetivos imediatos o de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, ou ainda, corrigir erros materiais, conforme art. 1.022 do referido CPC/2015. Neves (2016) e Câmara (2017) apontam que pode acontecer de uma determinada decisão judicial não ter sido clara nas suas proposições, elaborada de forma incompreensível ou ambígua. Pode ainda acontecer de determinada decisão judicial se mostrar contraditória, quando da fundamentação se entende coisa diversa do que foi decidido, ou ainda, omissa em relação a ponto alegado pela parte e não decidido.

Os embargos de declaração podem ser interpostos contra sentenças, contra decisões interlocutórias ou contra acórdãos e outras decisões proferidas pelos tribunais. O julgamento dos embargos de declaração, em geral, é efetuado pelo mesmo órgão que proferiu a decisão dita como contraditória, errônea, obscura ou omissa.

O CPC/2015 prevê ainda a interposição, conforme art. 994, II e III, a interposição de agravo de instrumento e de agravo interno. O agravo de instrumento é um tipo recursal

⁷⁴ “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo”. (BRASIL, 2015)

destinado à avaliação das decisões proferidas durante o curso do processo, que não resolvem o mérito, no exemplo mais evidente, as decisões que concedem ou negam tutelas provisórias. Já o agravo interno é cabível em relação a decisões proferidas pelo relator do processo nos tribunais⁷⁵. Além destas hipóteses elencadas, o CPC/2015 prevê a interposição de recursos ordinário, extraordinário e especial, além de outros “sucedâneos recursais” (NEVES, 2016) como os embargos de divergência, conflitos de competência, e ações rescisórias⁷⁶.

2.1.2 Mandado de segurança

Em casos específicos, a Constituição Brasileira prevê a aplicação de determinados remédios constitucionais, que nada mais são do que procedimentos especiais para o exercício do poder jurisdicional, em função de diferentes tipos de lesão à esfera jurídica do cidadão, empresa ou grupo de cidadãos. Nos termos presentes na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, podem ser concedidos *habeas corpus*, *habeas data*, ação popular, mandado de segurança individual ou coletivo, e mandado de injunção.

Destes tipos de remédios constitucionais, cumpre para os fins deste trabalho, esclarecer as hipóteses e o trâmite processual do mandado de segurança. Este tipo de ação poderá ser apresentada quando determinada pessoa tenha sofrido violação a direito líquido e certo, por meio de ato ilegal, abusivo, ou mesmo omissivo, por parte de autoridade pública ou agente no exercício da função pública. O mandado de segurança tem seu rito processual delimitado por meio da Lei 12.016/2009, que traz um conceito mais detalhado sobre o assunto.

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (BRASIL, 2009)

Tanto a Constituição quanto a Lei específica do Mandado de Segurança não tratam de conceituar o que seria o denominado direito líquido e certo, requisito processual – para o recebimento da ação – e material – para a concessão da medida de segurança pleiteada. Pode-

75 A regra geral do CPC/2015 é a de que os processos, nos tribunais, são decididos sempre por órgãos colegiados. Assim, uma apelação, por exemplo, é distribuída para uma turma do tribunal, composta por 3 juizes (art. 941, caput e § 2º). No entanto, com vistas a julgar o cabimento do próprio recurso de apelação, ou outra questão incidental, o relator responsável pelo processo poderá proferir decisões, que podem ou não ser confirmadas pela respectiva turma. Estas decisões são qualificadas como monocráticas, sendo recorríveis por meio do denominado agravo interno.

76 Recursos ordinários são hipóteses previstas em processos que já se iniciam nos Tribunais superiores (art. 1027 e seguintes CPC/2015), Recursos extraordinários e especial são previstos na Constituição Federal, em casos específicos, que não serão debatidos aqui por não se tratarem do objeto direto do presente trabalho, assim como os demais “sucedâneos recursais internos ou externos”.

se afirmar que direito líquido e certo, exigível para o recebimento da demanda pelo juiz ou órgão julgador, seria aquele de fácil comprovação documental, ou ainda o que, por meio de relação lógica simples entre fatos, fundamentos legais e princípios jurídicos, é verificável como sendo exigível por parte da autoridade pública. O outro requisito para a aceitação deste tipo processual, e posteriormente, para sua aceitação, é a violação a este direito líquido e certo, ou ao menos receio de sofrer tal violação. Esta violação, atual ou prevista, pode se dar em função do cometimento de atos ilegais, ou ainda, por abuso de poder, cometido por autoridade pública ou pessoa que seja equiparável a autoridade pública em virtude da função pública exercida.

O mandado de segurança se guia por um rito processual mais célere que as demais ações judiciais, e por esta razão, possui prioridade em sua tramitação. Por outro lado, a necessidade de cumprir requisito processual de comprovação do direito líquido e certo, e da sua violação efetiva ou prevista, por meio de alegações e provas documentais pré-constituídas, faz com que não exista previsão expressa para realização de audiências de instrução, petições para apresentação de provas suplementares tais como provas periciais e testemunhais, diligências e demais atos. A instrução processual em mandado de segurança deve se limitar à prova documental pré-constituída pela parte impetrante e a prova documental a ser produzida na peça de defesa da autoridade pública supostamente coatora, bem como petição da pessoa jurídica a qual a determinada autoridade coatora está vinculada, a depender do caso concreto.

Quando da recepção da petição inicial, conforme a Lei 12.016/2009, a autoridade julgadora proferirá decisão, comunicando à autoridade coatora e ao órgão de representação jurídica da entidade pública a qual se vincula tal autoridade, podendo ou não conceder medida liminar para resguardar os direitos da impetrante. Em caso de denegação de medida liminar, a lei prevê interposição de agravo de instrumento. Finalizada a instrução processual, a autoridade julgadora proferirá sentença, denegando ou concedendo a segurança pleiteada, da qual caberá apelação, também nos termos da lei processual civil, com previsão expressa de remessa necessária (art. 14, §1º da Lei 12.016/2009). Ainda, caso ocorra sentença ou decisão terminativa, sem julgamento do mérito, não há óbice para que a impetrante recorra à via ordinária para pleitear seus direitos, respeitados os requisitos legais.

2.2 A INTERVENÇÃO DO INPI NAS AÇÕES JUDICIAIS

Retomando os conceitos legais dos art. 57, 118 e 175 da LPI, o INPI deve participar das ações de nulidade de direitos de propriedade industrial, mesmo quando não for o autor destas

ações. O INPI é uma autarquia federal (BRASIL, 1970), e como órgão do Poder Executivo Federal, é demandado na Justiça Federal⁷⁷.

Ainda assim, a LPI reforça que as demandas relativas à propriedade industrial devem ser analisadas por juízes federais, com intervenção obrigatória do INPI. No entanto, o texto da LPI não qualifica esta modalidade de intervenção.

Câmara (2017, p. 62) aponta que partes são os sujeitos parciais do processo, em contraposição à participação imparcial do Estado-Juiz. O conceito de parte processual contém não só aquelas denominadas partes da demanda, autor e réu, mas também aqueles que de alguma forma intervém no processo, para que, de forma equilibrada, possa se chegar a um resultado justo e legítimo do ponto de vista constitucional, a exemplo da intervenção realizada por assistente simples, assistente litisconsorcial ou *amicus curiae*⁷⁸.

Considerando os diversos graus de relação jurídica do INPI com as partes litigantes (autor ou réu, titular de um direito de propriedade industrial ou peticionante) ou com a matéria discutida, ou ainda, com o tipo de decisão que deverá ser anotada na procedência ou improcedência das alegações, surge a questão relativa à intervenção da autarquia nas lides relativas à propriedade industrial.

Antes da atual legislação de propriedade industrial, o CPI/71 não estabelecia uma qualificação para a intervenção da autarquia, e ainda, sequer especificava que a justiça federal deveria processar e julgar os feitos relativos à nulidade dos atos administrativos⁷⁹:

Art. 56. Ressalvado o disposto no artigo 58, a argüição de nulidade só será apreciada judicialmente, podendo a competente ação ser proposta em qualquer tempo de vigência do privilégio.

Art. 57. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse. (...)

Art. 98. É nulo o registro efetuado contrariando as determinações d'este Código.

Parágrafo único. A ação de nulidade prescreve em cinco anos contados da concessão do registro.

Art. 99. Ressalvado o disposto no artigo 101, a argüição de nulidade de registro só poderá ser apreciada judicialmente.

Art. 100. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse. (BRASIL, 1971).

77 Nos termos da Constituição de 1988 “Art.109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho” (BRASIL, 1988).

78 Em linhas gerais, conforme Theodoro Júnior (2014), a assistência se dá quando determinada pessoa, não sendo autor ou réu da demanda, tem interesse em que a sentença proferida seja favorável a uma das partes. A assistência simples se dá, em linhas gerais, também segundo o autor referenciado, quando não há defesa de um direito próprio na ação. A assistência litisconsorcial se dá quando a demanda judicial, além do objeto diretamente relacionado a autor e réu, também discute direito deste assistente. O *amicus curiae* é uma figura específica, nos termos do art. 138 do CPC/2015, quando o órgão julgador entende que pela relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, permite a participação de determinada pessoa física ou jurídica no processo.

79 A previsão para o julgamento de tais demandas judiciais já está presente, conforme citado anteriormente, na Constituição Federal de 1988 (art. 109, I).

O Projeto de Lei do Poder Executivo nº 824 de 1991⁸⁰, oriundo de proposta dos Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores, da Economia, Fazenda e Planejamento e Secretaria de Ciência e Tecnologia, estabeleceu a base para que fosse discutida e aprovada a atual redação da Lei da Propriedade Industrial, de 1996.

Quando trata de ações de nulidade, relativas aos direitos de propriedade industrial, este projeto de lei estabelecia que, além do INPI, a ação de nulidade poderia ser apresentada por pessoa com interesse e legitimidade, na Justiça Federal.

Além das questões relativas à propositura da ação e dos efeitos administrativos da decisão judicial⁸¹, o Projeto de Lei já estabelecia que o INPI atuaria na condição de assistente, e não de Réu, ou com qualquer outra intervenção que se discuta na legislação processual (art. 180 do Projeto de Lei). No entanto, a redação aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República posteriormente, em 1996, não estabelece a característica processual da intervenção do INPI nas demandas judiciais, se limitando a descrever que “O INPI intervirá no feito”, levando esta questão para discussão doutrinária, com a consequente consolidação jurisprudencial.

Considerando uma série de precedentes jurisprudenciais, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, os Juízes Federais com competência para decidir matérias relacionadas à propriedade industrial na Seção Judiciária do Rio de Janeiro firmaram entendimento sobre a intervenção do INPI, por meio da Portaria JFRJ-POR-2018/00285, de 20 de setembro de 2018⁸².

A aludida portaria esclarece que, nas ações relativas a atos administrativos praticados pelo INPI que não sejam o de concessão de direitos de propriedade industrial, a posição da Autarquia será na condição de ré, visto que a procedência da demanda se converte em ação de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo quando esta parte reconhece a procedência do pedido formulado pelo autor. No entanto, nas ações em que há discussão de nulidade de um direito de propriedade industrial concedido, o INPI será inicialmente réu qualificado da demanda, se manifestando após a contestação feita pelo titular do direito impugnado. Esta posição inicial de

80. Diário do Congresso Nacional, 9 de maio de 1991, páginas 5700 a 5710. Disponível em <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=183001>>. Acesso em 17.nov.2021.

81. O projeto de lei continha dispositivo que estabelecia o cancelamento do registro ou patente, a ser efetuado pelo INPI, quando este tivesse sido anulado por decisão judicial, como um ato administrativo autônomo. Com a retirada de tal dispositivo, a nulidade judicial já declara que o registro ou a patente do direito de propriedade industrial questionado será nulo, sendo a anotação realizada pelo INPI mera formalidade para o cumprimento da sentença e acerto de seu cadastro.

82. Disponível para consulta em <http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=116410>. Acesso em 13.dez.2021

ré poderá ser alterada, em caso de reconhecimento da procedência da demanda, para a posição de assistente especial *sui generis* do autor.

Este posicionamento, ao lado de outros posicionamentos de caráter processual e material, foi consolidado por meio de Enunciados exarados pelo Conselho da Justiça Federal⁸³, dos quais se apontam especialmente alguns exarados durante a III Jornada de Direito Comercial⁸⁴:

ENUNCIADO 108 – Não cabe a condenação do INPI em sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, quando a matéria não for de seu conhecimento prévio e não houver resistência judicial posterior.

ENUNCIADO 109 – Os pedidos de abstenção de uso e indenização, quando cumulados com ação visando anular um direito de propriedade industrial, são da competência da Justiça Federal, em face do art. 55 do CPC.

ENUNCIADO 111 – Nas ações de nulidade de indeferimento de pedido de registro de marca, o titular do registro marcário apontado como anterioridade impeditiva é litisconorte passivo necessário, à luz do que dispõe o art. 115 do CPC.

ENUNCIADO 113 – Em ações que visam anular um direito de propriedade industrial, a citação do INPI para se manifestar sobre os pedidos deve ocorrer apenas após a contestação do titular do direito de propriedade industrial.

Deste modo, pode-se apontar que a intervenção do INPI nas causas relativas à nulidade de direitos de propriedade industrial não será realizada somente por meio de um tipo processual, mas variando conforme a circunstância evidenciada no caso concreto a ser analisado.

2.3 O PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL E NOS TRIBUNAIS

A Constituição da República define, em seu Capítulo III, artigos 92 a 126, as atribuições específicas do Poder Judiciário⁸⁵. A cada órgão do Poder Judiciário cabe uma determinada competência, isto é, atribuições territoriais e materiais específicas. A definição de competências se dá em função de critérios presentes na Constituição, nas leis que tratam dos processos judiciais, em leis especiais, e ainda, nas normas de organização judiciária. De acordo com o texto constitucional, não havendo previsão expressa de competência em razão da matéria

83. De acordo com o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil “Art. 105: Parágrafo Único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça: (...); II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante.” (BRASIL, 1988).

84 III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal. Enunciados aprovados em 07 de junho de 2019. Informação disponível em <<https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciais-1/publicacoes-1/jornadas-enunciados>> Acesso em 13.dez.2021

85 De acordo com o artigo 92 do texto constitucional (BRASIL, 1988), são órgãos do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

discutida na demanda judicial, a ação deve ser dirigida para os juízes e tribunais estaduais, também denominados como Justiça Comum.

Ainda conforme o texto constitucional, cada uma das “justiças” se organiza naquilo que se delimita como “primeira instância”, correspondente ao trabalho dos juízes singulares, e da “segunda instância”, correspondente aos tribunais. Além disto, o território nacional é dividido em comarcas, para a justiça comum (estadual) e em seções ou subseções judiciárias (na Justiça Federal).

Conforme Theodoro Júnior (2014, p.674), a distribuição de competências se dá pela natureza da relação jurídica litigiosa. A justiça dita como “civil” se dá tanto na Justiça Federal como na Justiça dos Estados. Ademais, as outras “Justiças” recebem processo por competência em razão da matéria, de direito trabalhista, eleitoral ou militar. Diante de um caso civil concreto, é necessário determinar qual seria a “justiça” competente para depois descobrir qual órgão interno será o responsável pela apreciação do litígio. Ressalta ainda o autor que, para efeitos da administração da justiça, a jurisdição civil inclui também outros ramos jurídicos, como o de direito administrativo, constitucional, penal, comercial, entre outros.

Nos termos da Constituição Federal, a Justiça Federal é competente para julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, seja na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, e ainda, os mandados de segurança ajuizados contra ato atribuído a autoridades públicas federais⁸⁶.

A Competência da Justiça Federal, seja em razão da matéria discutida, seja em razão das pessoas envolvidas, também está explícita na LPI.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. (BRASIL, 1996)

O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir sobre a questão de conflitos de competência entre a Justiça Comum e a Justiça Federal, estabeleceu, expressamente, que:

A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal.

No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 950,

86 Conforme já citado, Art. 109, I e VIII da Constituição (BRASIL, 1988).

Recurso Especial nº 1527232/SP; publicado no Diário da Justiça eletrônico em 05.02.2018, disponível em <<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?b=ACOR&livre=201500535587. REG.%20E%20@DTPB=20180205>> Acesso em 14.jan.2022).

Por esta razão, a competência das ações que visam a anular atos administrativos praticados pelo INPI, quando da decisão em pedidos relativos a direitos de propriedade industrial, é da Justiça Federal, com intervenção obrigatória da autarquia, se esta não for a autora da demanda judicial. Assim, atende-se aos critérios de competência em razão das partes envolvidas (autarquia federal) e da matéria discutida (ato administrativo praticado por autoridade federal).

A Constituição Federal estabelece, nos artigos 106 e seguintes, quais são os órgãos componentes da Justiça Federal, a saber, os Tribunais Regionais Federais, e os Juízes Federais. Além da competência originária, os Tribunais Regionais Federais devem exercer o duplo grau de jurisdição em relação às causas decididas pelos Juízes Federais, na área de sua jurisdição⁸⁷.

Inicialmente, em 1988, foi proposta uma estrutura com a composição de cinco Tribunais Regionais Federais, com competências territoriais especificadas. Além disto, em cada unidade federativa (Estados e Distrito Federal), uma Seção da Justiça Federal, nas capitais dos Estados e no Distrito Federal, ainda com a previsão de subseções judiciárias, para atuação no interior de cada Estado, em regiões específicas. As normas internas de cada Tribunal estabelecem as atribuições em razão de matéria e da territorialidade de cada uma das varas localizadas nas seções e subseções judiciárias de seu território.

A estrutura atual dos Tribunais Regionais Federais⁸⁸ é assim composta: (I) Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, jurisdição no Distrito Federal e nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins; (II) Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sede na cidade do Rio de Janeiro e jurisdição sobre os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo; (III) Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede na cidade de São Paulo e jurisdição sobre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul; (IV) Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede na cidade de Porto Alegre e jurisdição nos Estados do Rio Grande do Sul,

87. Os Tribunais Regionais Federais, criados pela Constituição de 1988, vieram substituir a estrutura do então vigente Tribunal Federal de Recursos, que era responsável, entre outras atribuições, pelo duplo grau de jurisdição em matéria relacionada à justiça federal. (CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO, 2006; THEODORO JUNIOR, 2014).

88. Em 20 de outubro de 2021, foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 14.226/2021, que trata da criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte e jurisdição em Minas Gerais. A lei entra em vigor no primeiro dia útil subsequente a 1º de janeiro de 2022, com prazos próprios para que sejam promovidos os atos próprios à instalação do Tribunal e migração de processos.

Paraná e Santa Catarina; e (V) Tribunal Regional Federal da 5^a Região, com sede na cidade de Recife e jurisdição sobre os Estados de Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Por competência legal, cabe aos Tribunais Regionais Federais a elaboração de suas normas de organização interna⁸⁹, estabelecendo, em Regimento Interno, a atribuição de cada um de seus colegiados, a atribuição individual de cada desembargador, e, também, a atribuição em razão de matéria das varas das seções e subseções judiciárias, bem como a competência territorial⁹⁰.

Assim, quando uma das partes do processo manifesta sua discordância em relação à sentença ou à decisão proferida pelo juiz federal, apresentando um recurso previsto na legislação, esta peça processual será analisada pelo Tribunal. Em uma simplificação dos dispositivos legais contidos no Código de Processo Civil⁹¹, podemos afirmar que o recurso, uma vez apresentado pela parte interessada, será notificado às outras partes da demanda judicial original, para contrarrazões. Após os prazos estabelecidos, será remetido pelo juiz ao tribunal⁹². A partir deste momento, o processo, em fase recursal, é dirigido a um relator, que deverá apresentar, em prazo de 30 dias, relatório do recurso, fundamentação e voto. O relator também poderá tomar uma série de medidas para sanear o recurso, de modo a evitar o julgamento de incidentes desnecessários, entre estes definir que determinado recurso não pode ser admitido ou contraria frontalmente jurisprudência já consolidada⁹³. Após tal relatório e voto, será indicada data de julgamento, e, nos casos das apelações e agravos de instrumento, a decisão será tomada por colegiado composto por três juízes⁹⁴. Ao final do julgamento, as decisões

89. Lei nº 7.727 de 9 de janeiro de 1989. “Art. 4º, § 2º Os Tribunais Regionais Federais aprovarão seus Regimentos Internos dentro de 30 (trinta) dias, contados de sua instalação. Art. 5º Os Tribunais Regionais Federais compor-se-ão de Turmas, que poderão ser agrupadas em Seções Especializadas, conforme dispuser o Regimento Interno.” (BRASIL, 1989).

90. No capítulo 4 – denominado “Resultados”; serão apresentados os detalhes de cada Regimento Interno, dos Tribunais da 1^a, 2^a, 3^a, 4^a e 5^a Regiões; bem como respostas a questionários a respeito da distribuição de processos em razão da matéria, em cada turma, seção ou na primeira instância, especificamente com relação às causas de propriedade industrial.

91 O CPC/2015 trata dos processos nos tribunais, de modo geral, nos artigos 926 a 993. A explicação minuciosa dos tipos de resolução de controvérsias no tribunal, como por exemplo os “sucedâneos recursos externos” (NEVES, 2016) não é necessária para os fins do presente trabalho.

92 Conforme artigo 1.010, § 3º do CPC/2015 (BRASIL, 2015).

93 Conforme artigo 932 do CPC/2015, em especial “Art. 932. Incumbe ao relator (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV – negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.” (BRASIL, 2015).

94 “Art. 941. §2º. No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes.” (BRASIL, 2015). Os regimentos internos dos tribunais definem a composição deste colegiado em turmas, que podem ou não ser agrupadas em seções especializadas. (BRASIL, 1989).

devem ser publicadas, de acordo com o CPC/2015, no Diário da Justiça eletrônico de cada tribunal⁹⁵.

95 “Art. 205. §3º. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico” (BRASIL, 2015).

3. METODOLOGIA

O presente trabalho busca traçar um panorama de decisões judiciais que afetam o registro de marcas e os atos administrativos praticados pelo INPI. Por meio da análise de um conjunto de decisões judiciais, identificar quais são os pontos principais de apreciação judiciais, bem como a confirmação ou anulação de atos administrativos proferidos pelo INPI.

Conforme especificado na lei processual civil, são publicadas, em diário eletrônico os despachos, decisões interlocutórias, a parte dispositiva das sentenças e a ementa dos acórdãos proferidos em grau recursal. Com o intuito de responder a esta pergunta, as bases de dados dos tribunais regionais federais foram consultadas, com vistas a identificar quais decisões da justiça federal analisam atos administrativos proferidos pelo INPI, no registro de marcas.

3.1 POR QUE OLHAR AS BASES DE DADOS DOS TRIBUNAIS

De acordo com o princípio estabelecido no Código de Processo Civil, em seu art. 926, que orienta a atuação dos tribunais, estes órgãos do poder judiciário devem “...uniformizar sua jurisprudência, e mantê-la estável, íntegra e coerente”. (BRASIL, 2015). No entanto, a lei processual civil não apresenta um conceito de jurisprudência.

O conceito mais simples sobre o termo está presente em diversos sítios eletrônicos dos órgãos judiciários, tal como o do Tribunal Regional Federal da 2^a Região, que informa que “o conjunto das decisões sobre interpretações das leis, feitas pelos tribunais, é chamado de jurisprudência”.

Jurisprudência, assim, em sentido estrito, deve ser entendida como um conjunto de decisões sobre uma mesma matéria. Câmara (2017, p. 369) alerta para o estabelecimento de diferenças conceituais entre os precedentes judiciais e a jurisprudência propriamente dita. Precedente é um pronunciamento proferido em um processo judicial anterior, utilizado como parâmetro para outra decisão judicial, posterior. Em outros termos, ainda conforme Câmara (2017, p. 367), “sempre que um órgão jurisdicional, ao proferir uma decisão, parte de outra decisão, proferida em outro processo, empregando-a como base, a decisão anteriormente prolatada terá sido um precedente”.

Já a jurisprudência, propriamente dita, é o conjunto de decisões judiciais, sobre um tema normativo específico, e apontando para um mesmo sentido. (NEVES, 2016; CÂMARA, 2017). A jurisprudência se firma quando há um número relevante de decisões judiciais, com padrões

a respeito de determinada matéria, possibilitando a compreensão de como os tribunais interpretam, no caso concreto, determinado tema de direito.

Assim, quando a parte interessada acessa o sítio eletrônico de um tribunal e faz uma busca específica na base de “jurisprudência”, na verdade está diante daquilo que Nader (2014) conceitua como “jurisprudência em sentido amplo”, uma “coletânea de decisões proferidas pelos tribunais sobre determinada matéria jurídica”. Este conceito comporta inclusive a jurisprudência divergente, que ocorre quando as decisões dos tribunais em determinado tema jurídico não são uniformes.

No direito processual civil brasileiro, conforme Câmara (2017), de todos os processos ou incidentes processuais previstos na legislação, que podem ser apresentados perante um Tribunal, os de maior relevância são os recursos. O recurso é a manifestação da insatisfação da parte, diante de uma decisão, com o intuito de provocar o reexame da matéria. Quando da análise de um recurso – em um conceito bastante simplificado – o Tribunal reexamina a matéria, analisa os fundamentos apresentados por cada uma das partes, e verifica, em suma, se a decisão recorrida deve ser mantida ou modificada.

Além de reexaminar a matéria, o Tribunal se atém a precedentes judiciais, invocados ou não, e por disposição legal expressa, disponibiliza o Acórdão⁹⁶, com a respectiva ementa⁹⁷.

Em um exemplo de decisão judicial coletada, para fins da pesquisa:

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002039-06.2015.4.04.7114/RS

EMENTA ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO E USO DE MARCA. ART. 124, XIX, DA LEI 9.279/96. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE MARCAS. - A vedação contida no art. 124, incisos XIX e XXIII, da LPI deve ser interpretada de modo a abranger as hipóteses em que a marca nova possa causar confusão ou associação com marca alheia, independentemente de haver exata correspondência entre os signos. - Inexistindo correspondência entre as marcas, seja pelo aspecto gráfico, seja pelo viés fonético, seja pelo campo de atuação, deve ser mantida sentença que concluiu pela improcedência do pedido de decretação da nulidade de registro.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Colenda 3a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2016.

(BRASIL, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. APELAÇÃO CÍVEL N° 5002039-06.2015.4.04.7114/RS. Apelante: Grendene S/A, Apelados: Indústria de Confeccoes Mepase Ltda e INPI. Relator Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle

96 “Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais”. (BRASIL, 2015).

97 “Art. 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico. / § 1º Todo acórdão conterá ementa. / § 2º Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 (dez) dias.” (BRASIL, 2015).

Pereira. Porto Alegre, 27 de setembro de 2016. Disponível em <https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=8530241>. Acesso em 19.jan.2021)

Pode ser verificado que o acórdão contém as informações do (i) órgão que proferiu a decisão – neste caso concreto, a 3^a Turma do TRF da 4^a Região; (ii) o quórum que accordou a decisão – no caso concreto, por unanimidade; (iii) a decisão em si – que foi no sentido de negar provimento à apelação da parte interessada.

A ementa, por sua vez, é um sumário dos principais pontos discutidos, e que fazem parte do relatório e do voto de determinado recurso judicial. Neste caso concreto, a decisão ementada contém informações sobre o tema jurídico abordado [Direito Administrativo, Propriedade Industrial]; o fundamento legal indicado [art. 124, XIX da Lei 9.279/96] e o resultado concreto da decisão [ausência de confusão entre as marcas das litigantes].

A obrigação legal de publicação do conteúdo das ementas e acórdãos, nas decisões dos Tribunais, contrasta com a desnecessidade de publicação da íntegra das sentenças de primeira instância; das quais se exige apenas a publicação da parte dispositiva⁹⁸. Assim, a avaliação quanto à interpretação das normas jurídicas, em geral, e das normas relativas à registrabilidade de sinais como marca, no caso concreto, estão melhor consolidadas e acessíveis nas bases de dados das decisões colegiadas dos tribunais.

3.2 COMO OBSERVAR A BASE DE DADOS DOS TRIBUNAIS

Como explicitado no capítulo 2, a Justiça Federal detém a competência para processar e julgar os conflitos nos quais a União, ou suas entidades autárquicas e empresas públicas são partes. Por determinação da LPI, as ações que envolvem atos administrativos exarados pelo INPI são direcionadas à Justiça Federal, com intervenção obrigatória da Autarquia.

Com o estabelecimento atual de cinco Tribunais Regionais Federais, a observação da base de dados de precedentes judiciais foi realizada em cada sítio eletrônico⁹⁹, conforme indicado abaixo:

98 “Art. 205. § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.” (BRASIL, 2015). O dispositivo das sentenças contém apenas a informação quanto à decisão de procedência ou improcedência dos pedidos das partes, além de outras informações relevantes para as partes litigantes, mas que não permitem a identificação imediata de precedentes ou da interpretação geral da norma jurídica

99 Durante a fase de coleta de dados, verificada que a Consulta de Jurisprudência Unificada do Conselho da Justiça Federal, disponível em <https://www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/unificada/>, apresentava resultados numéricos diferentes dos resultados de cada coleta realizada na fonte dos sítios eletrônicos dos tribunais, razão pela qual a pesquisa foi realizada em cada sítio eletrônico.

Tabela 1. Endereço de consulta de jurisprudência dos TRFs

Tribunal (sigla das UF de Jurisdição)	Sítio Eletrônico.
TRF 1ª Região (DF, AC, AM, AP, BA, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR, TO)	https://www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/trf1/
TRF 2ª Região (ES, RJ)	https://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/
TRF 3ª Região (MS, SP)	http://web.trf3.jus.br/base-textual
TRF 4ª Região (PR, SC, RS)	https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/pesquisa.php?tipo=%201
TRF 5ª Região (AL, CE, PB, PE, RN, SE)	https://julia-pesquisa.trf5.jus.br/julia-pesquisa/#consulta

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Em comum, cada base de dados de jurisprudência permite a personalização por assuntos de interesse, em palavras-chave, além de permitir a personalização de buscas por datas de decisão, e por número de processo. Contudo, o grau de personalização de cada um dos sítios eletrônicos é diferente.

Além dos dados comuns (data de decisão, pesquisa por palavras-chave e número do processo), o TRF da 1ª Região apresenta dados como classe, revisor, relator, órgão julgador, origem, ementa/decisão, e referência legislativa, além da marcação relativa a acórdão, súmula, arguições, decisões monocráticas ou todas as opções. O TRF da 2ª Região é mais sucinto em seus campos, permitindo a busca, além dos parâmetros comuns, para classe, órgão julgador e relator. O TRF da 3ª Região permite buscar por classe, número da classe, órgão julgador, indexação e legislação. A tela de busca do TRF da 4ª Região apresenta opções de pesquisa para “inteiro teor” e “ementa”, opções para acórdãos, decisões monocráticas ou jurisprudência selecionada (precedentes relevantes), e ainda, dados com relator, órgão julgador e classe processual. Já o TRF da 5ª Região desenvolveu um sistema de buscas denominado “JULIA – Pesquisa Inteligente”, que apresenta apenas dados de pesquisa livre (palavras-chave), número do processo, relator, órgão julgador, e data de julgamento/publicação. As telas com as informações disponíveis estão nas figuras 1 a 5 abaixo listadas.

Figura 1. Campos para pesquisa de jurisprudência no TRF da 1ª Região.

Jurisprudência TRF1

Pesquisa livre 

Mostrar informação resumida Pesquisa avançada

e ou adj não prox mesmo com \$

Pesquisa por campos específicos 

Número
Classe
Relator
Revisor
Relator Convocado
Relator para Acórdão
Órgão Julgador
Origem
Ementa/Decisão
Referência legislativa

Data (dd/mm/aaaa) a Tipo:

Acórdãos Súmula Arguições Decisões Monocráticas Todos

Fonte:

TRF1 JEF1

 reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Critério de pesquisa:

Fonte: <https://www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/trf1/>. (Acesso em 21.dez.2021)

Figura 2. Campos para pesquisa de jurisprudência no TRF da 2^a Região

The screenshot shows the 'CONSULTAS E SERVIÇOS' (Consultations and Services) section of the TRF 2ª Região website. At the top, there are tabs for 'CONSULTAS E SISTEMAS PROCESSUAIS', 'SESSÕES DE JULGAMENTO', 'JURISPRUDÊNCIA' (selected), 'PRECATÓRIOS E RPVS', 'DIÁRIO ELETRÔNICO', and 'MAIS SERVIÇOS'. Below these tabs, under the 'JURISPRUDÊNCIA' tab, are sub-tabs: 'Jurisprudência' (selected), 'Juris TRU', 'Juris eProc', 'Sentenças', 'Normativos', 'Biblioteca', 'Portal Internet', and 'Consulta Processual'. A search bar at the top has placeholder text 'Digite seu texto' and icons for a magnifying glass and a question mark. Below the search bar are sections for 'Pesquisas recentes' and various search filters: 'Nº processo' (text input), 'Classe' (dropdown), 'Órgão julgador' (dropdown), 'Data de decisão' (text input), 'Relator' (dropdown), 'Data de disponibilização' (text input), and a dropdown for 'Filtrar por' (Filter by) which includes 'Relator para Acórdão e Relator'. On the right side, there are links for 'Pesquisa exata', 'Pesquisa simples', and 'Limpar' (Clear). A large 'PESQUISAR' button is located on the far right.

Fonte:

<https://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/> (Acesso em 21.dez.2021)

Figura 3. Campos para pesquisa de jurisprudência no TRF da 3^a Região

The screenshot shows the 'JUSTIÇA FEDERAL' (Justice Federal) logo and the text 'Tribunal Regional Federal da 3ª Região'. Below this is the 'Jurisprudência do TRF3' (Jurisprudence of TRF3) section. It features a 'Pesquisa livre:' (Free search) field with a magnifying glass icon and a dropdown menu for operators ('... e ou adj não prox mesmo com \$'). There is also a checkbox for 'Mostrar lista resumida' (Show summary list). Below this is a 'Pesquisa por campos específicos:' (Search by specific fields) section containing multiple dropdown menus and text inputs for fields such as 'Número do Processo', 'Relator(a)', 'Data', 'Classe', 'Número da Classe', 'Órgão julgador', 'Ementa', 'Indexação', and 'Legislação'. At the bottom right of the search area are 'PESQUISAR' and 'LIMPAR' buttons.

Fonte: <http://web.trf3.jus.br/base-textual> (Acesso em 21.dez.2021)

Figura 4. Campos para pesquisa de jurisprudência no TRF da 4ª Região

Fonte: <https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/pesquisa.php> (Acesso em 21.dez.2021)

Figura 5. Campos para pesquisa de jurisprudência no TRF da 5ª Região

Fonte: <https://julia-pesquisa.trf5.jus.br/julia-pesquisa/#consulta> (Acesso em 21.dez.2021)

No entanto, a simples busca de jurisprudência, sem uma análise crítica quanto à integridade da base de dados, poderá levar a resultados contraditórios. Veçoso et al (2014) informam que os tribunais selecionam os acórdãos, com base em critérios subjetivos e não tornados públicos, para categorizar as decisões entre “principais” e “sucessivas”. Além disto, dentre os dados divulgados, nem sempre é possível encontrar a informação de quais campos são utilizados para a pesquisa por palavra-chave. No mesmo trabalho, Veçoso et al informam que:

(...) torna-se necessário observar sistematicamente as páginas eletrônicas dos tribunais, recorrendo a estratégias de comunicação com os responsáveis pelo gerenciamento dessas páginas, procurando investigar o formato e a estrutura dos bancos, as características das decisões inseridas nas bases e seus respectivos métodos de alimentação, bem como da eventual regulamentação existente nos tribunais para a atividade de processamento e de divulgação dos julgados ao público. (VEÇOSO et al, 2014, p. 112).

Com o intuito de esclarecer alguns pontos específicos, surgidos da busca de jurisprudência, foi encaminhado, através do canal de atendimento da Ouvidoria de cada um dos Tribunais Regionais Federais, um questionário, para o esclarecimento de pontos relevantes para a pesquisa e a base de dados a ser analisada. O questionário e as respostas fornecidas constam do Apêndice B.

No entanto, algumas informações úteis para a formação da base de dados são apresentadas abaixo¹⁰⁰.

i) Distribuição das demandas em primeira instância, em razão da matéria de propriedade industrial: O TRF da 2ª Região, especificamente na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, é o único que possui varas federais de primeira instância especializadas, entre outras matérias, na propriedade industrial¹⁰¹. Os demais tribunais possuem varas especializadas, mas a especialização se dá na matéria civil, criminal ou previdenciária.

ii) Turmas ou Seções Especializadas em razão da matéria de propriedade industrial: O TRF da 5ª Região possui uma estrutura composta por quatro turmas, e não agrupa estas turmas em seções, não havendo distribuição de recursos em razão da matéria. Os demais Tribunais possuem turmas agrupadas em seções, e dividem a distribuição dos recursos em razão da

¹⁰⁰ O TRF da 2ª Região não respondeu à pesquisa formulada. No entanto, o sítio eletrônico do TRF da 2ª Região contém as informações mais completas a respeito de competências, de busca de jurisprudência, bem como Regimento Interno e outros atos normativos. Nos demais casos, as informações foram extraídas das respostas à pesquisa e dos textos disponíveis no sítio eletrônico de cada tribunal e, especificamente, no Regimento Interno de cada órgão.

¹⁰¹ Competência Territorial e em Função da Matéria consolidada, no TRF da 2ª Região, pela Resolução 21/2016. Em especial “Art. 25. As Varas Previdenciárias (9ª, 13ª, 25ª e 31ª Varas Federais) detêm competência privativa para processar e julgar feitos que envolvam os benefícios previdenciários mantidos no Regime Geral da Previdência Social e causas que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes.”. Disponível em http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=101054. Acesso em 1.dez.2021.

matéria discutida. O TRF da 1^a Região possui uma Seção (3^a Seção, composta por duas turmas) com competência para analisar recursos nas matérias de propriedade industrial, entre outras atribuições relativas a contratos, licitações e outros atos administrativos. O TRF da 2^a Região possui também uma Seção (1^a Seção, composta por duas turmas), com especialização no tema de propriedade industrial, além de matérias relacionadas ao direito penal e direito previdenciário. O TRF da 3^a Região possui uma seção (1^a Seção, composta por duas turmas) com especialização em matéria de direito privado, contribuições previdenciárias, registros públicos, servidores civis e militares, desapropriação, e também, em propriedade industrial. Por sua vez, o TRF da 4^a Região possui uma Seção (2^a Seção, composta por duas turmas) com especialização na matéria administrativa, civil e comercial, para a qual são distribuídos os recursos relativos aos atos administrativos das autarquias federais, sendo esta seção responsável por tratar as questões relacionadas ao INPI.

iii) Disponibilização de jurisprudência: O TRF da 1^a Região disponibiliza somente jurisprudência previamente selecionada, quando da consulta por operadores de pesquisa. A seleção de jurisprudência para a composição desta base de dados de consulta é feita por um departamento específico, mas os critérios não estão disponíveis publicamente, e não foram esclarecidos na consulta efetuada. O TRF da 2^a Região disponibiliza duas bases de dados na busca de jurisprudência, contendo uma base, denominada “Ementas”, com jurisprudência selecionada, e uma base, denominada “Inteiro Teor”, contendo todas as decisões judiciais. Os TRFs das 3^a, 4^a e 5^a Regiões disponibilizam todas as decisões em suas bases de dados.

3.3 O PROCESSO DE COLETA DAS DECISÕES JUDICIAIS

No intuito de avaliar as decisões e coletar as que interessam para o julgamento dos atos administrativos do INPI, relacionados a decisões em pedidos ou registros de marca, foi necessário traçar uma estratégia de busca, por palavras-chave, de modo a identificar em quais demandas há envolvimento do INPI, e em quais destas demandas há questionamento quanto ao registro de marca.

Considerando a falta de uniformidade da disponibilização das bases de dados, acrescentando a isso o fato de que uma busca por maiores critérios temporais seria infrutífera, ou com resultados não relevantes, foi feito um recorte temporal, para a busca por decisões

judiciais proferidas entre 01 de janeiro de 2016¹⁰² e 31 de dezembro de 2019. A pesquisa se limitou ao ano de 2019 com o intuito de evitar que decisões mais recentes fossem apontadas, na base de dados, sem ainda ter ocorrido o trânsito em julgado¹⁰³.

Em primeiro lugar, foram realizadas buscas, em cada uma das bases de dados, com o verbete “Propriedade Industrial”¹⁰⁴. A busca com apenas este verbete retorna um alto número de ocorrências, com discrepâncias previstas para os diversos tribunais regionais federais. Sem a formulação de uma estratégia estruturada para a realização da pesquisa, a apresentação de resultados úteis fica inviabilizada, como já listado por Veçoso et al (2014), Reginato e Alves (2014) e Yeung (2017)¹⁰⁵.

Outro problema previsto é o fato de o termo “propriedade industrial” não estar necessariamente incluso na Ementa, pela sua característica de sumário da decisão. A referência pode ser feita de maneira simples, pela LPI – Lei da Propriedade Industrial – ou ainda, pela autarquia Ré, INPI. Assim, foram traçadas estratégias para fazer buscas mais específicas, de modo a encontrar decisões nas quais registros ou pedidos de marca são objetos de discussão judicial.

Com isto, foram desenhados os parâmetros de busca: (i) MARCA e INPI; (ii) MARCA e “PROPRIEDADE INDUSTRIAL”; e (iii) MARCA e “PROPRIEDADE INTELECTUAL”.

Como a primeira busca realizada identificou que o Tribunal Regional Federal da 2^a Região, com sede no Rio de Janeiro, é o Tribunal com maior volume de decisões a serem coletadas, as estratégias de busca, de início, foram focadas nos outros TRFs, da 1^a, 3^a, 4^a e 5^a Regiões.

Os dados relativos às jurisprudências encontradas foram coletados por meio de Formulário de Pesquisa do Google¹⁰⁶, disponível pelo Google Drive com a consolidação em

102 Em consulta a outros trabalhos que se basearam em pesquisa de jurisprudência (VEÇOSO et al, 2014; YEUNG, 2017; REGINATO e ALVES, 2014; MONTEIRO, 2019) verificou-se que uma pesquisa limitada a um ou dois anos não traria resultados suficientes, em outros Tribunais Regionais Federais que não o da 2^a Região, e uma ampliação para buscas superiores a 4 anos não seria útil para traçar um *panorama* inicial.

103 Ainda assim, algumas decisões judiciais foram excluídas da base de dados pelo fato de estarem em curso, no próprio tribunal ou em tribunais superiores, não tendo se efetivado o trânsito em julgado. Os resultados constam do Capítulo 4.

104 O operador de Pesquisa “propriedade industrial” se encontra em aspas para que seja identificada a exata sequência de palavras, dentro da Ementa. Caso as aspas fossem retiradas, a busca seria feita com as palavras propriedade e industrial em qualquer posição do texto, o que aumentaria ainda mais o número de ocorrências sem relevância para a pesquisa, tornando a pesquisa inexequível

105 Na base de “ementas”, selecionada, do TRF da 2^a Região, foram retornadas 944 ocorrências com este verbete. A base de “ínter teor”, ampla, retornou 30.898 ocorrências, o que inviabiliza seu tratamento de acordo com o objetivo da presente pesquisa. Este número de ocorrências pode ser atribuído ao fato de a turma responsável por análise de recursos no TRF da 2^a Região se denominar “Turma especializada I (ou II) – Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial”.

106 A ferramenta está disponível no endereço <https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/>. A escolha do Formulário de Pesquisa do Google atendeu a condições exigidas pela pesquisa, de capacidade de personalização dos formulários, ajustes facilitados por meio de interface amigável, além da possibilidade de consolidação dos dados em planilhas para o Microsoft Excel.

tabelas com os identificadores (i) operador de pesquisa; (ii) número do processo CNJ; (iii) nome da peça processual; (iv) data da decisão; (v) *link* para acesso ao inteiro teor da decisão; (v) tribunal; e (vi) ementa.

Cabe uma explicação quanto ao segundo dado a ser coletado, o número do processo CNJ. Em 2008, o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu e institucionalizou a Numeração Única de Processos Judiciais. Antes desta numeração, cada Tribunal, seja na esfera federal ou estadual, adotava uma numeração própria de processos, o que dificultava a padronização e o controle dos atos processuais, sem trazer informações completas a respeito das demandas. Com a adoção de uma numeração única de processos, para todo o sistema judicial brasileiro, cada processo, quando distribuído, recebe um número único, composto por 20 dígitos, com a seguinte estrutura¹⁰⁷.

NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.OOOO

A numeração “N” é composta por sete dígitos, identificando o número de ordem de atuação do processo, em um determinado ano. A sequência de dois dígitos “DD” é um verificador de integridade dos demais dígitos do processo. Os dígitos “AAAA” identificam o ano da autuação do processo. Já o dígito “J”, é um dígito identificador do segmento ou órgão do Poder Judiciário a que pertence o processo, na origem. A sequência “TR” identifica o tribunal, e a sequência OOOO identifica a comarca ou sede regional (no caso da Justiça Estadual) ou seção/subseção judiciária (no caso da Justiça Federal e das demais) de origem do processo – nos casos de primeira instância; sendo preenchido com a sequência de quatro zeros quando se trata de processo com origem direta na Segunda Instância ou nos Tribunais Superiores

No caso desta pesquisa, dado que sempre se tratam de processos ajuizados perante a Justiça Federal, seja na primeira ou na segunda instâncias, a sequência numérica esperada é a seguinte:

NNNNNNN-DD.AAAA.4.TR.OOOO

Onde o número “4”, na localização descrita, identifica se tratar de uma ação da Justiça Federal; e as sequências “TR” corresponderiam a:

NNNNNNN-DD.AAAA.4.01.OOOO (TRF 1^a Região)

NNNNNNN-DD.AAAA.4.02.OOOO (TRF 2^a Região)

NNNNNNN-DD.AAAA.4.03.OOOO (TRF 3^a Região)

¹⁰⁷ Informações disponibilizadas em <<https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/numeracao-unica/perguntas-frequentes/>>. Consulta em 5 de abril de 2021.

NNNNNNN-DD.AAAA.4.04.OOOO (TRF 4^a Região)

NNNNNNN-DD.AAAA.4.05.OOOO (TRF 5^a Região)

Retornando aos dados coletados, foram identificados, conforme Tabela 3 acima, um total de 288 decisões judiciais, a serem filtradas. A primeira questão que se apresentou na base de dados foi relativa à possibilidade de identificação de duplicatas.

O número único do CNJ identifica um processo, desde a origem, até a apreciação de seus últimos recursos. Assim, a identificação de duplicatas – ocorrências encontradas mais de uma vez na pesquisa – não poderia considerar apenas este campo. Como medida a simplificar a formação de tabelas, para todos os processos, os dados relativos ao Número CNJ e Data de Decisão foram condensados em uma linha, sob o seguinte formato:

NNNNNNN-DD.AAAA.4.TR.OOOO - dddd

Onde “ddddd” é a conversão da data da decisão para a sequência de datas do Microsoft Excel. Em um exemplo simples, a data de 11 de fevereiro de 2021 é identificada pelo Microsoft Excel como sendo o número sequencial 40585¹⁰⁸.

Antes de iniciar a coleta de decisões judiciais na base de dados do Tribunal Regional Federal da 2^a Região, a estratégia de busca foi reformulada, com o intuito de otimizar o resultado, evitar coleta de decisões duplicadas ou que não possuem relevância para a pesquisa. Assim, decidiu-se por utilizar apenas a base “Ementas”, que já contém jurisprudência previamente selecionada pelo Tribunal como relevante¹⁰⁹. Também foi reformulada a estratégia de busca para evitar a coleta de duplicatas, ou seja, coletar duas ou mais vezes a mesma decisão.

3.4 O PROCESSO DE SELEÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

Com a exclusão de ementas duplicatas, e com a estratégia de buscas realizadas em cada uma das bases de dados, foi formada uma lista, com as 1.027 ementas coletadas, que foram organizadas em uma Planilha de dados¹¹⁰; com a seguinte estrutura: (i) número do processo (CNJ); (ii) nome da peça processual; (iii) data da decisão; (iv) *link* para acessar inteiro teor; (v) tribunal; e (vi) ementa.

108 O Excel armazena datas como números de série sequenciais para que elas possam ser usadas em cálculos. Por padrão, 1º de janeiro de 1900 é o número de série 1, enquanto 1º de janeiro de 2008 é o número de série 39448, porque é 39.447 dias depois de 1º de janeiro de 1900. Conforme dados coletados no perfil de Suporte do Microsoft Excel, em <<https://support.microsoft.com/pt-br/office/fun%C3%A7%C3%A3o-data-valor-df8b07d4-7761-4a93-bc33-b7471bbff252>>Acesso em 14.dez.2021.

109 Pesquisas futuras, com a utilização de ferramentas automatizadas para processamento de dados, poderão ser utilizadas para a filtragem e seleção na base de dados “Inteiro Teor” do TRF da 2^a Região.

110 A Planilha foi feita automaticamente pela coleta oriunda do Formulário Google criado para este fim; com a conversão da planilha para o formato Microsoft Excel.

Para tratamento deste volume de dados, algumas estratégias foram pensadas. A primeira delas diz respeito à possibilidade de mineração de textos, por meio de ferramentas de inteligência artificial, para que fossem excluídas decisões desnecessárias ao objeto da presente pesquisa. No entanto, a presente pesquisa busca traçar um panorama das decisões judiciais. As ferramentas de mineração de textos, como o software R, demandam treinamento específico, e a avaliação de cada uma das ementas era passo necessário para a descrição deste panorama¹¹¹. A solução mais simples encontrada foi a de criar uma ferramenta de “mala direta” para a visualização das ementas, em documento do Microsoft Word.

A partir da visualização, com a possibilidade de efetuar consultas diretas ao inteiro teor¹¹² dos julgados, nas páginas de cada decisão, o passo seguinte foi o de selecionar quais decisões dizem respeito, de fato, a decisões judiciais envolvendo registros de marca. Novamente, foi utilizada a ferramenta de pesquisas do Formulário Google, para facilitar a organização dos dados.

As decisões que foram identificadas como não sendo referentes a pedidos de registro de marca foram excluídas da base final de dados, com a identificação das razões da exclusão. Das decisões judiciais restantes foram então consultadas novamente, nas bases de dados dos tribunais¹¹³, para verificar se já eram decisões judiciais definitivas – transitadas em julgado – ou se havia pendência de julgamento de algum recurso posterior, ou ainda, se alguma decisão posterior anulou a decisão que havia sido catalogada na busca. Com esta nova filtragem, decisões judiciais que inicialmente constavam da base de dados foram excluídas, por terem sido encerradas sem resolução de mérito ou por terem sido selecionadas inicialmente por alguma imprecisão na redação da ementa.

3.5 IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS NAS DECISÕES

O trabalho não se encerra com a simples seleção das decisões judiciais, proferidas pelos tribunais responsáveis entre 2016 e 2019, em matéria de direito marcário. Para que a base de dados possa responder a informações relevantes, foi necessário formular uma estratégia de

¹¹¹ Como principal fonte para a decisão, GONZALES, Edoardo Eugenio Sigaud. *Trade Dress: uma análise de Jurimetria com ferramentas de inteligência artificial*. 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, 2019.

¹¹² O link de cada decisão judicial permite a visualização completa do Relatório e do Voto condutor da decisão, em cada uma das decisões judiciais consultadas, caso seja necessário para esclarecer o objeto da discussão judicial.

¹¹³ A base de dados dos tribunais foi consultada, conforme links constantes da Tabela 1; com adição de consultas à base processual do Superior Tribunal de Justiça - <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Processos/Consulta-Processual>; do Supremo Tribunal Federal - <https://portal.stf.jus.br/>; e por meio da ferramenta de busca do sítio eletrônico JusBrasil, em <https://www.jusbrasil.com.br/consulta-processual/>

busca e categorização dos dados disponíveis nos julgados, a fim de transformar tais dados em informações úteis a responder a questão de pesquisa. A título exemplificativo, veja-se decisão judicial aleatoriamente escolhida da base de decisões.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - PRIORIDADE - PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL - ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO - MARCA EVOCATIVA - Insurge-se a empresa ré PROJEVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA -ME contra a sentença que, nos autos da ação ordinária, que lhe move PROJEVIDROS PROJETOS E VIDROS LTDA, em litisconsórcio passivo com o INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, julgou procedente o pedido de nulidade do seu registro nº 829847197, para a marca mista PROJEVIDROS, para assinalar "COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TAIS COMO: VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS, MOLDURAS, BOX, ESQUADRIAS, GUARDA-COPO, MÓVEIS EM VIDRO, PISOS DE VIDRO, TAMPOS DE MESA, VIDRO CURVO, VITRINES, COBERTURAS EM VIDRO, PELÍCULAS ", bem como para abster-se do uso da referida marca. - A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de identificação da origem dos produtos. - O direito ao uso exclusivo de um nome comercial, à luz da legislação vigente, circunscreve-se somente ao estado da federação que possua o registro em sua Junta Comercial (art.61, § 1º, do Decreto n. 1.800/96 que regulamenta a Lei n. 8.934/94), sendo certo que, in casu, as empresas foram constituídas em Estados diferentes da Federação, não incidindo a hipótese, in casu, prevista no artigo 124, V, da LPI. - Os signos PROJE e VIDROS que compõem a marca em tela, são termos, em seu conjunto, considerados de natureza evocativa ou sugestiva dos serviços oferecidos, e apesar de serem passíveis de registro, lhes é imposto o ônus da coexistência pacífica com outros parecidos de mesma natureza, desde que, é claro, possuam alguma distintividade. - Apelação provida, para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido. Invertido o ônus da sucumbência. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação cível 0000097-11.2012.4.02.5101. Apelante: Projevidros Comercio de Vidros Ltda. Apelados, Projevidros Projetos e Vidros Ltda e INPI. Relator Desembargador Federal Paulo Espírito Santo. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017. Disponível em <<https://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/>>. Acesso em 19.nov.2020.

O texto da Ementa traz uma informação relevante de que a “Apelação” foi “provida”. Conforme explicitado no Capítulo 2, o recurso de apelação é a peça processual destinada a questionar a decisão judicial proferida em sentença. A sentença, que buscou resolver o mérito desta decisão judicial selecionada, havia julgado procedente a ação interposta, para decretar a nulidade da concessão de um determinado registro de marca. Se a apelação foi provida para “reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido”, como consta, a decretação de nulidade da concessão do registro marcário foi revertida, e, com isto, o ato administrativo foi mantido.

Além deste dado, é importante ressaltar que, conforme a informação extraída da Ementa selecionada, o fundamento legal para o pedido da nulidade do registro, e que foi inclusive justificativa para uma primeira decisão de nulidade, foi o conflito entre marca e nome empresarial de terceiro, estabelecido no inciso V do art. 124 da LPI. O fundamento para que o tribunal desse provimento à apelação foi o entendimento de que “O direito ao uso exclusivo de

um nome comercial, à luz da legislação vigente, circunscreve-se somente ao estado da federação que possua o registro em sua Junta Comercial”; com isto, não incidindo o dispositivo legal inicialmente apontado como causa de nulidade.

Os dados relativos à data da decisão, ato administrativo questionado, fundamento legal aplicável, manutenção ou reforma de sentença, e por fim, manutenção ou anulação de ato administrativo, foram coletados por meio da ferramenta Google Formulários, utilizada também na coleta inicial. O formulário encontra-se no Apêndice B.

Conforme os resultados que serão apresentados no Capítulo 4, foram encontradas 210 decisões judiciais que resultaram na decretação de nulidade de um ato administrativo praticado pelo INPI. Para estas decisões, foi feita uma análise mais detalhada, quanto às razões encontradas na Ementa, com consulta adicional na base de dados de cada tribunal, de modo a identificar, no relatório e voto proferido, quais foram as razões para que determinado ato administrativo fosse reconhecido como nulo.

Com a consulta individual às ementas, foi possível identificar que algumas decisões deixavam claro que o fundamento legal já era conhecido pela autarquia durante o processo administrativo. Outras decisões apontaram argumentos que, caso tivessem sido apresentados no curso do processo administrativo, levariam a decisão diversa. Em determinados casos, a interpretação, no caso concreto, das normas relacionadas aos impedimentos legais e outros dispositivos da LPI orientaram o julgamento. E outro conjunto de decisões citava, sem especificar a atuação da autarquia no processo administrativo, que determinada situação jurídica deveria ser alterada em função do conflito mercadológico entre as partes privadas, ou pelas circunstâncias específicas do caso concreto¹¹⁴.

Com vistas a orientar o trabalho de classificação, considerando os aspectos presentes em cada ementa, relatório ou voto, quando necessário, as decisões que anularam atos administrativos do INPI foram classificadas em quatro grupos distintivos.

a) Circunstâncias do caso concreto – quando a alteração do ato administrativo exarado pela autarquia foi procedida em virtude de circunstâncias específicas das relações comerciais diretas ou indiretas entre as partes privadas. A condição foi aplicada nas hipóteses em que a alteração do ato administrativo se dá em função de causas completamente externas à instrução administrativa. Para que uma decisão seja classificada nesta condição, em específico, se considera o conflito mercadológico real entre os litigantes privados; e quando as razões

¹¹⁴ Para a construção destes critérios, além da consulta individual às ementas em cada caso de anulação de ato administrativo, foram considerados os trabalhos de PALMA, FEFERBAUM e PINHEIRO (2019), REGINATO e ALVES (2014), e VEÇOSO et al (2014).

apresentadas na ação judicial, mesmo que fossem levadas a conhecimento da autarquia, não seriam aqui conhecidas, dado que não fazem parte das atribuições do INPI. Este parâmetro também foi aplicado nas decisões judiciais que se basearam, especialmente, na extinção de registros impeditivos, após o início do conflito judicial, já que se trata de uma circunstância externa, do caso concreto, ocorrida após o encerramento da instância administrativa.

b) Fundamento legal não conhecido durante a instrução administrativa – quando o fundamento para a alteração do ato administrativo nunca foi de conhecimento da autarquia, durante a fase administrativa. A diferença entre este parâmetro e o primeiro reside no fato de que, caso o fundamento fosse levado a conhecimento do INPI, em oposição, recurso administrativo ou procedimento administrativo de nulidade, provavelmente o conflito não seria judicializado. Este fator inclui a colidência entre sinais pertencentes a classes de produtos ou serviços diferentes e o conflito entre marcas e nomes empresariais.

c) Divergências de interpretação – quando a decisão judicial se dá em função de uma divergência de entendimentos entre a instrução administrativa e a instrução judicial. Para a classificação neste ponto, é necessário que o fundamento legal seja de conhecimento do INPI durante a instrução administrativa, mas que, em virtude da diferença de interpretação, a decisão administrativa seja diferente da decisão judicial. Inclui as mudanças dos atos administrativos em função de uma interpretação concreta no caso do conflito entre os sinais registrados ou depositados; quando há divergência na interpretação da distintividade intrínseca, e ainda, o conflito entre marcas e nomes empresariais, quando há divergência de entendimento acerca do alcance do dispositivo legal.

d) Erro na decisão administrativa – quando é possível verificar que, mesmo sendo de conhecimento da autarquia, o fundamento legal ou o conflito existente não foi decidido de acordo com a melhor técnica. Inclui os casos em que o INPI tinha conhecimento das razões para a alteração da decisão, em oposição, recurso ou processo administrativo de nulidade, e ainda assim, proferiu decisão contrária à legislação. Inclui ainda as decisões em que a autarquia não aplicou a melhor técnica, nos casos de decisões baseadas em impedimentos legais absolutos. Especialmente, tal item será anotado quando a decisão judicial apontar que a decisão administrativa não respeitou histórico de outras decisões, ou violou o princípio da isonomia. Também se adotou este parâmetro nas decisões em que o INPI foi compelido a proferir decisão, em função da morosidade administrativa ou de erro no processamento formal do pedido.

Após esta fase, a análise individual das ementas identificou uma nova questão, que não foi prevista inicialmente, em virtude da ocorrência de decisões judiciais específicas em

mandados de segurança, cuja classificação foi adaptada de modo a refletir melhor como se dá a apreciação judicial de atos administrativos, para esta espécie processual.

Com isto, dentro da base de dados foram selecionados os casos em que a ação originária do conflito era um mandado de segurança. Os fundamentos legais para a judicialização foram agrupados em (i) ausência de decisão, (ii) aspecto formal do exame e (iii) aspecto material do exame. A decisão final do mandado de segurança foi ainda agrupada, em (i) encerramento do processo judicial sem avaliação de mérito, (ii) segurança negada, e (iii) segurança concedida.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 DADOS INICIAIS

Conforme explicitado no item 3.3, sobre o processo de coleta das decisões judiciais, a primeira busca promovida na base de dados dos tribunais foi realizada com o operador de pesquisa “Propriedade Industrial”. As buscas retornaram o seguinte resultado.

Tabela 2. Buscas pelo operador “propriedade industrial”, 2016-2019

Tribunal	Número de ocorrências.
TRF 1ª Região	18
TRF 2ª Região (Base Ementas)	944
TRF 2ª Região (Base Inteiro Teor)	30.898
TRF 3ª Região	170
TRF 4ª Região (Precedentes Relevantes)	2
TRF 4ª Região (Todas as decisões)	253
TRF 5ª Região	21

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Em virtude do alto número de ocorrências para o TRF da 2ª Região, a estratégia de buscas por outros operadores de pesquisa foi testada nas bases de dados dos outros tribunais, ocorrendo os seguintes resultados.

Tabela 3. Buscas pelos operadores de pesquisa delimitados, 2016 a 2019

Operador de Pesquisa	Tribunal	Número de ocorrências.
Marca e “Propriedade Industrial”	TRF 1ª Região	7
	TRF 3ª Região	54
	TRF 4ª Região	25
	TRF 5ª Região	18
Marca e INPI	TRF 1ª Região	5
	TRF 3ª Região	106
	TRF 4ª Região	32
	TRF 5ª Região	17
Marca e “Propriedade Intelectual”	TRF 1ª Região	1
	TRF 3ª Região	17
	TRF 4ª Região	3
	TRF 5ª Região	3
Total		288

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

As decisões foram filtradas, para a remoção de duplicatas, ou seja, de decisões judiciais encontradas em mais de um conjunto de operadores de pesquisa.

Tabela 4. Ocorrências após remoção de duplicatas (TRF 1 3 4 5)

Tribunal	Número de ocorrências.
TRF 1ª Região	9
TRF 3ª Região	141
TRF 4ª Região	40
TRF 5ª Região	21
Total	211

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

A partir de então, efetuada a testagem inicial, com os mesmos operadores de pesquisa trabalhados na base de dados dos tribunais, desta vez, para a base do TRF da 2ª Região.

Tabela 5. Operadores de pesquisa e resultados TRF 2ª Região

Operador	Número de Resultados na base “Ementas”	Número de resultados na base “Inteiro Teor”
Marca e “Propriedade Industrial”	734	15.172
Marca e INPI	419	1.141
Marca e “Propriedade Intelectual”	424	642
Total	1.577	16.955

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

Posteriormente, conforme explicitado no item 3.3, os operadores de pesquisa foram modificados, de forma a evitar a ocorrência de duplicatas.

Tabela 6. Operadores de pesquisa filtrados e resultados TRF 2ª Região

Operador	Número de Resultados na base “Ementas”	Número de resultados na base “Inteiro Teor”
Marca e “Propriedade Industrial”	734	15.172
Marca e INPI (-) “propriedade industrial”	48	83
Marca e “Propriedade intelectual” (-)	34	18
“Propriedade industrial” (-) INPI		
Total	816	15.071

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Deste modo, com a exclusão da base de “íntero teor” do TRF da 2^a Região, para o processo de coleta, um total de 1.027 ementas, nos tribunais selecionados, forma a base de dados inicial para a presente pesquisa.

Este conjunto de ementas foi então analisado, para que fossem filtradas e aproveitadas na base de dados final somente as decisões efetivamente transitadas em julgado, contendo decisão judicial baseada em ato administrativo exarado pelo INPI no registro de marcas.

Dentre estas decisões coletadas, 556 foram retiradas da base de dados por não se referirem a decisões em processo de registro de marca, de acordo com o objeto da pesquisa. As principais razões foram relacionadas a acórdão proferido para sanear sentença ou acórdão anterior (179 casos), ou a discussão relacionada a antecipação de tutela (123 casos).

As 471 decisões filtradas e aproveitadas estão assim distribuídas, por Tribunal.

Tabela 7. Decisões aproveitadas, por Tribunal

Tribunal	Decisões aproveitadas na base de dados final
TRF 1 ^a Região	5
TRF 2 ^a Região	388
TRF 3 ^a Região	51
TRF 4 ^a Região	19
TRF 5 ^a Região	8
Total	471

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

4.2 CLASSIFICAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

4.2.1 Quanto ao ato administrativo questionado

O INPI pratica uma série de atos administrativos que afetam pedidos ou registros de marca. No entanto, ao apresentar suas estatísticas, os dados que são informados se referem às concessões de registro de marca e de indeferimentos ou arquivamentos de pedidos de marca¹¹⁵. Ao categorizar as decisões judiciais, foram apontados outros tipos de atos administrativos, conforme descrito na tabela abaixo. Algumas das ocorrências das ementas encontraram discussões relativas a mais de um ato administrativo, por esta razão, os resultados são superiores a 471 decisões administrativas.

¹¹⁵ Conforme informações disponíveis em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas-e-estudos-economicos/estatisticas-1/estatisticas-preliminares>> Acesso em 14.dez.2021

Tabela 8. Atos administrativos questionados (TRF 1 2 3 4 5)

Ato administrativo	Ocorrências
Concessão de Registro	330
Indeferimento de Pedido de Registro	60
Anulação de Registro na via administrativa	41
Morosidade na Decisão Administrativa	12
Indeferimento de Pedido de Caducidade	11
Decretação de Caducidade	9
Titularidade (Adjudicação de Registro)	5
Questões de Pagamento (Concessão ou Prorrogação de Registro)	5
Anotação de Cessão de Registro/Pedido	3
Arquivamento por falta de procuração	3
Caducidade parcial	1
Não prorrogação de registro	1
Sobrestamento	1
Nulidade Parcial (PAN) retirada de elemento figurativo	1
Pedido de Arquivamento de marca antes do exame	1
Indeferimento de Petição de Alto Renome	1
Total Geral	485

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

4.2.2 Quanto ao fundamento legal da demanda judicial

Durante a análise das decisões judiciais, buscou-se identificar qual era o principal fundamento legal apontado pelo autor da demanda para a anulação do ato administrativo questionado. Em alguns casos específicos, foi apontado outro fundamento legal para a demanda judicial, mas apenas quando este era relevante para o julgamento do ato administrativo, constante da decisão proferida pelos tribunais. Por esta razão, os resultados quantitativos são superiores a 471.

Tabela 9. Fundamentos legais (TRF 1 2 3 4 5)

Fundamento Legal	Ocorrências
Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	186
Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	90
Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	67
Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	44
Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	35
Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	25

Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	25
Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	19
Retirar apostila casuística (VI)	12
Anotação de Apostila Casuística (VI)	11
Marca notoriamente conhecida (art. 126)	11
Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão	11
Concorrência Desleal, Aproveitamento parasitário, Uso do Sinal – como fundamento principal para a ação;	10
Adjudicação (art. 166)	5
Alto Renome (art. 125)	5
Expiração da vigência (Art. 142, I)	4
Conflito entre marca e atividade lícita e efetiva, (Art. 128 §1º)	4
Conflito com Direito Autoral (Art. 124, XVII)	4
Nome Civil, Nome de Família, Apelido notoriamente conhecido (Art. 124, XV e XVI)	4
Limite entre sinal marcário e sinal usado como expressão de propaganda (Art. 124, VII)	3
Processamento do pedido administrativo durante o exame formal (art. 155 a 157)	3
Sinal contendo informação inverídica (Art. 124 X)	3
Processamento da expedição do Certificado de Registro (Art. 161-164)	3
Anotação indevida de cessão (Art. 136)	3
Sinal não distintivo, exceto VI (Art. 124, II, VIII, XVIII e XXI).	2
Sinal de caráter público ou publicamente reconhecido (Art. 124, I; IV, XI, XIII, XIV)	2
Outro fundamento legal;	1
Conflito entre marca e outros direitos de propriedade industrial (Art. 124, IX, XII, XXII)	1
Total Geral	593

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

4.2.3 Quanto aos efeitos na sentença de primeira instância

Também foi realizada apuração quanto ao resultado da decisão judicial proferida pela instância superior, em relação à primeira instância. A análise considera as reformas da sentença em relação ao mérito do ato administrativo em si. Em outras palavras, se uma sentença de primeira instância anulou um ato administrativo do INPI, mas esta decisão foi alterada pela instância superior, para manter o ato administrativo, considera-se como sentença “reformada”.

Tabela 10. Manutenção ou reforma de sentenças (TRF 1 2 3 4 5)

Sentença mantida ou reformada?	Tribunal	Ocorrências
Mantida	TRF da 1ª Região	5
	TRF da 2ª Região	303
	TRF da 3ª Região	42
	TRF da 4ª Região	18
	TRF da 5ª Região	6
	Total	374
Reformada	TRF da 1ª Região	0

	TRF da 2ª Região	85
	TRF da 3ª Região	9
	TRF da 4ª Região	1
	TRF da 5ª Região	2
	Total	97
Total Geral		471

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

4.2.4 Quanto aos efeitos da decisão no ato administrativo

As decisões foram classificadas ainda quanto à anulação ou manutenção do ato administrativo questionado. Nas demandas judiciais para as quais há apontamento de mais de um ato administrativo, ou ainda, mais de um tipo de ato administrativo, havendo a anulação de pelo menos um deles, a decisão foi classificada como “anulação do ato”.

Para a classificação, foram apontados ainda dois casos específicos, quanto à titularidade do registro nas ações de adjudicação baseadas no art. 166 da LPI, e o reconhecimento da inviabilidade da discussão judicial em mandados de segurança, este último sendo tratado em separado.

Tabela 11. Ato administrativo mantido ou anulado (TRF 1 2 3 4 5)

Ato administrativo mantido ou anulado?	Tribunal	Ocorrências
Mantido	TRF da 1ª Região	2
	TRF da 2ª Região	197
	TRF da 3ª Região	30
	TRF da 4ª Região	13
	TRF da 5ª Região	3
	Total	245
Anulado	TRF da 1ª Região	3
	TRF da 2ª Região	176
	TRF da 3ª Região	20
	TRF da 4ª Região	6
	TRF da 5ª Região	5
	Total	210
Via Judicial Inadequada (Mandado de Segurança)	TRF da 2ª Região	11
Titularidade do Registro Alterada (art. 166)	TRF da 2ª Região	3
	TRF da 3ª Região	1
	Total	4
Titularidade do Registro Mantida (art. 166)	TRF da 2ª Região	1
Total Geral		471

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

4.2.5 Quanto às razões para a anulação do ato administrativo

No item 3.5, foram propostas categorias para classificar as razões que geraram a nulidade do ato administrativo, a saber: (i) circunstâncias do caso concreto; (ii) fundamento legal não conhecido durante a instrução administrativa; (iii) divergências de interpretação; e (iv) erro na decisão administrativa.

Dentre as 471 decisões constantes da base de dados, 210 resultaram na anulação de atos administrativos, e serão a seguir categorizadas.

Tabela 12. Razões para anulação do ato administrativo (TRF 1 2 3 4 5)

Tribunal	Razão para a anulação	Ocorrências
TRF da 1ª Região	Circunstâncias do caso concreto	0
	Divergência de Interpretação	1
	Erro na decisão da Autarquia	1
	Fundamento legal não conhecido durante a instrução administrativa	1
	Total	3
TRF da 2ª Região	Circunstâncias do caso concreto	15
	Divergência de interpretação	68
	Erro da decisão da Autarquia	40
	Fundamento Legal não conhecido durante a instrução administrativa	53
	Total	176
TRF da 3ª Região	Circunstâncias do caso concreto	3
	Divergência de interpretação	7
	Erro da decisão da Autarquia	2
	Fundamento Legal não conhecido durante a instrução administrativa	8
	Total	20
TRF da 4ª Região	Circunstâncias do caso concreto	0
	Divergência de interpretação	3
	Erro da decisão da Autarquia	0
	Fundamento Legal não conhecido durante a instrução administrativa	3
	Total	6
TRF da 5ª Região	Circunstâncias do caso concreto	2
	Divergência de interpretação	1
	Erro da decisão da Autarquia	1
	Fundamento Legal não conhecido durante a instrução administrativa	1
	Total	5
Totais	Circunstâncias do caso concreto	20
	Divergência de interpretação	80
	Erro da decisão da Autarquia	44
	Fundamento Legal não conhecido durante a instrução administrativa	66
Total geral		210

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

4.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS NO TRF DA 1ª REGIÃO

No caso específico do TRF da 1^a Região, durante o período especificado, de 01/01/2016 a 31/12/2019, foram encontradas 18 decisões com o operador “Propriedade Industrial” na base de dados disponível ao público. As buscas refinadas, com os operadores de pesquisa descritos no item 3.4, retornaram apenas nove decisões judiciais em segunda instância, das quais quatro foram excluídas da base de análise por não envolverem mérito administrativo em pedido de registro de marca.

As cinco decisões restantes envolvem manutenção de sentenças já proferidas na primeira instância, três destas anulando os atos administrativos proferidos pela autarquia e duas mantendo tais atos. Por se tratar de um número reduzido de decisões judiciais, e pela resposta apresentada em questionário, de que se trata de jurisprudência selecionada pelos próprios julgadores para compor base de dados, não é possível realizar maiores inferências pela análise das variáveis aplicadas às decisões.

4.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DOS TRFS DAS 3^a, 4^a E 5^a REGIÕES.

Os Tribunais Regionais Federais das 3^a, 4^a e 5^a Região responderam tempestivamente a pesquisa encaminhada, para esclarecimento do funcionamento dos tribunais e da base de dados de jurisprudência disponibilizada ao público, como descrito no Apêndice B. Para o período de investigação, contendo decisões proferidas em segunda instância entre 01/01/2016 e 31/12/2019, a base de dados disponibilizada contém todos os julgados, não somente aqueles com algum tipo de “filtro” pelo julgador ou por departamento específico do tribunal.

As buscas pelos operadores de pesquisa descritos retornaram, após a exclusão de duplicatas, um total de 202 decisões. Destas, 124 foram excluídas da base de dados, após a análise preliminar, por não trazerem discussão de mérito administrativo em processos de registro de marca, ou por terem sido solucionadas sem apreciação do mérito da causa.

A análise dos dados coletados para os TRFs das 3^a, 4^a e 5^a regiões permitirá a realização de inferências, com vistas a orientar o trabalho de análise dos dados relativos ao TRF da 2^a Região, este último com maior número de ocorrências.

O primeiro dado útil diz respeito às razões pelas quais mais de 50% dos dados coletados não foram selecionados para a próxima etapa de análise. A tabela com dados excluídos, nos TRFs das 3^a, 4^a e 5^a Regiões, encontra-se no Apêndice C. Outra apuração relevante diz respeito ao tipo de peça processual que foi mantida ou excluída da base de dados.

Tabela 13. Análise de ato administrativo vs tipo de peça processual (TRF 3 4 5)

Análise de mérito?	Nome da Peça Recursal	Ocorrências
Não	Agravo de Instrumento	53
	Apelação	47
	Apelação/Remessa Necessária	8
	Embargos de Declaração	12
	Habeas Corpus	1
	Impugnação a Pedido de Assistência Litisconsorcial	1
	Recurso em sentido estrito (peça do Juizado Especial Federal)	1
	Remessa Necessária	1
	Total	124
Sim	Apelação	68
	Apelação/Remessa Necessária	10
	Total	78
	Total Geral	202

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Como explicitado no Capítulo 2, descrevendo os processos judiciais, o recurso de agravo de instrumento visa rediscutir uma decisão interlocutória – decisão proferida durante o curso do processo, antes da sentença, mas que pode interferir diretamente na avaliação do mérito da demanda principal, conforme artigos 1.015 e seguintes do CPC/2015. Os agravos de instrumento encontrados nesta base de dados não avaliam a decisão administrativa específica, e foram retirados da base de dados por discutirem a antecipação de tutela (25 ocorrências), questões de natureza tributária em processos que não envolvem decisões proferidas pelo INPI (17 ocorrências), e ainda, posição processual do próprio INPI ou saneamento do processo judicial (sete ocorrências).

Quanto às peças recursais de apelação e/ou remessas necessárias, agrupadas em um único item, pode-se constatar um maior nível de aproveitamento para a base de dados final, visto que, das 134 ocorrências deste tipo de recurso, 78 foram selecionadas para o exame de mérito, enquanto 56 foram excluídas¹¹⁶.

¹¹⁶ Entre as razões de exclusão de apelações, encontram-se a avaliação de questões tributárias sem qualquer relação com atos administrativos do INPI (12 ocorrências), custas processuais e honorários em processos envolvendo o INPI (cinco ocorrências) e julgamento sem resolução do mérito (cinco ocorrências).

Para os TRFs das 3^a, 4^a e 5^a regiões, a maior parte dos atos administrativos questionados diz respeito à concessão de registros de marca, e os principais fundamentos legais dizem respeito à impossibilidade de convivência (artigo 124, XIX da LPI)¹¹⁷.

Tabela 14. Atos administrativos questionados (TRF 3 4 5)

Ato administrativo	Ocorrências	Proporção
Concessão de Registro	58	74,36%
Indeferimento de Pedido de Registro	8	10,26%
Anulação de Registro na via administrativa	6	7,69%
Indeferimento de Pedido de Caducidade	3	3,85%
Decretação de Caducidade	1	1,28%
Titularidade (Adjudicação de Registro)	1	1,28%
Morosidade na Decisão Administrativa	1	1,28%
Pedido de Arquivamento de marca antes do exame	1	1,28%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Tabela 15. Fundamentos legais (TRF 3 4 5)

Fundamento Legal	Ocorrências	Proporção
Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	23	29,49%
Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	21	26,92%
Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	10	12,82%
Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	9	11,54%
Marca notoriamente conhecida (art. 126)	6	7,69%
Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	5	6,41%
Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	4	5,13%
Anotação de Apostila Casuística (VI)	3	3,85%
Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	3	3,85%
Limite entre sinal marcário e sinal usado como expressão de propaganda (Art. 124, VII)	2	2,56%
Retirar apostila casuística (VI)	2	2,56%
Concorrência Desleal, Aproveitamento parasitário, Uso do Sinal – como fundamento principal para a ação;	2	2,56%
Nome Civil, Nome de Família, Apelido notoriamente conhecido (Art. 124, XV e XVI)	2	2,56%
Adjudicação (art. 166)	1	1,28%
Sinal de caráter público ou publicamente reconhecido (Art. 124, I; IV, XI, XIII, XIV)	1	1,28%
Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão (Art.	1	1,28%

¹¹⁷ Quanto ao ato administrativo, a soma resulta em 79, uma vez que uma ação possui mais de ato administrativo em discussão. Nos fundamentos legais, a soma resulta em 98 uma vez que 20 ações encontradas possuem dois dispositivos legais em discussão. A proporção foi apontada, nas duas tabelas, em relação ao total de ocorrências analisadas, 78.

Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	1	1,28%
Outro fundamento legal;	1	1,28%
Conflito com Direito Autoral (Art. 124, XVII)	1	1,28%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

Retomando conceito apresentado no Capítulo 1, podemos agrupar os fundamentos jurídicos das ações entre (i) conflitos relativos ao processamento formal do pedido, ausência de decisão ou caducidade; (ii) conflitos relativos à liceidade e veracidade do sinal; (iii) conflito relacionado à distintividade do sinal; (iv) conflitos relacionados à disponibilidade do sinal, comparado com marca anterior; e (v) conflito relacionado à disponibilidade, com relação a outros direitos de propriedade industrial ou outra proteção legal.

Tabela 16. Classificação do fundamento legal (TRF 3 4 5)

Classificação de Fundamento Legal	Ocorrências	Proporção
Disponibilidade, conflito com marcas (registradas, notoriamente ou evidentemente conhecidas, ou pré utilizadas de boa-fé)	41	52,56%
Ato administrativo mantido	28	
Ato administrativo anulado	13	
Disponibilidade, conflito com outros direitos de propriedade industrial ou outras proteções legais.	28	28,21%
Ato administrativo mantido	9	
Ato administrativo anulado	12	
Titularidade do registro alterada (art. 166)	1	
Distintividade do sinal	10	12,82%
Ato administrativo mantido	6	
Ato administrativo anulado	4	
Conflitos relacionados ao processo, caducidade ou ausência de decisão	5	6,41%
Ato administrativo mantido	3	
Ato administrativo anulado	2	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Por fim, quanto à alteração de sentenças de mérito e a manutenção ou anulação dos atos administrativos praticados pela autarquia:

Tabela 17. Situação das Sentenças e Atos Administrativos (TRF 3 4 5)

Sentenças e Atos administrativos	Ocorrências
Sentenças Mantidas	66
Nulidade do ato administrativo	26
Manutenção do ato administrativo	39
Titularidade do registro alterada (166)	1
Sentenças Reformadas	12
Nulidade do ato administrativo	5

Manutenção do ato administrativo	7
Total Geral	78

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

O volume de dados, ainda que se refira à totalidade dos casos levados à segunda instância nos tribunais selecionados, não permite que sejam feitas inferências conclusivas quanto às tendências de reforma ou manutenção de sentenças ou ainda, de nulidades ou manutenção de atos administrativos praticados.

Quanto aos atos administrativos declarados como nulos, verificado que a maior parte das anulações baseadas em conflitos relativos a disponibilidade, quando comparada com marcas registradas, se dá em função da divergência quanto a interpretação do dispositivo legal (8 casos, em 13). Por sua vez, as decisões administrativas anuladas com fundamento no conflito entre marca e outros direitos de propriedade industrial ou outras formas de proteção legal se baseiam principalmente em fundamentos legais não conhecidos por parte da autarquia (8 casos em 12).

As decisões anuladas com fundamento em erro da autarquia, 3 ocorrências no total, são aqui expostas.

I) Conflito entre marca e nome artístico coletivo.

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. NÃO PROPOSITURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. REGISTRO DE NOME ARTÍSTICO COLETIVO COMO MARCA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS TITULARES. ART. 124, XVI DA LEI N° 9.279/96. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
 (...)

5. A Lei nº 9.279/96, em seu artigo 124, inciso XVI, é expressa ao prever que a registrabilidade do nome artístico singular ou coletivo depende do consentimento do titular, de seus herdeiros ou sucessores. 6. A Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, diferentemente a designação de grupo musical por título genérico, ao pseudônimo, apelido notório e ao nome artístico singular ou coletivo são assegurados atributos protetivos inerentes à personalidade, não sendo possível registrá-los como marca sem o consentimento de seu titular. Precedente. 7. No caso concreto, a análise dos autos revela que os autores se apresentam como uma dupla musical há anos, fazendo uso do nome artístico "Kleber e Alexandre", levado a registro como marca junto ao INPI pela correquerida Earth Music, que, posteriormente, cedeu os direitos sobre o registro para o corréu Valdemir (fls. 70/74), sem que tenham os requeridos demonstrado que, em qualquer momento, teriam os autores consentido com o registro do referido nome artístico coletivo como marca, sendo inafastável a conclusão pela nulidade de tal registro. Desta forma, correta a sentença de procedência do pedido, devendo ser mantida. 8. Apelação não provida. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Apelação Cível nº 2012.61.00.017624-5/SP (0017624-56.2012.4.03.6100). Apelante: Valdemir Otávio Pereira. Apelados: INPI e outros. Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy. São Paulo, 18 de junho de 2019. Disponível em <<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/7575333>>. Acesso em 19.out.2021.)

Neste caso específico, a sentença de primeira instância observou que a autarquia INPI não exigiu, quando do depósito de pedido de marca “Kleber e Alexandre” a necessidade de apresentação do documento de consentimento, para depósito de marca correspondente a nome artístico coletivo, por sociedade empresária. Assim, a concessão foi anulada, nos termos do art. 124, XVI da LPI (sinal que reproduz nome artístico coletivo, sem consentimento dos titulares). A apelação não foi provida e a sentença foi mantida. A referida decisão faz menção a jurisprudência¹¹⁸ do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento de que, ao contrário das designações de grupos musicais por nomes genéricos, "...ao pseudônimo, apelido notório e ao nome artístico singular ou coletivo são assegurados atributos protetivos inerentes à personalidade, não sendo possível registrá-los como marca sem o consentimento de seu titular".

Nota-se que para estes casos, havendo já entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e o próprio texto do Manual de Marcas do INPI (2022)¹¹⁹ recomenda a formulação de exigências.

II) Conflito entre marcas registradas.

Ementa. EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONFUSÃO. 1. Há identidade gráfica e fonética quase total entre os signos mercantis "ALLEGRA" e "ALEGRO" - ambos da classe 44, nº de base 440113 da NCL (11) 2018 - não tendo a duplicação da letra "l" ou a vogal final diversa aptidão para afastar a suscetibilidade de confusão (art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996). 2. Apelação parcialmente provida. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Apelação Cível nº 2014.61.00.022835-7/SP (0022835-05.2014.4.03.6100). Apelante: Clinempresa Serviços Odontológicos Ltda. Apelados: INPI e Oral Class Odontologia Integrada Ltda. Relator Desembargador Federal Hélio Nogueira. São Paulo, 10 de abril de 2018. Disponível em <

¹¹⁸ “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME ARTÍSTICO. PROTEÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE (CC/1916, ART. 74; CC/2002, ARTS. 11, 12 E 19). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ). GRUPO MUSICAL. NOME ARTÍSTICO E TÍTULO GENÉRICO. DISTINÇÃO. REGISTRO COMO MARCA. POSSIBILIDADE (LEI 9.279/96, ARTS. 122, 124, XVI, E 129). PROTEÇÃO DEVIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A designação de grupo musical por título genérico não se confunde com aquela por pseudônimo, apelido notório ou nome artístico singular ou coletivo, esses quatro últimos utilizados por pessoas físicas para se apresentarem no meio artístico, identificando-se como artistas. Para pseudônimo, apelido notório e nome artístico singular ou coletivo são assegurados atributos protetivos inerentes à personalidade, inclusive a necessidade de prévio consentimento do titular como requisito para o registro da marca (Lei 9.279/96, art. 124, XVI). 2. No caso de distinção de grupo artístico por título genérico, essa designação não identifica, nem se reporta, propriamente às pessoas que compõem o conjunto, de modo que a impessoalidade permite até que os integrantes facilmente possam ser substituídos por outros sem que tal implique modificação essencial que prejudique a continuidade do grupo artístico. Por isso, não se pode falar em direito da personalidade nessa hipótese, como sucede no caso em debate. 3. Nesse contexto, diversamente do que entende a recorrente, a proteção relativa à designação, por título genérico, de banda ou grupo musical se subsume às regras da propriedade industrial, pois se trata de objeto suscetível de ampla possibilidade de registro como marca, a teor do art. 122 da Lei 9.279/96. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovidos.” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 678.497/RJ. Recorrente: Marina Pontes Macacchero, Recorrida: Tatiana Dantas Nery. Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma do STJ. Brasília, 20 de fevereiro de 2014. Disponível em <<https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/>>. Acesso em 19.jan.2022.)

¹¹⁹ Item 5.11.5 – Pseudônimo ou Nome Artístico (INPI, 2022). Apesar de o texto fazer menção à formulação de exigências, a redação do Manual de Marcas continua a fazer menção a títulos genéricos como sendo nomes artísticos coletivos, e não marcas, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/6759824>.
Acesso em 19.out.2021)

Neste caso específico, marcas depositadas na mesma classe de serviços, para os mesmos serviços, de odontologia, e contendo expressões com extrema semelhança fonética.

III) Anulação de Registro na via administrativa e nome empresarial.

Ementa. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE MARCA. INPI. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. I - Trata-se de apelações interpostas em face de sentença pelo MM. Juiz Federal da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que julgou procedente a pretensão autoral para o efeito de declarar a nulidade do ato, no processo administrativo nº 825562902, que extinguiu o registro da marca ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO CAMILO DE LÉLLIS, tornando novamente válido o registro da marca do requerente em todos os seus termos, condenando o INPI e a UNIÃO SOCIAL CAMILIANA ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), cada um, nos termos do art. 20, §4º, do CPC. II - A Lei 9279/96, em seu artigo 124, V, dispõe que não são registráveis como marca a "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". II - Analisando os argumentos levantados por ambas as partes, não me convenci de que o INPI poderia ter anulado o registro da marca da requerente, no caso, ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO CAMILO DE LELLIS. Como decidi na decisão de antecipação dos efeitos da tutela, não vejo como a coincidência do uso da expressão SÃO CAMILO possa causar confusão entre o nome da requerente e o nome CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO. III - Desprovimento da Apelação. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apelação Cível nº 0800649-46.2013.4.05.8100. Apelante: INPI e União Social Camiliana. Apelado: Escola de enfermagem São Camilo de Lellis Ltda. Relator Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho. Recife, 7 de junho de 2018. Disponível em <<https://pje.trf5.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam>>. Acesso em 19.out.2021)

A questão jurídica controvertida diz respeito a suposto erro de análise da autarquia, reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com indicação de possibilidade de convivência de sinais, inclusive pelo fato de ter sido decisão anulatória inicialmente fundada no inciso XIX do art. 124 da LPI. Diante disto, o juízo reconheceu que as circunstâncias presentes na instrução administrativa da petição de nulidade não permitiam a conclusão que foi tomada pelo INPI, devendo este registro ter sido restabelecido. A ementa faz menção incorreta ao inciso V do art. 124 da LPI, embora a consulta ao acórdão e íntegra das decisões permita corrigir tal falha.

Ressalte-se que a consulta aqui detalhada não será possível na apresentação de resultados do TRF da 2ª Região, uma vez que o volume de dados é consideravelmente maior.

4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DO TRF DA 2ª REGIÃO

A busca de decisões realizada no TRF da 2^a região foi orientada pelos resultados preliminares já encontrados nos demais tribunais, razão pela qual decidiu-se pela utilização da base “Ementas”. Ainda que esta base corresponda a decisões previamente selecionadas pelos próprios órgãos julgadores, com critérios subjetivos, a quantidade de ocorrências registradas permitiria, em tese, a realização de maiores inferências, ainda que no escopo de orientar futuros estudos sobre a base de dados “Inteiro Teor”¹²⁰.

As buscas, já com a remoção das duplicatas, retornou um total de 816 decisões. Destas, 428 foram excluídas da base de dados, em virtude de não se adequarem à avaliação pretendida, conforme tabela constante do Apêndice C.

Já quanto aos atos administrativos, junto ao TRF da 2^a Região, os resultados são apresentados a seguir¹²¹.

Tabela 18. Atos administrativos questionados, TRF 2

Ato administrativo	Ocorrências	Proporção
Concessão de Registro	268	69,07%
Indeferimento de Pedido de Registro	52	13,40%
Anulação de Registro na via administrativa	34	8,76%
Morosidade na Decisão Administrativa	11	2,84%
Indeferimento de Pedido de Caducidade	8	2,06%
Decretação de Caducidade	8	2,06%
Titularidade (Adjudicação de Registro)	4	1,03%
Questões de Pagamento (Concessão ou Prorrogação de Registro)	4	1,03%
Anotação de Cessão de Registro/Pedido	3	0,77%
Arquivamento por falta de procuração	3	0,77%
Caducidade parcial	1	0,26%
Não prorrogação de registro	1	0,26%
Sobrestamento	1	0,26%
Nulidade Parcial (PAN) retirada de elemento figurativo	1	0,26%
Indeferimento de Petição de Alto Renome	1	0,26%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

As decisões judiciais que afetam concessão de registros, indeferimento de pedidos, caducidades e anulações de registro na via administrativa são expostas a seguir.

¹²⁰ Conforme explicitado na Tabela 5, a base “Inteiro Teor”, contendo a íntegra dos processos disponibilizados pelo TRF da 2^a Região, disponibiliza um total de 16.955 decisões com os operadores de pesquisa, o que inviabilizaria uma análise qualitativa dos julgados, por hora.

¹²¹ Neste caso, 13 ações judiciais discutem mais de um tipo de ato administrativo, razão pela qual a soma de atos administrativos é maior do que 388. A proporção, no entanto, é calculada em razão das 388 decisões.

a) Concessão de Registro

No caso específico das 268 decisões judiciais que envolvem a concessão de registro de marca:

Tabela 19. Concessão de Registro, Nulidade ou manutenção do ato, TRF 2

Nulidade ou Manutenção do Ato Administrativo / Justificativa para a nulidade	Ocorrências
Nulidade do ato administrativo	117
Circunstâncias do Caso concreto	7
Divergência de interpretação	45
Erro na decisão da autarquia	15
Fundamento legal que não era de conhecimento da Autarquia durante a instrução administrativa	50
Manutenção do ato administrativo	142
Via judicial inadequada (mandado de segurança)	9
Total Geral	268

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Utilizando o mesmo critério adotado para agrupar os fundamentos legais contidos nas decisões judiciais, conforme Tabela 16 para os Tribunais das 3^a, 4^a e 5^a Regiões.

Tabela 20. Classificação do fundamento legal (Concessões de Registro, TRF 2)

Classificação de Fundamento Legal	Ocorrências	Proporção (total – 268)
Disponibilidade, conflito com marcas (registradas, notoriamente ou evidentemente conhecidas, ou pré utilizadas de boa-fé)	180	67,16%
Ato administrativo mantido	89	
Ato administrativo anulado	82	
Via Judicial inadequada (Mandado de Seg.)	9	
Disponibilidade, conflito com outros direitos de propriedade industrial ou outras proteções legais.	55	20,52%
Ato administrativo mantido	38	
Ato administrativo anulado	17	
Distintividade do sinal	27	10,07%
Ato administrativo mantido	12	
Ato administrativo anulado	15	
Conflitos relacionados ao processo, caducidade ou ausência de decisão	4	1,49%
Ato administrativo mantido	1	
Ato administrativo anulado	3	
Conflitos relacionados a liceidade ou veracidade	2	0,07%
Ato administrativo mantido	2	
Ato administrativo anulado	0	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

A análise dos dados relativos às decisões com fundamento legal na disponibilidade, em caso de outros direitos de propriedade industrial e de outros sistemas de proteção legal, pormenorizada, encontrou o seguinte resultado, útil para a presente pesquisa.

Tabela 21. Concessão de registro, marca vs nome empresarial, TRF 2.

Disponibilidade, conflito com outros direitos de propriedade industrial ou outras proteções legais.	55	20,52%
Conflito entre marca e nome empresarial (art. 124, V)	48	
Ato administrativo mantido	36	
Ato administrativo anulado	12	

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.

A maior parte dos conflitos identificados na concessão de registro de marca identificou uma proporção entre decisões que foram anuladas e mantidas, para os demais fundamentos legais. No entanto, isto não se verificou para o conflito entre marca e nome empresarial, em específico. Além disto, dos casos listados na Tabela 21, de 12 anulações, 11 foram fundadas em argumento não presente na esfera administrativa. Ou seja, nestes casos, o primeiro momento em que foi formulada a alegação de colidência com nome empresarial foi na esfera judicial.

Para as 36 decisões, entre 48, que mantiveram o ato administrativo recursal, a análise pormenorizada das ementas permitiu concluir que as alegações formuladas pelas autoras, em cada processo, não foram aceitas pelo fato de as empresas em litígio não se situarem na mesma unidade da federação. Dentre estas decisões, destaca-se a mais recente:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROTEÇÃO NACIONAL DO NOME EMPRESARIAL - EMPRESAS SITUADAS EM ESTADOS DIVERSOS - NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, V , DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS DIFERENTES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - CONDENAÇÃO DA APELANTE EM HONORÁRIOS RECURSAIS - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. A jurisprudência orienta no sentido de que a garantia dada ao nome empresarial se restringe à unidade federativa de jurisdição da junta comercial onde arquivados os atos constitutivos da empresa, a despeito das disposições contidas no artigo 8º da Convenção da União de Paris - CUP (Superior Tribunal de Justiça - Recurso Especial 1184867, julgado em 15/5/2014), sendo que "o elemento característico ou diferenciador de nome de empresa ou de título de estabelecimento será óbice ao registro da marca (artigo 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996 - LPI), quando a proteção ao nome empresarial for conferida em âmbito nacional" (Superior Tribunal de Justiça - Recurso Especial 201100345664, DJE de 27/05/2015). 2. O nome empresarial da apelante é TAKAI MÁQUINAS E PEÇAS MECÂNICAS LTDA - EPP, empresa situada no estado de São Paulo, desde 1967, e o nome empresarial da apelada é TAKAI VEÍCULOS LTDA., cuja sede se encontra no estado de Santa Catarina desde 2003. Ausente prova de o nome empresarial da apelada gozar de proteção em âmbito nacional, não incidem

os artigos 124, V, da Lei de Propriedade Industrial - LPI e 8º da Convenção da União de Paris - CUP. 3. Em que pese as marcas das litigantes possuírem elementos nominativos semelhantes, "TAKAI" e "TAKAIMEC", a apelada atua no ramo de venda de veículos, sendo uma concessionária situada em Itajaí - SC, e a apelante atua na fabricação de máquinas de pequeno porte e usinagem de peças sob encomenda, sediada em Jacareí - SP, sendo pouco provável ocorrer confusão e desvio de mercado e clientes, eis que os produtos comercializados são totalmente diferentes. 4. A questão deve ser analisada segundo o princípio da especialidade, devendo ser admitido o convívio de marcas parecidas dentro de segmentos mercadológicos diversos. 5. Não se constata nulidade do registro nº 827.096.658 e do pedido de registro nº 827.096.623, em função do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, devendo ser desprovida a apelação. 6. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça entende que, inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por conseguinte, sua condenação sucumbencial (Recurso Especial 1378699/PR, Diário de Justiça eletrônico 10/06/2016). No caso, o INPI opinou pela improcedência do pedido, devendo ser mantida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 7. Apelação e remessa necessária tida por interposta desprovidas. Majorados os honorários advocatícios em desfavor da apelante em 1% (um por cento) do valor dos honorários fixados na sentença, de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 0146939-86.2014.4.02.5101 (2014.51.01.146939-8). Apelante: Takai Maquinas e Peças Mecanicas Ltda, Apelados: INPI e outro. Relator Desembargador Federal Antonio Ivan Athié. Rio de Janeiro, 13 de junho de 2019. Disponível em <<https://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/>>. Acesso em 19.jan.2022.)

Os dados coletados junto ao TRF da 2ª Região permitem concluir pelo entendimento de que há uma tendência, de uniformização da jurisprudência, no que diz respeito ao conflito entre nome empresarial e marca¹²². No entanto, a tendência judicial é menos restritiva do que a atualmente adotada pelo INPI¹²³.

Nos conflitos relativos a verificação da disponibilidade entre marcas, quando se aponta conflito entre marcas registradas e marcas evidentemente ou notoriamente conhecidas e pré utilizadas de boa-fé, veja-se destaque da tabela abaixo.

Tabela 22. Concessão de registro e conflito entre marcas, TRF 2

Disponibilidade, conflito com marcas (registradas, notoriamente ou evidentemente conhecidas, ou pré utilizadas de boa-fé)	180	67,16%
<i>Ato administrativo mantido</i>	89	
<i>Ato administrativo anulado</i>	82	
<i>I – Circunstâncias do caso concreto</i>	3	
<i>II – Divergência de Interpretação</i>	33	

¹²² Este fenômeno já foi observado previamente por GUIMARÃES (2021, p. 116), que apontou em sua pesquisa a diferença de funções entre o nome empresarial e a marca, razão pela qual tais dispositivos inclusive são tratados por legislações distintas, a LPI e o Código Civil de 2002.

¹²³ O Manual de Marcas do INPI (2022) em seu item 5.11.8 (Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento) não faz qualquer ponderação quanto a proteção territorial limitada dos nomes empresariais, o que pode levar a um maior número de indeferimentos e nulidades administrativas, e ainda, a um número maior de anulação de decisões administrativas na esfera judicial.

<i>III – Erro na decisão da autarquia</i>	<u>8</u>	
<i>IV – Fundamento legal não conhecido</i>	<u>38</u>	
Via Judicial inadequada (Mandado de Seg.)	9	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

O principal fundamento das anulações dos atos administrativos, em concessões de registro, baseadas em colidência com marcas, se dá em razão de fundamentos legais não conhecidos durante a instrução administrativa. Isto pode ser justificado pela adoção de critérios para exames de pedidos sem oposição, por parte do INPI (2022)¹²⁴, que não identificam todas as anterioridades potencialmente colidentes, mas apenas na classe de produto ou serviço escolhida pelo depositante.

Assim, em tese, há possibilidade de concessão de um registro posterior, composto por sinal idêntico a marca previamente registrada, em classe afim. Este ato administrativo somente será verificado quando provocada a nulidade, pela via administrativa ou via judicial.

b) Indeferimento de Pedidos de marca

Quanto aos casos que questionam indeferimentos de pedidos de marca.

Tabela 23. Indeferimento de pedido, Nulidade ou manutenção do ato, TRF 2

Nulidade ou Manutenção do Ato Administrativo / Justificativa para a nulidade	Ocorrências
Nulidade do ato administrativo	28
Circunstâncias do Caso concreto	4
Divergência de interpretação	13
Erro na decisão da autarquia	9
Fundamento legal que não era de conhecimento da Autarquia durante a instrução administrativa	2
Manutenção do ato administrativo	22
Via judicial inadequada (mandado de segurança)	2
Total Geral	52

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

¹²⁴ Nos termos do Manual de Marcas do INPI (2022), as buscas por registros de marca anteriores são efetuadas somente na Classe de Produtos ou Serviços na qual o pedido em exame foi depositado, caso não tenha sido apresentada oposição administrativa específica.

Tabela 24. Indeferimento de pedido, sentença e nulidade de ato, TRF 2

Sentença Mantida ou Reformada	Ocorrências
Mantida	41
Nulidade do ato administrativo	18
Manutenção do ato administrativo	21
Via judicial inadequada (ms)	2
Reformada	11
Nulidade do ato administrativo	10
Manutenção do ato administrativo	1
Total Geral	52

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

No caso específico de indeferimentos de pedido de registro de marca, ainda que com poucos casos, observa-se uma tendência de maior número de decisões favoráveis à anulação do ato administrativo questionado. Nos casos em que se decidiu pela anulação do ato de indeferimento, a justificativa de “erro” da autarquia esteve presente, proporcionalmente, em mais casos do que nas avaliações relativas à concessão do registro.

A justificativa de “erro na decisão da autarquia” (9 ocorrências no total) foi fundamento para 7 decisões pela nulidade de ato administrativo, por análise da distintividade (art. 124, VI da LPI), uma decisão baseada em possibilidade de convivência (art. 124, XIX) e uma decisão baseada em direito autoral (art. 124, XVII).

As decisões administrativas anuladas por “divergência de interpretação no caso concreto”, 13 ocorrências no total, apresentaram como fundamento a possibilidade de convivência entre sinais (art. 124, XIX) em 10 casos, e a distintividade (art. 124, VI) em 3 casos.

A partir destes dados, ainda que em poucas ocorrências, pode-se inferir que o Poder Judiciário possui critérios mais abrangentes e favoráveis à concessão de registros de marca compostos por sinais de natureza evocativa, do que o próprio INPI. Veja-se o argumento exposto na decisão judicial mais recente encontrada na base de dados

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA "SATINATO" - PALAVRA ITALIANA - TRADUÇÃO NÃO CONHECIDA DO PÚBLICO EM GERAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SINAL DESCRIPTIVO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124, VI, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LPI - NULIDADE DO INDEFERIMENTO DOS REGISTROS DA APELADA - CONDENAÇÃO DO APELANTE EM HONORÁRIOS RECURSAIS - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. I - A tradução do termo italiano "SATINATO", como cetim ou acetinado, não é conhecida do público brasileiro em geral, não podendo considerar-se o sinal como descriptivo dos produtos que especifica. II - A

apelada comprovou que muitos dos produtos não têm nenhuma relação com cetim, donde a marca não teria caráter descriptivo. III - Há suficiente distintividade nas marcas almejadas pela apelada, de modo a autorizar os registros requeridos. IV - Inocorre a vedação artigo 124, VI, da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), estando correta a sentença que declarou a nulidade dos atos administrativos do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI que indeferiram ou mantiveram o indeferimento dos pedidos de registros nºs 830.29.7561; 830.992.480; 901.655.945; 901.655.961; 901.658.960; 903.329.689; 903.329.735 e 903.329.751. V - Apelação e remessa necessária desprovidas. Majorados os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 0219618-79.2017.4.02.5101. Apelante: Lojas Renner S/A, Apelado: INPI. Relator Desembargador Federal Antonio Ivan Athié. Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2019. Disponível em <<https://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/>>. Acesso em 19.jan.2022.)

c) Anulação de registro na via administrativa

As decisões administrativas que anularam registros já concedidos pelo INPI são objeto de questionamento judicial em 34 ocorrências, conforme tabelas a seguir:

Tabela 25. Anulação administrativa de registro, nulidade ou manutenção do ato, TRF 2

Nulidade ou Manutenção do Ato Administrativo / Justificativa para a nulidade	Ocorrências
Nulidade do ato administrativo	15
Circunstâncias do Caso concreto	4
Divergência de interpretação	9
Erro na decisão da autarquia	2
Manutenção do ato administrativo	19
Total Geral	34

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

Em tais casos, as ações judiciais buscam o restabelecimento de um registro de marca que, uma vez concedido pela Autarquia, foi anulado após procedimento administrativo específico. Nestas circunstâncias, observa-se uma tendência, por parte do Poder Judiciário, de interpretação das normas em favor do restabelecimento do registro. Em tais casos, merece atenção, apesar da pouca quantidade de ocorrências, como se dá a aplicação do conflito entre marcas e nomes empresariais (art. 124, V, da LPI).

Tabela 26. Anulação administrativa de registro, marca vs nome empresarial, TRF 2

Nulidade ou Manutenção do Ato Administrativo / Sentença de primeira instância	Ocorrências
Nulidade do ato administrativo	2
Sentença Mantida	0

Sentença Reformada	2
Manutenção do ato administrativo	2
Sentença Mantida	2
Sentença Reformada	0
Total Geral	4

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

Em comum, as quatro ocorrências encontradas tiveram sentença de mérito, em primeira instância, de improcedência do pedido. Em outros termos, o Juiz de primeira instância manteve o ato administrativo que decretou a nulidade de registros, pela aplicação do inciso V do art. 124 da LPI. No entanto, em dois destes casos, em função da proteção territorial limitada do nome empresarial, duas sentenças de mérito foram reformadas, para que os registros de marca fossem restabelecidos.

A análise conjugada destes dados, com os dados relativos à concessão do registro, permite concluir que se encontra, em consolidação, entendimento jurisprudencial no sentido de reconhecer a limitação territorial do nome empresarial, o que poderia apontar para uma necessidade de atualização de procedimentos por parte do próprio INPI, quando da análise de peças de oposição ou nulidade administrativa.

4.5 ANÁLISE ESPECÍFICA SOBRE MANDADOS DE SEGURANÇA

A Constituição Federal e a Lei preveem que será concedido mandado de segurança em casos específicos, (i) para proteger direito líquido e certo, quando (ii) por meio de abuso de poder ou de ato ilegal, (iii) qualquer pessoa física ou jurídica (iv) sofrer violação ou houver justo receio de sofrer tal violação, (v) por ato ou conduta omissiva de autoridade pública ou equiparada a esta. Conforme explicitado no Capítulo 2, o direito líquido e certo seria aquele de fácil comprovação documental, ou ainda, por meio de simples relação lógica entre os fatos aduzidos e fundamentos jurídicos, sendo verificável como exigível da autoridade pública. No caso específico do direito marcário, os mandados de segurança visam a proteção de direitos já garantidos pela constituição, como a proteção dos sinais distintivos.

Em casos em que uma determinada pessoa esteja sofrendo injusta violação de seus direitos, ou ainda, ter justo receio de sofrer esta violação, por ato ou omissão de autoridade

federal¹²⁵, com a comprovação documental ou factual da liquidez e certeza destes direitos, caberia a concessão do mandado de segurança pelo Poder Judiciário.

Neste caso específico, a busca e análise qualitativa e quantitativa dos julgados pode permitir a visualização de como os Tribunais avaliam esta questão específica, da concessão de medidas de segurança em matéria de direito marcário.

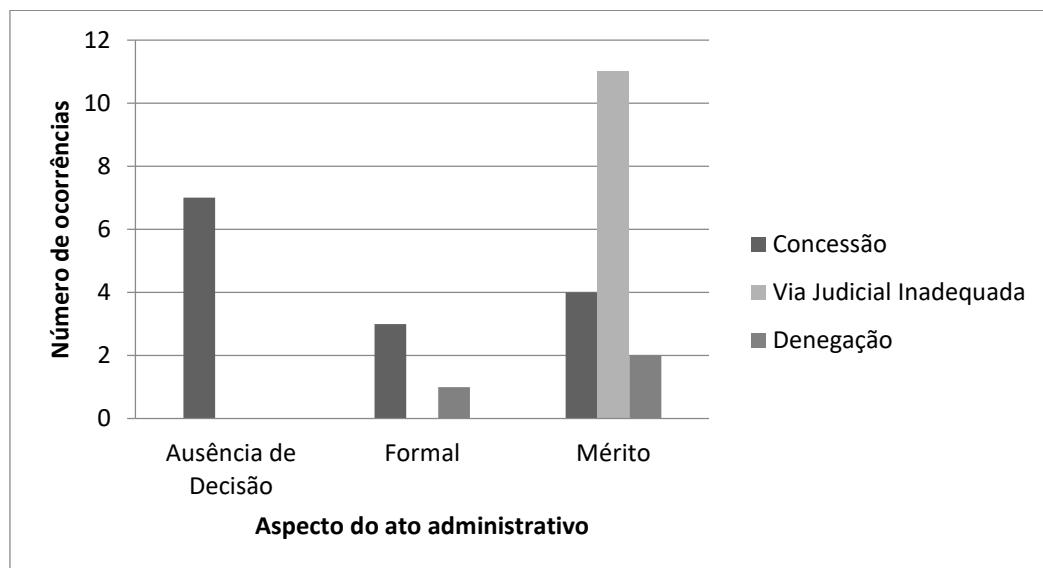
Durante a análise dos julgados, por meio de busca textual no teor das ementas já selecionadas, foram encontradas 28 decisões judiciais de segunda instância relacionadas a mandados de segurança. Todas as decisões judiciais neste caso foram encontradas na base de dados do TRF da 2ª Região.

Pela natureza específica dos mandados de segurança, os fundamentos legais foram reunidos em três grupos: (i) aspectos formais, (ii) aspectos de mérito e (iii) ausência de decisão administrativa. Os aspectos formais dizem respeito aos arquivamentos de pedidos por falta de procuração ou por falta de pagamento da retribuição relativa à concessão. Os aspectos de mérito dizem respeito à decisão quanto à registrabilidade ou à irregistrabilidade do sinal, bem como o exame de mérito de petições relativas à caducidade ou à nulidade administrativa. Por fim, a ausência de decisão administrativa ocorre quando, após prazo razoável, a autarquia não proferiu decisão de mérito em pedido de registro de marca ou em petição apresentada pela parte interessada.

Para o caso específico dos mandados de segurança, foram avaliados ainda a (i) concessão da medida pleiteada – com alguma obrigação imposta à Autarquia, seja para anular ato ou proferir decisão; (ii) a denegação da medida de segurança, com a regularidade do trâmite administrativo ou da decisão, e (iii) o reconhecimento da via judicial inadequada do mandado de segurança. As decisões encontradas foram então assim classificadas, quanto ao aspecto legal e ao resultado da demanda judicial.

¹²⁵ No caso de mandados de segurança, a Lei 12.016/2009 estabelece que os mesmos são dirigidos contra atos (ou omissões) praticados por autoridades públicas. Para o INPI, tais autoridades, indicadas nos textos das decisões judiciais, são o Presidente ou o Diretor de Marcas da autarquia. No entanto, as indicações não seguem padrões específicos, sendo escolhidas a cada caso pelos impetrantes ou seus advogados.

Gráfico 1. Mandados de Segurança – Ato administrativo vs Decisão Judicial.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2021

Nos casos em que as demandas judiciais aqui listadas se fundamentaram em ausência de decisão por parte da autarquia – sete casos – foi concedida a segurança buscada pela parte autora, com o intuito de compelir a autoridade administrativa a proferir alguma decisão de mérito nos pedidos de registro de marca ainda pendentes. Já nos casos em que ocorreu discussão quanto ao aspecto formal do andamento processual – quatro casos – a demanda judicial foi considerada procedente para três casos, e improcedente para um caso. Por fim, quando os mandados de segurança buscavam discutir matéria relativa ao mérito da decisão administrativa, não houve qualquer análise em 11, dos 17 casos levados a juízo, com dois casos considerados improcedentes e quatro casos considerados procedentes.

A decisão judicial em mandado de segurança mais recente encontrada na base de dados contém, como fundamentação:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LIQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DE MARCA INDEFERIDA PELO INPI COM BASE NA ANTERIORIDADE - LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO ENTRE TITULAR DA MARCA ANTERIOR E O INPI - DILAÇÃO PROBATORIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

(...) II - O manejo do mandado de segurança buscando a concessão do registro de marca requerida administrativamente, mas negada com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, envolve a análise de interesse do titular da marca anterior, em litisconsórcio passivo necessário com o INPI, diante do risco de confusão e associação indevida entre as marcas pelo público consumidor e tende a transformar o processamento em rito ordinário, com contestação, réplica e admissibilidade da comprovação por todos os meios de prova admitidos em lei, incluindo as provas pericial e oral, procedimento claramente incompatível com o rito estreito do mandamus.(...)

(BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região - Apelação Cível RJ 0016318-59.2018.4.02.5101, Apelante: Orion Engineered Carbons Ltda. Apelado: Diretor de Marcas do INPI, e INPI. Relator: Desembargador Federal Marcello Ferreira De Souza

Granado, Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2019. Disponível em <<https://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/>>. Acesso em 12.dez.2021.)

Como apresentado no Capítulo 2, a respeito da intervenção do INPI nas ações de nulidade de direitos de propriedade industrial, há um entendimento claro nas ações que analisam indeferimentos de pedidos de marca. Em casos em que o indeferimento foi justificado por marca previamente registrada, de terceiros, nos termos do art. 124, XIX da LPI, a participação do titular do registro anterior é fundamental para a validade da decisão judicial. Assim, entende-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a discussão.

O mesmo entendimento é válido para mandados de segurança que buscam anular um registro de marca de terceiro. Não se encontra, em discussão, apenas o ato administrativo supostamente ilícito praticado por autoridade, mas também o direito de propriedade industrial já concedido a terceiro.

Neste sentido, observa-se decisão recente constante da base de dados.

PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INIDONEIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL - Insurge-se a Impetrante nos autos do mandado de segurança impetrado em face do INPI, visando o cancelamento do registro nº 908514522, para a marca ARROZ CAMPONESA, sob alegação de violação do artigo 124, XIX, da LPI, em razão da anterioridade impeditiva de registros de sua titularidade. - A questão importa em amplo exame de provas em cotejo com a legislação e jurisprudência aplicáveis, não sendo hipótese de utilização da estreita via do mandado de segurança, que visa garantir direito líquido e certo, o que não é o caso dos autos. - Não se vislumbra o direito líquido e certo da Impetrante, havendo necessidade de diliação probatória, providência esta incompatível com a natureza do mandamus. - Desprovido o recurso, para confirmar a sentença denegatória, sem apreciação do mérito. (BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região - Apelação Cível RJ 0133094-79.2017.4.02.5101, Apelante: Embaré Indústrias Alimentícias S.A. Apelado: INPI. Relator: Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, Rio de Janeiro, 2 de março de 2018. Disponível em <<https://www10.trf2.jus.br/consultas/jurisprudencia/>>. Acesso em 12.dez.2021.)

Considerando a base de dados analisada, pode-se concluir que, para mandados de segurança, existe clara tendência ao julgamento da improriedade da via escolhida, quando se discute alguma decisão de mérito já proferida pela autarquia em pedidos de marca, devendo a parte interessada buscar uma ação judicial sob o rito comum.

No entanto, para a avaliação de aspectos formais do exame e do processamento do registro, que não envolvem a formação de contraditório com partes privadas, e ainda, nos casos em que há extração da duração razoável do processo, a via do mandado de segurança poderá resultar em decisões favoráveis às partes interessadas.

CONCLUSÃO

Uma das atividades típicas estatais atribuídas ao INPI pela lei é a de concessão de registros de marca. Esta atividade administrativa possui natureza vinculada, dado que não há margem para apreciação quanto à conveniência ou à oportunidade, pelo administrador, ao se conceder um registro marcário. Se determinada pessoa física ou jurídica apresenta um sinal distintivo, visualmente perceptível, não contido em proibições legais, cabe ao INPI conceder o registro em favor deste depositante.

Como toda atividade administrativa, os atos relativos à concessão de registros de marca estão submetidos a controle de legalidade, pela própria via administrativa, nos casos previstos na LPI, ou ainda, pelo exercício do controle jurisdicional pelo Poder Judiciário. O objetivo principal deste trabalho era o de traçar um panorama da atuação do Poder Judiciário, no controle de atos administrativos do INPI em registros de marca, identificando pontos de confirmação ou anulação destes atos administrativos.

O primeiro desafio a ser superado foi o de traçar estratégias para a coleta de decisões judiciais, nos bancos de dados públicos dos tribunais regionais federais. Cada um destes tribunais utiliza uma ferramenta própria para disponibilização das decisões, o que resultou em processos de teste de operadores de pesquisa diferenciados para cada caso, com vistas a abraçar o maior número de decisões possíveis, sem incorrer em análises de decisões desnecessárias.

Outro problema identificado diz respeito à disponibilidade das decisões. O TRF da 1^a Região não apresenta, de modo completo, todas as decisões judiciais, se limitando a disponibilizar, para busca com operadores textuais, uma jurisprudência previamente selecionada. O TRF da 2^a Região disponibiliza dois tipos de base de dados relativos à jurisprudência, uma contendo a íntegra das decisões e outra com jurisprudência selecionada por sua relevância jurídica, ainda que tais critérios de relevância não sejam públicos. Ademais, sem conhecer as características da totalidade dos casos, não é possível afirmar que a amostra com a denominada relevância jurídica possui também relevância do ponto de vista estatístico. Os Tribunais das 3^a, 4^a e 5^a Regiões, por sua vez, disponibilizam a íntegra dos julgados, pelo menos a partir de 2010, com a adoção de trâmite eletrônico para os processos judiciais.

Por meio da filtragem inicial, concluiu-se que em torno de 50% dos resultados encontrados nas buscas foram desconsiderados, por razões diversas, sendo a principal razão a ocorrência, mesmo nas bases de dados “selecionadas”, de decisões judiciais de segunda

instância relativas a discussões de antecipação de tutela, ou quanto à explicação de omissões ou de incongruências em outras decisões judiciais anteriores, ou ainda, decisões com cunho eminentemente processual civil, sem discussão de mérito quanto ao ato administrativo em si.

A informação extraída das ementas selecionadas obedeceu a uma estratégia específica, partindo da base de menor volume de decisões, no TRF da 1^a Região, para uma análise das bases de dados com dados completos, dos TRFs das 3^a, 4^a e 5^a Regiões, para ao fim partir para a análise do TRF da 2^a Região. Assim, os fatores principais, de identificação do ato administrativo questionado, fundamento legal, situação da sentença de mérito de primeira instância e nulidade ou manutenção do ato administrativo puderam ser avaliados.

Para os fundamentos legais, foi proposta uma condensação, em grupos, de modo análogo ao que já é encontrado na doutrina e no próprio Manual de Marcas do INPI (2022). Assim, alguns aspectos como a nulidade de determinados tipos de atos administrativos ou fundamentos jurídicos puderam ser observados em detalhes.

Para as nulidades judiciais dos atos administrativos, foram propostas quatro categorias de identificação, considerando a presença ou ausência dos fundamentos da ação judicial já na fase administrativa, as diretrizes de exame para o fundamento legal indicado, e a circunstância atinente ao caso concreto.

A partir do volume de decisões encontradas no período, a diversidade de tipos processuais, de atos administrativos e de fundamentos legais apontados pelas partes demandantes, pode-se inferir que o Tribunal Regional Federal da 2^a Região atua como corte especializada no país, na matéria de propriedade intelectual, e em específico, no direito de marcas. Embora a legislação processual civil permita que a parte interessada apresente ação judicial em outras Seções ou Subseções da Justiça Federal, a depender da sede do titular do direito impugnado e do autor da demanda, a maior parte das ações tem origem em alguma das varas federais do Rio de Janeiro, especializadas, entre outros assuntos, na matéria de propriedade intelectual.

Quanto às ações judiciais em específico, pode ser anotado que a maior parte das discussões se refere a atos de concessão de registro de marca em favor de terceiros, baseadas no risco de confusão ou associação indevida. No entanto, quando as decisões judiciais reconhecem a nulidade de atos administrativos, os tipos de fundamentos para esta decretação de nulidade apresentam uma distribuição não uniforme quanto aos dispositivos legais indicados. Embora o maior conflito se refira à aplicação ou ao afastamento de aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI, merece consideração o fato de a morosidade administrativa dar

causa a boa parte das demandas que reconhecem a ocorrência de erro da autarquia. No TRF da 2^a Região, esta morosidade justificou nove decisões desfavoráveis ao INPI, especificamente nos casos de mandado de segurança. A relevância deste tipo de ação e fundamentação justificou um recorte específico quanto a este tipo de ação judicial, fato não previsto no início da pesquisa.

No caso específico das ações de nulidade de concessão de registro de marca e de restabelecimento de registro de marca anulado administrativamente, com base no conflito entre marca e nome empresarial (art. 124, V da LPI), a tendência observada é a moderação quanto ao âmbito de proteção territorial do nome empresarial. De um total de 48 ações judiciais com vistas a anular registros, fundamentadas em elemento distintivo de nome empresarial, 36, ou 75% do total, não tiveram o efeito pretendido pela autora da ação. As decisões restantes, de anulação de registro, identificaram a coincidência entre a unidade da federação do titular da marca impugnada e do detentor de nome empresarial anteriormente registrado.

O TRF da 2^a Região ainda reformou duas sentenças de mérito de primeira instância, para restabelecer a vigência de registros que haviam sido anulados administrativamente, com base no inciso V do art. 124 da LPI. Pode-se inferir que os critérios utilizados pelo INPI, para analisar o conflito entre marcas e nomes empresariais, não considerando a territorialidade da proteção, podem resultar em mais indeferimentos de pedidos ou anulações de registro, do que entende o Poder Judiciário. O objetivo principal da Lei da Propriedade Industrial é a efetivação da proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, realizada, entre outros meios, pela concessão de registros de marca (art. 2º, V). Assim, a manutenção de uma interpretação mais restritiva à aquisição ou manutenção de registros, por parte do INPI, não parece a mais razoável no caso concreto. A aplicação do escopo da territorialidade no conflito entre marcas e nomes empresariais merece algum tipo de atenção por parte da autarquia, inclusive para mudança de procedimentos e diretrizes de exame.

Embora em menor número, as decisões judiciais que analisam o conflito entre marcas e nomes artísticos encontraram uma ocorrência relevante, no TRF da 3^a Região, conforme apontado nos resultados, que pode orientar uma maior clareza na formulação das diretrizes de exame, especialmente quanto ao limite entre nome artístico coletivo, como direito de personalidade, e nome genérico ou arbitrário de banda artística que, de acordo com interpretação recente do Superior Tribunal de Justiça, possui proteção por meio de marca.

Nos casos específicos do mandado de segurança, em recorte das decisões judiciais encontradas na base de dados do TRF da 2^a Região, nota-se uma tendência clara à consolidação jurisprudencial no sentido de entender como sendo uma via inadequada para a discussão em

decisões de mérito – deferimento ou indeferimento de pedidos ou petições em marcas – pela necessidade de comprovação imediata da ocorrência de ameaça a direito líquido e certo. No entanto, há também um reconhecimento de ser uma via adequada e com unanimidade de decisões no sentido de combater omissões praticadas pela mesma autoridade pública, por não decidir pedidos ou petições de marca.

Em relação aos dados gerais encontrados nas buscas de jurisprudência, já se esperava um maior número de ocorrências relativo ao questionamento de concessões de registro, e de fundamentos baseados na convivência ou colidência entre marcas (art. 124, XIX da LPI). Nestes casos, foram identificadas mais ocorrências relacionadas a divergência de interpretação, no caso concreto, do que propriamente “erro na decisão da autarquia”, a fundamentar nulidade dos atos administrativos praticados. Nestes pontos, por mais que cada decisão judicial faça referência direta ao caso concreto, o conjunto de decisões poderá servir de parâmetros para a atualização de procedimentos e diretrizes, mesmo que os entendimentos fundamentais não sejam modificados.

Para os casos de fundamentos legais não conhecidos pela autarquia quando da decisão de mérito anulada, pode-se inferir que não há uma utilização abrangente dos direitos de propriedade industrial. A maior parte das decisões judiciais baseadas em alguma violação legal não conhecida durante a instrução administrativa identificou a ocorrência de conflito com marcas registradas em classes distintas. Os titulares de direitos anteriores, caso tivessem estendido seu direito para as classes de produtos e serviços afins, naqueles segmentos de mercado em que atuam, poderiam evitar a prolação de concessões de marca colidentes para terceiros.

Os dados encontrados permitem concluir, ainda, que a redução do tempo de espera em exames de pedidos e petições de marca pode reduzir a judicialização. O apontamento de “erro da autarquia”, em especial nos mandados de segurança fundamentados na “morosidade administrativa” materializam o denominado “direito subjetivo à duração razoável do processo administrativo”. Por outro lado, a consolidação de entendimento de que o mandado de segurança não é hábil a discutir decisões de mérito de pedidos ou registros de marca pode facilitar o trabalho de contestação da autarquia nestas demandas, sugerindo ainda que esta base de dados sirva para, que nos meios adequados do direito processual civil, o próprio INPI indique ao Poder Judiciário a necessidade da consolidação desta jurisprudência.

O presente trabalho, com vistas a responder à questão de pesquisa, pretendia explicar o que é o ato administrativo de concessão de registro de marca, com apontamentos relacionados

ao conceito de marca, princípios legais, aspectos materiais e formais, bem como atributos deste ato administrativo. O conceito de marca, objeto de debate doutrinário, para fins de um trabalho que busca avaliar decisões judiciais e o exercício de atribuições legais de uma autarquia federal, pode ser deduzido da lei.

No entanto, quando a LPI, em seu art. 122, traz aquilo que é registrável como marca, cuida de ressaltar que a registrabilidade está relacionada à ausência de impedimentos legais. Sendo assim, necessário ampliar o conceito legal, subsidiado pela discussão doutrinária exposta no Capítulo 1. Para ser admitido o registro como marca, determinado sinal deverá ser visualmente perceptível, distintivo em relação aos produtos ou serviços designados, novo em relação às demais marcas e sinais distintivos em seu segmento de mercado, veraz e presumidamente legítimo em relação a direitos de terceiros e à ordem pública.

O principal atributo do ato administrativo que concede, indefere, anula, extingue ou afeta de algum modo o direito de marca é a sua vinculação à lei. Retomando conceito presente no Capítulo 1, dizer que um ato é vinculado não significa dizer apenas, em linhas gerais, que este ato foi praticado conforme a lei e o direito. Todos os atos jurídicos administrativos têm essa característica. Dizer que um ato possui natureza vinculada significa afirmar que não há margem para que a autarquia aplique qualquer critério de conveniência ou oportunidade, na concessão, negativa ou modificação destes direitos marcários. E sendo ato vinculado, está sujeito a controle judicial, pela via da ação de nulidade.

O trabalho também se propunha, em seu segundo objetivo específico, a expor o conceito de controle jurisdicional, principalmente no questionamento de atos administrativos, e ainda, a intervenção do INPI nas ações de nulidade, de responsabilidade da justiça federal. Do mesmo modo que um recurso administrativo contra um indeferimento devolve à apreciação da autarquia o processo administrativo, para decidir novamente, acerca da registrabilidade do sinal, a ação judicial faz com que o ato administrativo seja “devolvido” ao Judiciário, que examinará novamente a questão, ouvindo a autarquia que prolatou o ato em litígio, para decidir acerca da legalidade ou não deste ato, e sua manutenção ou anulação. Os recursos judiciais, em especial as apelações, devolvem determinada matéria para apreciação por um órgão colegiado, de uma decisão que alegadamente foi errônea, proferida pelo juiz em sua primeira instância.

Com a obrigação de publicação e publicização das ementas, contendo o sumário dos debates e decisões judiciais proferidas pelos Tribunais, pode-se entender quais foram os impedimentos legais aduzidos nestes recursos, os atos administrativos questionados e o fundamento para a manutenção ou eventual reforma da sentença, ou anulação da decisão

administrativa questionada. Assim, a consulta por jurisprudência, nestas bases de dados, permite que se retorne ao objetivo geral do trabalho, de traçar um panorama das decisões judiciais concernentes ao registro de marcas e à atuação do INPI.

Pode-se dizer, quanto ao panorama da atuação do Judiciário, que é possível inferir uma atuação quase exclusiva por parte do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No entanto, não havendo previsão legal para cortes exclusivas na matéria da propriedade industrial, as partes interessadas podem questionar atos administrativos exarados pelo INPI em qualquer Seção ou Subseção da Justiça Federal. A análise deste panorama permite inferir, ainda, que a autarquia deve observar, e entendendo cabível, ajustar critérios de interpretação de modo a garantir maior proteção para a concessão de registros de marca, quando do conflito com nomes empresariais, já que a interpretação do INPI parte de uma presunção de conflito em caso de qualquer alegação, em oposição ou nulidade, incorrendo em decisão prejudicial ao interesse justamente de quem acessou o sistema da propriedade industrial. Sendo a interpretação judicial mais favorável à concessão e manutenção de registro de marca, esta entende-se por mais razoável de acordo com os princípios da LPI. A análise do panorama permite confirmar que o conflito entre marcas registradas continua sendo o principal tema de discussão jurídica.

O panorama apresentado, para os mandados de segurança, em específico, permite inferir que a consolidação da jurisprudência reservará este tipo especial de processo judicial para a discussão quanto à morosidade administrativa e o estoque de pedidos da autarquia, sendo necessária a continuidade de esforços para o alcance de prazos razoáveis para os processos administrativos, com vistas a evitar esta judicialização.

Diante desta exposição, entende-se alcançado o objetivo geral proposto, uma vez que a análise das decisões judiciais permitiu a identificação de pontos controversos na anulação dos atos administrativos praticados pelo INPI, em especial, nos atos omissivos, de ausência de decisão administrativa, violando a duração razoável do processo. Além disto, a análise das decisões que resultaram em nulidade permitiram a elaboração de uma classificação quanto ao fundamento da nulidade, por circunstâncias específicas do caso concreto, fundamentos não presentes na instrução administrativa, divergências interpretativas ou erro da autarquia em sentido estrito. Espera-se que o trabalho colabore com a atividade da autarquia, em especial nos casos concretos e nas discussões gerais com o Poder Judiciário.

ESTUDOS FUTUROS

Espera-se ainda que o panorama aqui exposto possa oferecer, para futuros trabalhos científicos sobre o tema de marcas e decisões judiciais, uma série de parâmetros, de modo a identificar, categorizar e analisar um maior conjunto de decisões judiciais.

Em especial, indica-se a necessidade de trabalhos futuros dispostos a avaliar, ainda que com recorte temporal, as bases, no “inteiro teor”, do TRF da 2^a Região. Os trabalhos manuais de coleta, categorização e classificação de decisões poderão ser substituídos por ferramentas próprias de mineração de textos auxiliadas por programa de computador.

Além disto, a ampliação de escopo de busca e de recorte temporal, incluindo sentenças de primeira instância, poderá avaliar, efetivamente, como se dá a formação das decisões judiciais em mandados de segurança apresentados contra atos ou omissões por parte do INPI.

Ainda em relação a estudos futuros, espera-se que o presente trabalho possa contribuir para a discussão da relação do Poder Judiciário com os atos administrativos praticados pelo INPI em relação a outros direitos de propriedade industrial, especialmente concessão de patentes e registro de desenhos industriais.

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. **Revista Esmafe Escola de Magistratura Federal da 5ª Região.** N° 3. 2002. pp.125-146. Disponível em <<https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/view/127/108>>. Acesso em 14.out.2020.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo.** 32ª edição revista e atualizada até a Emenda Constitucional 84 de 2.12.2014. São Paulo: Malheiros, 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Bases Constitucionais da Propriedade Industrial.** Revista da ABPI, n.59, p.16-39, 2002. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/bases_constitucionais_pi.pdf>. Acesso em 13.set.2021.

_____. **Uma Introdução à propriedade intelectual.** Segunda Edição Revista e Atualizada. Rio de Janeiro, 2003. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf>. Acesso em 14.out.2020.

_____. **Aquisição de marcas pelo registro.** Janeiro de 2015. Disponível em <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/aquisio-de-marcas-pelo-registro-janeiro-de-2015.pdf>>. Acesso em 14.out.2020.

BRASIL. **Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875.** Regula o direito que tem o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufatura e de seu commercio. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>>. Acesso em 12.nov.2021.

_____. **Decreto-Lei 200 de 25 de fevereiro de 1967.** Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm>. Acesso em 12.nov.2021.

_____. **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> . Acesso em 12.nov.2021.

_____. **Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971.** Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm> Acesso em 12.nov.2021.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicacompileado.htm> Acesso em: 17.nov.2021.

_____. **Projeto de Lei nº 824 de 1991 do Poder Executivo.** Mensagem 192/91. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário do Congresso Nacional, Seção

I, 9 de maio de 1991. p.5700-5710. Disponível em <<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=183001>>. Acesso em 17.nov.2021.

_____. **Decreto n.º 635 de 21 de agosto de 1992.** Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0635.htm>. Acesso em 12.nov.2021.

_____. **Decreto n.º 1335 de 30 de dezembro de 1994.** Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em 12.nov.2021.

_____. **Lei 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 17.nov.2021.

_____. **Lei 9.615 de 24 de março de 1998.** Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615consol.htm>. Acesso em 17.nov.2021.

_____. **Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999.** Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm> Acesso em: 17.nov.2021.

_____. **Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm> Acesso em: 17.nov.2021.

_____. **Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009.** Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12016.htm>. Acesso em 17.nov.2021.

_____. **Lei 13.105 de 16 de março de 2015.** Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm> Acesso em: 17.nov.2021.

_____. **Lei 14.226 de 20 de outubro de 2021.** Dispõe sobre a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e altera a Lei nº 11.798, de 29 de outubro de 2008, para modificar a composição do Conselho da Justiça Federal. Disponível em <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.226-de-20-de-outubro-de-2021-353673576>>. Acesso em 17.nov.2021.

_____. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. **Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal** – Anexo ao Regimento Interno. Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 151.

Disponível em <<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula346/false>> . Acesso em 14.jan.2022.

_____. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. **Lex:** Diário da Justiça de 10 de dezembro de 1969, p. 5929. Disponível em <<https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula473/false>>. Acesso em 14.jan.2022.

_____. Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo 950. As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Recurso Especial nº 1527232/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 13 de dezembro de 2017. **Lex:** Diário da Justiça eletrônico, de 05 de fevereiro de 2018. disponível em <https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/> Acesso em 14.jan.2022.

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. Direito Marcário e Processual Civil. Pretensão de nulidade de registro de marca. Atuação obrigatória do INPI. Art. 175 da Lei 9.279/96. Posição processual. Qualidade da intervenção. Causa de pedir da ação. Litisconsorte passivo ou assistente especial (intervenção sui generis). Honorários advocatícios indevidos pela atuação como assistente especial. Recurso Especial nº 1264644 / RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 28 de junho de 2016. **Lex:** Diário da Justiça de 9 de agosto de 2016. Disponível em <https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201101602362&dt_publicacao=09/08/2016>. Acesso em 14.jan.2022.

CÂMARA, Alexandre Freitas. **O novo processo civil brasileiro.** 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2017.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo.** 33ª edição. Revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Atlas, 2019.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de propriedade industrial:** das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges de Barbosa. 3.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.2. Tomo 2.

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria Geral do Processo.** 22ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **III Jornada de Direito Comercial.** Enunciados aprovados em 7 de junho de 2019. Disponível em <<https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciais-1/publicacoes-1/jornadas-de-direito-comercial/enunciados-aprovados-iii-jdc-revisados-2.pdf>>. Acesso em 1.dez.2021.

COUTO GONÇALVES, Luis M. **Função Distintiva da Marca.** Coimbra: Almedina, 1999.

EPSTEIN, Lee. KING, Gary. **Pesquisa empírica em Direito:** as regras de inferência. São Paulo, Direito GV-Coleção Acadêmica Livre, 2013.

GONZALES, Edoardo Eugenio Sigaud. ***Trade Dress: uma análise de Jurimetria com ferramentas de inteligência artificial.*** 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, 2019.

GUEDES, Terezinha Aparecida. MARTINS, Ana Beatriz Tozzo. ACORSI, Clédina Regina Lonardan. JANEIRO, Vanderly. **Estatística Descritiva.** Projeto de ensino aprender fazendo estatística. 2005, p.1-49. Disponível em <https://www.ime.usp.br/~rvicente/Guedes_etal_Estatistica_Descritiva.pdf>. Acesso em 13.ago.2021.

GUIMARÃES, Thiago Carvalho. **A Delimitação Atual da Proteção do Nome Empresarial e do Título de Estabelecimento em face do Sistema Marcário Brasileiro.** 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.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução PR/INPI nº 142 de 2014.** Institui o Manual de Marcas. 1ª edição: dez.2014 Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias>> Acesso em 14.nov.2021.

_____. **Resolução INPI/PR nº 248/2019.** Dispõe sobre o registro de marca em sistema multiclasse. Disponível em <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias>>. Acesso em 14.nov.2021.

_____. **Portaria INPI/PR nº 08 de 17 de janeiro de 2022.** Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas. Disponível em <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias>>. Acesso em 01.fev.2022.

KOROBKIN, Russel. Pesquisa Empírica em Direito Contratual: Possibilidades e problemas. **Revista de Estudos Empíricos em Direito**, Brazilian Journal of Empirical Legal Studies. V.2. n.1. jan 2015, p.200-225. Disponível em <<https://reedrevista.org/reed/issue/view/1/1>> . Acesso em 13.nov.2021.

LEONARDOS, Gustavo Starling. **A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a lei 9.279/96.** Artigo publicado na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, setembro de 1997, p.19. Disponível em: <<http://www.llip.com/uploads/conteudo/110/1126329679.pdf>> Acesso em 14.jan.2022.

LOEVINGER, Lee. **Jurimetrics – The Next Step Forward.** Minnesota Law Review, Journal of the State Bar Association. V.33, Apr.1949, n.5. Disponível em <<https://scholarship.law.umn.edu/mlr/1796>>. Acesso em 12.agosto.2021.

MACHADO, Maíra Rocha (Org.). **Pesquisar empiricamente o direito.** São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017.

MAZZA, Alexandre. **Manual de Direito Administrativo.** 8^a edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

MAZZOLA, Marcelo. **A propriedade industrial no novo processo civil.** Revista da ABPI. N° 143, JUL/AGO 2016. p.3-17. Disponível em <http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/A_propriedade_industrial_no_processo_civil.pdf>. Acesso em 14.nov.2021.

MEIRELES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro.** 42^a edição revista e atualizada até a Emenda Constitucional 90 de 15.9.2015. São Paulo: Malheiros, 2016.

MONTEIRO, Valquiria Pires. **O controle judicial de decisões administrativas do INPI: uma perspectiva acerca da coexistência de marcas.** 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, 2019.

MUNIZ DE SOUZA, Antonio André. O INPI como interveniente especial nas ações de nulidade – nova interpretação conforme a Lei da Propriedade Industrial. **Revista CEJ, Brasília.** v.9. n.28, p. 109-115, jan/mar 2005. Disponível em <<https://revistacej.cjf.jus.br/cej/index.php/revcej/issue/view/43>>. Acesso em 14.nov.2020.

NADER, Paulo. **Introdução ao estudo do Direito.** 36^a edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Manual de Direito Processual Civil.** Volume Único. 8^a Edição, completamente revista com base no Novo CPC. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

PALMA, Juliana Bonacorsi de; FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, Victor Marcel. Meu trabalho precisa de jurisprudência? Como posso utilizá-la. **Metodologia da pesquisa em direito:** técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses / coordenadores: Marina Feferbaum, Rafael Mafei Rabelo Queiroz. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2019. p.137-180

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado Tomo 17.** Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (sinais distintivos). Rio de Janeiro: Borsoi, 1954.

_____. **Tratado de Direito Privado Tomo 1.** Mundo Jurídico e Existência dos fatos jurídicos. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954.

REGINATO, Andréa Depieri de Albuquerque. ALVES, Robson Cosme de Jesus. O Ementário Jurisprudencial como fonte de pesquisa: uma análise crítica a partir dos dados obtidos no estudo “A prática judicial do *habeas corpus* em Sergipe (1996-2000). **Revista de Estudos Empíricos em Direito**, Brazilian Journal of Empirical Legal Studies. V.1. n.1. jan 2014, p.140-153. Disponível em <<https://reedrevista.org/reed/issue/view/1/1>>. Acesso em 13.nov.2021.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, título de estabelecimento, abuso de patentes**. 6^a edição. Rio de Janeiro: Editora Manole, 2019.

SCHMIDT, Ingrid Jensen. **A supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas**. Tese (Doutorado 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, 2019.

SCHMIDT, Lélio Denicoli. **A distintividade das marcas**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SOUZA FILHO, Marcos José Nogueira de. A proteção à propriedade industrial das marcas na visão do Superior Tribunal de Justiça. **Revista Gestão em Análise**, v. 5, n.2, jul/dez 2016, p. 124-134. Disponível em <<https://periodicos.unicristus.edu.br/gestao/issue/view/32>>. Acesso em 1.dez.2020.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil**. Volume I. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 55^a ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

_____. **Prescrição e Decadência**. 1^a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1^a REGIÃO. Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1^a Região. Disponível em <<https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/legislacao/regimento-interno/regimento-interno.htm>>. Acesso em 1.dez.2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2^a REGIÃO. Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2^a Região. Disponível em <<https://www10.trf2.jus.br/institucional/regimento-interno>>. Acesso em 1.dez.2021.

_____. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. Portaria N° JFRJ-POR-2018/00285, de 20 de setembro de 2018. Dispõe sobre a posição processual do INPI e prazos aplicáveis em ações anulatórias de patentes e registros de desenho industrial e marcas e ações correlatas. Disponível em <http://www7.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=116410>. Acesso em 1.dez.2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3^a REGIÃO. Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3^a Região. Disponível em <<https://www.trf3.jus.br/revista/regimento-interno>>. Acesso em 1.dez.2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4^a REGIÃO. Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 4^a Região. Disponível em <https://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/kkf21_rirrf4-ar21-para_imprimir.pdf>. Acesso em 1.dez.2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5^a REGIÃO. Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 5^a Região. Disponível em <<https://www.trf5.jus.br/index.php/gestao-orcamentaria/resultado-pdf>>. Acesso em 1.dez.2021.

VEÇOSO, Fabia Fernandes Carvalho. PEREIRA, Bruno Ramos. PERRUSO, Camila Akemi. MARINHO, Carolina Martins. BABINSKI, Daniel Bernardes de Oliveira. WEI LIANG WANG, Daniel. GUERRINI, Estela Waksberg. PALMA, Juliana Bonacorsi. SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. A Pesquisa em Direito e as bases eletrônicas de julgados dos tribunais: matrizes de análise e aplicação no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. **Revista de Estudos Empíricos em Direito**, Brazilian Journal of Empirical Legal Studies. V.1. n.1. jan 2014, p.105-139. Disponível em <<https://reedrevista.org/reed/issue/view/1/1>>. Acesso em 13.nov.2021.

YEUNG, Luciana. Jurimetria ou Análise Quantitativa de Decisões Judiciais, *in*. MACHADO, Maíra Rocha (Org.). **Pesquisar empiricamente o direito**. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017, p.249-274.

APÊNDICE A – Formulários do Google utilizados para a pesquisa.

Disponíveis também em <https://sites.google.com/view/marcas-decises-judiciais-inpi>.

Figura 6. Coleta de Decisões. Primeira Tela.

Coleta de Decisões

Coleta do número, Tribunal e EMENTA da decisão

 batistadelara@gmail.com (não compartilhado) Alternar conta  Rascunho salvo.

*Obrigatório

Operador de Pesquisa *

Marca e INPI
 Marca e "Propriedade Industrial"
 Marca e "Propriedade Intelectual"

Número do Processo (CNJ) *

Sua resposta

Nome da Peça Processual
Apelação / Agravo Retido / Remessa de ofício / Embargos Infringentes / Etc.

Sua resposta

Data da Decisão
DD MM AAAA
/ /

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta Google Forms, 2020.

Figura 7. Coleta de decisões. Segunda Tela

Link para acessar Inteiro Teor *

Sua resposta

Tribunal *

TRF 1ª Região

EMENTA *

Sua resposta

Enviar **Limpar formulário**

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) · [Termos de Serviço](#) · [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta Google Forms, 2020.

Figura 8. Filtro para classificação de mérito administrativo. Primeira parte.

Classificação das Decisões

✉ batistadelara@gmail.com (não compartilhado) Alternar conta

*Obrigatório

Número do Processo (CNJ) *

NNNNNNN-DD.AAAA.TXX.0000

Sua resposta

Data da Decisão *

DD MM AAAA
/ /

Tipo de Peça Processual *

Escolher

É discussão de mérito administrativo? *

Sim - Debate do Mérito da decisão administrativa

Não.

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta Google Forms, 2021.

Figura 9. Filtro para classificação de mérito administrativo. Segunda parte.

O que foi encontrado na Ementa *

- Posição Processual do INPI
- Custas Processuais e Honorários
- Competência da Justiça Federal
- Discussão da Antecipação de Tutela
- Patentes de Invenção ou Modelo de Utilidade
- Desenho Industrial
- Outros Direitos de PI
- Crimes contra a PI
- Questões de natureza tributária
- Outras questões envolvendo o INPI
- Nulidade do Julgamento ou Saneamento no Processo Judicial
- Omissão em Sentença ou Acórdão Anterior
- Outras Decisões sem qualquer pertinência temática com a Prop.Industrial
- Outro:

Enviar **Limpar formulário**

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta Google Forms, 2021.

Figura 10. Análise da decisão judicial. Primeira tela.

Análise dos Julgados de Mérito

batistadelara@gmail.com (não compartilhado) Alternar conta

*Obrigatório

Número do Processo (CNJ) *

NNNNNNN-DD.AAAA.TXX.0000

Sua resposta

Data da decisão

DD MM AAAA
/ /

Próxima **Limpar formulário**

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta Google Forms, 2021.

Figura 11. Análise da decisão judicial. Segunda tela

Análise dos Julgados de Mérito

batistadelara@gmail.com (não compartilhado) Alternar conta Rascunho salvo.

*Obrigatório

Discussão de Mérito - LPI

Decisão Administrativa Questionada *

Concessão de Registro
 Indeferimento de Pedido de Registro
 Concessão de Alto Renome
 Indeferimento de Petição de Alto Renome
 Decretação de Caducidade
 Indeferimento de Pedido de Caducidade
 Questões de Pagamento (Concessão ou Prorrogação de Registro)
 Titularidade (Adjudicação de Registro)
 Anulação de Registro na via administrativa
 Anotação de Cessão de Registro/Pedido
 Morosidade na Decisão Administrativa
 Sanear Base
 Outro:

PRINCIPAL Fundamento Legal da ação *

Escolher

! Esta pergunta é obrigatória

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta Google Forms, 2021.

Figura 12. Análise da decisão judicial. Terceira tela.

SE APLICÁVEL, outro fundamento legal da ação

Escolher ▾

Decisão Administrativa *

Escolher ▾

⚠ Esta pergunta é obrigatória

Sentença de Primeira Instância

Escolher ▾

Motivo da Nulidade da decisão administrativa *

Escolher ▾

⚠ Esta pergunta é obrigatória

Voltar Enviar Limpar formulário

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários

!

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta Google Forms, 2021.

APÊNDICE B – Questionário encaminhado aos Tribunais Regionais Federais

Texto encaminhado em 01/12/2021:

Prezados Responsáveis pela Ouvidoria do TRF da ()^a Região.

Meu nome é Wladmir Batista de Lara, sou aluno do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (<http://lattes.cnpq.br/5772914139238805>)

Atualmente, estou em uma pesquisa acadêmica sobre a jurisprudência dos TRFs em matéria de Direito de Marcas, analisando a base de dados disponível no site dos Tribunais.

Gostaria de contar com a colaboração desta Ouvidoria, diretamente ou por meio da indicação de áreas responsáveis dentro do Tribunal, para que possam responder a questões específicas.

Sobre as Varas Federais, as Seções e Turmas do Tribunal

1 – Na Primeira Instância, há algum tipo de distribuição para Varas Federais em razão da matéria discutida nas demandas?

2 – Em especial, existem Varas Especializadas para a Matéria de Propriedade Industrial ou Propriedade Intelectual?

3 – A distribuição de recursos judiciais nas Seções se dá em função da matéria?

4 – As Turmas e Seções do Tribunal são organizadas em função da matéria dos recursos distribuídos? De que modo se dá esta organização?

Sobre o ementário de Jurisprudência

5 – O Tribunal disponibiliza aos usuários externos, na página de internet, a consulta ao conjunto de todas as decisões proferidas em segunda instância (inteiro teor), com ferramentas de buscas?

6 – A consulta de Jurisprudência do Tribunal, disponibilizada na internet, dá acesso ao conjunto de todas as decisões ou apresenta apenas consultas selecionadas?

7 – Quais são os critérios para a seleção de uma determinada decisão judicial em segunda instância para compor a base de “Ementas” do Tribunal, disponibilizada na Consulta de Jurisprudência?

8 – O Tribunal dispõe de outras ferramentas que dão acesso ao total de decisões judiciais proferidas em segunda instância, para seleção em pesquisas acadêmicas?

Esperando contar com sua colaboração, estou à disposição no e-mail batistadelara@gmail.com. Atenciosamente

Sítios eletrônicos e protocolos das mensagens encaminhadas.

TRF 1 – Ouvidoria - Protocolo: 0089547-10.2021.4.01.8000

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=ouvidoria&acao_origem=ouvidoria&id_orgao_acesso_e_xterno=0

TRF 2 – Ouvidoria - Protocolo: 2021/48911 (sem resposta tempestiva)

<https://www10.trf2.jus.br/ouvidoria/regstre-sua-manifestacao/formulario/>

TRF3 – Ouvidoria - Protocolo: 0319131-84.2021.4.03.8000

<http://web.trf3.jus.br/Sistemasweb/ContatoOuvidoria>

TRF 4 – Ouvidoria - Protocolo: 0010354-59.2021.4.04.8000

<https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=ouvidoria&orgao=1>

TRF 5- Ouvidoria - Protocolo: 0010121-28.2021.4.05.7000

https://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=ouvidoria&id_orgao_acesso_externo=0

Respostas ao questionário.

TRF da 1^a Região. Resposta via e-mail em 7 e 8 de fevereiro de 2022.

Figura 13. Resposta ao questionário, TRF 1. Especialização.

 Gmail Wladimir Batista de Lara <batistadelara@gmail.com>

Regimento Interno do TRF1 - especialização dos órgãos julgadores
1 mensagem

Para: "batistadelara@gmail.com" <batistadelara@gmail.com> 8 de fevereiro de 2022 13:43

Senhor Wladimir,
Em resposta à solicitação de Ouvidoria 14577438, referente a especialização dos órgãos julgadores neste Tribunal, encaminho em anexo artigos do Regimento Interno sobre o tema.

Atenciosamente,

 Regimento Interno - especialização das turmas julgadoras.pdf
166K

Dados pessoais tarjados. Fonte: correspondência eletrônica, 2022.

Figura 14. Resposta ao questionário. TRF 1. Jurisprudência.

M Gmail

Wladimir Batista de Lara <batistadelara@gmail.com>

Resposta ouvidoria (relativas à jurisprudência)

1 mensagem

TRF1/Núcleo de Jurisprudência <nujur@trf1.jus.br>
Responder a: TRF1/Núcleo de Jurisprudência <nujur@trf1.jus.br>
Para: batistadelara@gmail.com

7 de fevereiro de 2022 21:19

Prezado Sr. Wladimir,

Em atendimento aos questionamentos encaminhados à Ouvidoria deste TRF1 no dia 01/12/2021 e recebidos neste setor em 04/02/2022, no que diz respeito à jurisprudência, informo que:

O Núcleo de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região disponibiliza aos usuários, por meio do link <https://www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/trf1/>, os julgados proferidos em segunda instância (acórdãos, súmulas, arguições e decisões democráticas), bem como os dos Juizados Especiais Federais. Os julgados disponibilizados na base de jurisprudência são apenas representativos da totalidade de decisões proferidas por esta Corte, tendo em vista que uma das atribuições deste Núcleo é fazer a seleção do que irá compor a base, segundo critérios pré-estabelecidos, de modo que as decisões idênticas às existentes no banco de dados, de um(a) mesmo(a) desembargador(a), são descartadas, obedecendo lapso temporal pré-determinado.

No que se refere aos acórdãos, informo que são disponibilizadas na base de jurisprudência apenas as ementas. O inteiro teor poderá ser pesquisado pelo número do processo no sistema de consulta processual (processos físicos ou PJe). A busca por expressões/termos jurídicos ainda não foi disponibilizada no sistema processual, onde se encontra todo o acervo de julgamentos desta Corte.

Sendo essas as informações relativas à competência deste Núcleo, nos colocamos à sua disposição por meio do endereço eletrônico nujur@trf1.jus.br ou pelo telefone 3410 3578.

Atenciosamente,

[REDACTED]

Diretora do Núcleo de Jurisprudência em exercício

Dados pessoais tarjados. Fonte: correspondência eletrônica, 2022.

TRF da 3^a Região. Resposta via e-mail em 13 de dezembro de 2021.

Figura 15. Resposta ao questionário. TRF 3.

M Gmail

Wladimir Batista de Lara <batistadelara@gmail.com>

Contato com OUVIDORIA / TRF3

1 mensagem

TRF3 <naoresponda@trf3.jus.br>
Responder a: TRF3 <naoresponda@trf3.jus.br>
Para: Wladimir Batista de Lara <batistadelara@gmail.com>

13 de dezembro de 2021 13:37

Prezado Wladimir,

Em atenção à sua solicitação, encaminhamos, anexa, informação recebida do setor competente com os esclarecimentos cabíveis.

Com o envio da resposta, esta solicitação será concluída.

Atenciosamente,

Ouvidoria-Geral
Justiça Federal da 3ª Região

Participe! Sua opinião é muito importante para nós. Ajude a melhorar a qualidade do atendimento e dos serviços prestados pela Justiça Federal da 3a Região. Clique abaixo e responda nossa pesquisa.

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rOkgEQ5PGUmtaFjnCBGz495LxOeXndKtPCEstlFUhUQTdDSU1NTFc1RDBCN1IHNDdJRUo1TFlyOS4u>

5 anexos

[Ouvidoria_8291465.pdf](#) 24K

[Informacao_8298485.pdf](#) 181K

[Informacao_8323756.pdf](#) 67K

[Documentacao_8329090_COMPETENCIA_DAS_SECOES.pdf](#) 11K

[Manifestacao_8329102.pdf](#) 73K

Fonte: correspondência eletrônica, 2021.

Nos anexos encaminhados pelo TRF da 3^a Região

Ouvidoria_8291465.pdf

(...) contém o inteiro teor da manifestação encaminhada à ouvidoria

Informacao_8298485.pdf

Questão 1. Considerando os diversos assuntos disponíveis na tabela única do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php), para que possamos levantar se há processos distribuídos relacionado ao "Direito de Marcas" é necessário que o solicitante indique qual o assunto da referida tabela é adequado à pesquisa acadêmica que está realizando. Além disso, necessário informar qual o período da pesquisa, para que possamos ter parâmetros objetivos de consulta ao repositório de dados da estatística.

Questão 2. Não há varas especializadas e Matéria de Propriedade Industrial ou Propriedade Intelectual na 3.a Região.

Questões 3 a 8. Considerando a organização judiciária do Tribunal em Seções e Turmas de Julgamento, conforme organograma abaixo, disponível na página "Transparência e Prestação de Contas", informo que o Tribunal tem 1 Seção e 5 Turmas de Julgamento, organizadas abaixo da Secretaria Judiciária (SEJU), e o Setor de Apoio à Jurisprudência também é área da mesma Secretaria, motivo pelo qual propõe-se o envio à SEJU para informar.

Informacao_8323756.pdf

Encaminho as informações referentes às questões atinentes à Jurisprudência:

5. O Tribunal disponibiliza aos usuários externos, na página de internet, a consulta ao conjunto de todas as decisões proferidas em segunda instância (inteiro teor), com ferramentas de buscas?

O Tribunal disponibiliza a consulta à pesquisa, que pode ser através da pesquisa livre, utilizando-se de determinadas expressões como, no caso mencionado, "LPI" ou fazer a menção da Lei 9279. Caso a expressão seja extensa, pode-se fazer uso dos conectores que estão mencionados na página ("...", e, ou, adj, não, prox, mesmo, com, \$), onde o conector "e" restringe e o conector "ou" amplia.

Quando for utilizada a pesquisa livre, aparecerá uma relação de julgados e clicando naquele que interessar, surgirá a ementa com a ferramenta do inteiro teor. Pode-se restringir ainda a pesquisa através do número do processo, relator, órgão julgador, classe. No caso dos julgados sigilosos, somente as partes e os seus advogados tem acesso. Esclarecemos que os banco de dados para pesquisa é o mesmo efetuado pelo Setor de Apoio à Jurisprudência, usuário interno ou externo. Para obter resultado satisfatório, orientamos a utilização de todas as informações possíveis sobre o assunto, como o número de lei, artigo, súmula, etc.

6 A consulta de Jurisprudência do Tribunal, disponibilizada na internet, dá acesso ao conjunto de todas as decisões ou apresenta apenas consultas selecionadas?

No caso dos processos sigilosos, somente às partes e seus advogados tem acesso. Nos demais casos, qualquer usuário possui acesso a todos os julgados disponibilizados no sistema.

7 Quais são os critérios para a seleção de uma determinada decisão judicial em segunda instância para compor a base de Ementas do Tribunal, disponibilizada na Consulta de Jurisprudência?

Não dispomos de informação a respeito.

8 O Tribunal dispõe de outras ferramentas que dão acesso ao total de decisões judiciais proferidas em segunda instância, para seleção em pesquisas acadêmicas?

O Tribunal conta também com a edição da Revista do Tribunal Regional Federal da 3a Região, divulgada por meio do sítio da internet (<https://www.trf3.jus.br/revista/>).

Maiores informações podem ser obtidas pelo Gabinete do Diretor da Revista, email revista@trf3.jus.br.

Documentacao_8329090_COMPETENCIA_DAS_SECOES.pdf

COMPETÊNCIA DAS SEÇÕES E RESPECTIVAS TURMAS

<u>1ª SEÇÃO</u>	<u>2ª SEÇÃO</u>	<u>3ª SEÇÃO</u>	<u>4ª SEÇÃO</u>
1ª Turma 2ª Turma	3ª Turma 4ª Turma 6ª Turma	7ª Turma 8ª Turma 9ª Turma 10ª Turma	5ª Turma 11ª Turma
Emenda Regimental nº 13	Regimento Interno	Regimento Interno	Emenda Regimental nº 13
Artigo 10º, § 1º 1-) Contribuições destinadas ao custeio da Previdência Social, ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) e ao Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) 2-) Matéria de Direito Privado: a-) domínio e posse; b-) locação de imóveis; c-) família e sucessões; d-) direitos reais sobre a coisa alheia; e-) constituição, dissolução e liquidação de sociedades; 3-) matéria trabalhista de competência residual; 4-) propriedade industrial 5-) registros públicos 6-) servidores civis e militares 7-) desapropriações e aposseamentos administrativos	Artigo 10, § 2º 1-) Matéria constitucional, incluindo nacionalidade e opção de naturalização excetuadas as competências do Órgão Especial, da 1ª e 3ª Seções 2-) licitações 3-) nulidade e anulabilidade de atos administrativos, excetuada a matéria da 1ª e 3ª Seções 4-) ensino superior 5-) inscrição no exercício profissional 6-) tributos em geral e preços públicos 7-) contribuições, excetuadas as de competência da 1ª Seção	Artigo 10º, § 3º 1-) Previdência e Assistência Social, excetuada a competência da 1ª Seção.	Artigo 10º, § 4º 1-) Matéria criminal, ressalvada a competência do Órgão Especial.

Manifestacao_8329102.pdf

À vista da solicitação de informações (8291465) e, em atendimento ao Encaminhamento OUVI 8298650, cumpre à SEJU informar, primeiramente, quanto aos itens 3 e 4, aqui transcritos:

“3 A distribuição de recursos judiciais nas Seções se dá em função da matéria?

4 As Turmas e Seções do Tribunal são organizadas em função da matéria dos recursos distribuídos? De que modo se dá esta organização?”

Certo serem os feitos distribuídos à luz da competência dos órgãos julgadores, competência essa fixada em razão da matéria e da natureza da relação jurídica litigiosa, nos termos do art. 10, caput, do Regimento Interno deste Tribunal.

Quanto às áreas de especialização das Seções e respectivas Turmas Julgadoras, decorre do art. 10, do Regimento Interno:

Art. 10, do Regimento Interno. (...)

§ 1º - À Primeira Seção cabe processar e julgar os feitos relativos:

I - às contribuições destinadas ao custeio da Previdência Social, ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); II - à matéria de direito privado, dentre outras:

<p><i>a) domínio e posse;</i> <i>b) locação de imóveis;</i> <i>c) família e sucessões;</i> <i>d) direitos reais sobre a coisa alheia;</i> <i>e) constituição, dissolução e liquidação de sociedades;</i> <i>III - à matéria trabalhista de competência residual;</i> <i>IV - à propriedade industrial;</i> <i>V - aos registros públicos;</i> <i>VI - aos servidores civis e militares;</i> <i>VII - às desapropriações e aposseamentos Administrativos.</i></p> <p><i>§ 2º - À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos ao direito público, ressalvados os que se incluem na competência da Primeira e Terceira Seções, dentre outros:</i></p> <p><i>I - matéria constitucional, incluindo nacionalidade, opção e naturalização, excetuadas as competências do Órgão Especial, da Primeira e Terceira Seções;</i></p> <p><i>II - licitações;</i></p> <p><i>III - nulidade e anulabilidade de atos administrativos, excetuada a matéria da Primeira e Terceira Seções;</i></p> <p><i>IV - ensino superior;</i></p> <p><i>V - inscrição e exercício profissional;</i></p> <p><i>VI - tributos em geral e preços públicos;</i></p> <p><i>VII - contribuições, excetuadas as de competência da Primeira Seção.</i></p> <p><i>§ 3º - À Terceira Seção cabe processar e julgar os feitos relativos à Previdência e Assistência Social, excetuada a competência da Primeira Seção.</i></p> <p><i>§ 4º - À Quarta Seção cabe processar e julgar os feitos relativos à matéria criminal, ressalvada a competência do Órgão Especial.</i></p>
--

Já quanto à relação jurídica litigiosa, observadas as referidas áreas de especialização (art.10, supra), a competência das Seções e das Turmas Julgadoras vem discriminadas, respectivamente, nos arts. 12 e 13, também do Regimento Interno:

<p><i>"Art. 12 - Compete às Seções processar e julgar:</i></p> <p><i>I - Revogado;</i></p> <p><i>II - no âmbito das respectivas áreas de especialização, os conflitos de competência entre Juízes Federais vinculados ao Tribunal, inclusive os Juízes Estaduais investidos de jurisdição federal (art. 109, § 3º, da Constituição Federal).</i></p> <p><i>III - o incidente de assunção de competência, no âmbito das respectivas áreas de especialização;</i></p> <p><i>IV - as revisões criminais e feitos criminais originários, ressalvados os de competência do Órgão Especial e das Turmas, e as ações rescisórias dos julgados de primeiro grau, relativos às matérias das correspondentes áreas de especialização, bem como os da própria Seção ou das respectivas Turmas;</i></p> <p><i>V - os embargos infringentes nas ações rescisórias de seus próprios julgados;</i></p> <p><i>VI - as questões incidentes em processos da competência das Turmas da respectiva área de especialização, que a elas hajam sido submetidas;</i></p> <p><i>VII - as suspeições levantadas contra os Desembargadores Federais do Tribunal, salvo em se tratando de processo da competência do Plenário;</i></p> <p><i>VIII - os incidentes de resolução de demandas repetitivas, no âmbito das respectivas áreas de especialização;</i></p> <p><i>IX - as reclamações propostas para a preservação de sua competência ou para a garantia de sua autoridade.</i></p> <p><i>Parágrafo único - Compete ainda às Seções estabelecer precedentes da jurisprudência uniforme das</i></p> <p><i>Turmas da respectiva área de especialização.</i></p> <p><i>Art. 13 - Às Turmas compete processar e julgar, dentro da respectiva área de especialização: I - os</i></p> <p><i>"habeas corpus", quando a autoridade coatora for Juiz Federal ou outra autoridade sujeita diretamente à</i></p> <p><i>jurisdição do Tribunal;</i></p> <p><i>II - em grau de recurso, as causas decididas pelos Juízes Federais, e pelos Juízes Estaduais no exercício da</i></p>

*competência federal da área de sua jurisdição (art. 108, II, da Constituição Federal);
III - as exceções de suspeição e impedimentos contra Juiz Federal.
IV – os mandados de segurança contra atos de Juízes;
V - as reclamações propostas para a preservação de sua competência ou para a garantia de sua autoridade".*

Nesse sentido, junta-se tabela simplificada indicativa das áreas de especialização por Seção e as respectivas Turmas Julgadoras (DOC. 8329090).

Especificamente quanto ao objeto de pesquisa do solicitante, a competência em matéria de propriedade industrial pertence à Primeira Seção (art. 10, §1º, IV, do Regimento Interno). Assim como às respectivas Turmas Julgadoras (1a e 2a Turmas).

Outrossim, concernente às perguntas 5 a 8, a respeito do ementário de jurisprudência, as respostas constam da Informação TAJU nº 8323756.

Era o que cumpria informar.

Atenciosamente.

TRF da 4ª Região. Resposta via e-mail em 7, 13 e 16 de dezembro de 2021.

Figura 16. Resposta ao questionário. TRF 4. Especialização.

 Gmail

Wladimir Batista de Lara <batistadelara@gmail.com>

Contato com OUVIDORIA / TRF4
1 mensagem

TRF4 <naoresponder@trf4.jus.br> 7 de dezembro de 2021 19:51
 Responder a: TRF4 <naoresponder@trf4.jus.br>
 Para: Wladimir Batista de Lara <batistadelara@gmail.com>

Prezado Senhor,

Em relação à consulta formulada, informo:

Na Justiça Federal da 4ª Região, há varas especializadas em razão da matéria. Encontram-se disponibilizadas no site do TRF4, em "Acesso à Justiça" / "Guias das Varas Federais" [https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=guia_varas&seq=120|868]. Clicando sobre a subseção, aparece(m) a(s) Vara(s) Federal(is) e respectiva(s) competência(s).

Não há a especialização em Propriedade Industrial ou Propriedade Intelectual.

A distribuição dos recursos judiciais para o segundo grau também é dado, grosso modo, em razão da matéria. No site, em "Institucional" / "Composição", encontra-se essa organização [https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=pagina_visualizar&id_página=837&seq=1|327].

Já a jurisprudência, pode ser consultada no site, em "Pesquisas Judiciais", especialmente "Acórdãos/Jurisprudência" [<http://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/pesquisa.php?tipo=1>].

Podem ser utilizados "operadores booleanos" para o refinamento.

Por mero exemplo, colocando entre aspas a expressão "Propriedade Intelectual" no campo "Texto para Pesquisa", e selecionando apenas "Acórdãos", são informados 837 registros. Nestes, podem ser consultados a "citação" ou mesmo o "ínterio teor".

Atenciosamente.

Fonte. Correspondência eletrônica, 2021.

Figura 17. Resposta ao questionário. TRF 4. Jurisprudência (01)

Gmail

Wladmir Batista de Lara <batistadelara@gmail.com>

Contato com OUVIDORIA / TRF4

3 mensagens

TRF4/Núcleo de Biblioteca <biblioteca@trf4.jus.br>
Responder a: TRF4/Núcleo de Biblioteca <biblioteca@trf4.jus.br>
Para: Wladmir Batista de Lara <batistadelara@gmail.com>, biblioteca@trf4.jus.br

13 de dezembro de 2021 16:45

Prezado Sr. Wladmir

Com relação à pesquisa de jurisprudência disponível no site do Tribunal, temos a colocar que até o ano de 2009 ela era selecionada e indexada por uma unidade específica, a Divisão de Jurisprudência, que compunha a Coordenadoria de Documentação, já extinta. A partir da utilização do E-proc os critérios para seleção foram alterados, atualmente cada um que trabalha com o processo tem a opção de marcar a relevância dele ou não para compor o banco de dados. Assim, só o que marcado como relevante está disponível para consulta neste sistema.

Nesse sentido, os critérios podem ser considerados subjetivos, uma vez que cada operador do direito decide o que é ou não importante, se aquilo é um precedente dentro da sua área de atuação.

Esta é a base oficial de consulta, contendo as decisões monocráticas e acórdãos selecionados, não há uma base englobando toda a jurisprudência emanada pelo Tribunal para consulta da sociedade.

Esta pesquisa pode ser feita na ementa ou no inteiro teor do acórdão. Caso em algum dos processos não seja possível visualizar o inteiro teor, esta informação pode ser solicitada ao Arquivo, através do telefone 3213 3434 ou e-mail arquivo@trf4.jus.br.

Maiores detalhes na pesquisa podem ser consultados em: http://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/ajuda_jurisjud.php?tipo=%201

Atenciosamente

[REDACTED]

Bibliotecária
Tribunal Regional Federal da 4. Região

Dados pessoais tarjados. Fonte: correspondência eletrônica, 2021.

Figura 18. Resposta ao questionário. TRF 4. Jurisprudência (02)

Gmail

Wladmir Batista de Lara <batistadelara@gmail.com>

Contato com OUVIDORIA / TRF4

Biblioteca <biblioteca@trf4.jus.br>
Para: Wladmir Batista de Lara <batistadelara@gmail.com>

16 de dezembro de 2021 14:43

Boa tarde Dr. Wladmir

Peço escusas, realmente a frase "Assim, só o que marcado como relevante está disponível para consulta neste sistema" está mal colocada. O que foi marcado como relevante pelo operador do direito será pesquisado se o campo "Somente jurisprudência selecionada (Precedentes Relevantes)" estiver marcado, do contrário a pesquisa será feita em toda jurisprudência que foi inserida na base.

Há na verdade, um corte temporal, até 2009 temos jurisprudência selecionada nesta base, de 2010 em diante todos os acórdãos e decisões monocráticas emanados pelo Tribunal estão ali. Sendo assim, podemos afirmar que a atual base de jurisprudência não possui toda a jurisprudência, visto que de 1989 a 2009 havia uma seleção do que era relevante e a ser inserido.

Não sei se esclareci este ponto, coloco-me à disposição.

Atenciosamente

[REDACTED]

Bibliotecária
Tribunal Regional Federal da 4. Região

Dados pessoais tarjados. Fonte: correspondência eletrônica, 2021.

TRF da 5^a Região. Resposta em 17 de dezembro de 2021.

Figura 19. Resposta ao questionário. TRF 5

Timbre
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5^a REGIÃO

INFORMAÇÃO

Em atenção ao formulário de id. 2460253, seguem as respostas aos itens:

1. Sim. Além da competência plena, as varas podem ser competentes para julgar causas cíveis, penais, de execução penal, de execução fiscal, de naturalização, entre outras.
2. Não.
3. Sim.
4. A estrutura do TRF5 não possui Turmas especializadas em razão da matéria.
5. O Tribunal disponibiliza uma pesquisa de inteiro teor de acórdãos no endereço eletrônico <https://www4.trf5.jus.br/InteiroTeor/>, ao informar o número de registro do processo ou a sua classe. Os acordãos também podem ser acessados, junto à movimentação processual, na consulta pública (<https://www.trf5.jus.br/index.php/consulta-processual-fisico-e-eletronico>), demandando o preenchimento de ao menos um campo para pesquisa.
6. Apenas consultas direcionadas.
7. Todas são disponibilizadas.
8. Os serviços mencionados anteriormente são os únicos disponibilizados pelo Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por [REDACTED], DIRETOR(A) DE SECRETARIA,
logotipo em 17/12/2021, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

QRCode Assinatura A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2483505** e o código CRC **B49F51E1**.

0010121-28.2021.4.05.7000

2483505v4

Dados pessoais tarjados. Fonte: correspondência eletrônica, 2021.

APÊNDICE C – DECISÕES JUDICIAIS POR ATO ADMINISTRATIVO, SENTENÇA E RESULTADO

Planilha contendo 471 decisões judiciais. Disponível também em <https://sites.google.com/view/marcas-decisoes-judiciais-inpi/>

Classificada por

- i) Número CNJ
- ii) Data da decisão
- iii) Decisão administrativa questionada
- iv) Principal fundamento legal da ação
- v) Sentença de primeira instância (reformada ou mantida)
- vi) Resultado em relação ao Ato administrativo (nulidade ou manutenção do ato administrativo)
- vii) Se ato nulo, fundamentação da decisão.

Tabela 27. Decisões judiciais, 471, selecionadas para análise.

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0000097-11.2012.4.02.5101	30/11/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0000302-31.2005.4.01.3802	23/01/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0000308-42.2015.4.02.5101	28/04/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Conflito com Direito Autoral (Art. 124, XVII)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0000512-23.2014.4.02.5101	16/02/2017	Nulidade Parcial (PAN) retirada de elemento figurativo	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0000625-74.2014.4.02.5101	03/05/2018	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0000948-48.2008.4.03.6108	29/08/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0001004-15.2014.4.02.5101	16/08/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0001212-96.2014.4.02.5101	18/05/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Limite entre sinal marcário e sinal usado como expressão de propaganda (Art. 124, VII)	Mantida	MANTIDA	N/A
0001690-75.2012.4.02.5101	06/04/2016	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0001839-37.2013.4.02.5101	07/02/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0001875-66.2007.4.03.6102	09/10/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0001975-34.2013.4.02.5101	06/09/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0002003-65.2014.4.02.5101	12/06/2017	Morosidade na Decisão Administrativa	Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão (Art.	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0002315-70.2016.4.02.5101	10/10/2019	Concessão de Registro, Decretação de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Reformada	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0002320-63.2014.4.02.5101	01/02/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0002463-57.2011.4.02.5101	24/05/2017	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0002584-15.2004.4.03.6100	18/06/2019	Concessão de Registro	Marca notoriamente conhecida (art. 126)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0002686-34.2016.4.02.5101	11/04/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0002884-76.2013.4.02.5101	02/08/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0002963-69.2003.4.03.6106	28/11/2017	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Reformada	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0003022-70.2006.4.03.6100	04/09/2018	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0003380-71.2014.4.02.5101	24/03/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0003381-56.2014.4.02.5101	02/02/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0003517-65.2012.4.03.6113	05/09/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0003735-76.2017.4.02.5101	28/06/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0003999-35.2013.4.02.5101	23/05/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0004044-05.2014.4.02.5101	29/09/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0004306-06.2012.4.03.6100	12/02/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0004543-86.2014.4.02.5101	18/12/2017	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0004700-93.2013.4.02.5101	31/07/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0004877-57.2013.4.02.5101	09/04/2018	Concessão de Registro	Sinal contendo informação inverídica (Art. 124 X)	Mantida	MANTIDA	N/A
0004895-18.2009.4.01.3300	29/04/2019	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0005063-46.2014.4.02.5101	24/05/2017	Concessão de Registro	Conflito com Direito Autoral (Art. 124, XVII)	Mantida	MANTIDA	N/A
0005092-61.2010.4.03.6119	15/10/2019	Concessão de Registro	Concorrência Desleal, Aproveitamento parasitário, Uso do Sinal – como fundamento principal para a ação;	Reformada	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0005207-20.2014.4.02.5101	03/10/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0005375-78.2009.4.03.6100	30/05/2017	Concessão de Registro	Sinal de caráter público ou publicamente reconhecido (Art. 124, I; IV, XI, XIII, XIV)	Reformada	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0005744-50.2013.4.02.5101	07/10/2016	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0005873-55.2013.4.02.5101	22/08/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0006130-46.2014.4.02.5101	18/07/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0006151-22.2014.4.02.5101	15/08/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0006520-50.2013.4.02.5101	28/09/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0006850-64.2012.4.03.6100	21/05/2019	Concessão de Registro	Limite entre sinal marcário e sinal usado como expressão de propaganda (Art. 124, VII)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0006870-38.2013.4.02.5101	30/06/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0006881-33.2014.4.02.5101	06/03/2017	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Mantida	MANTIDA	N/A
0006966-22.2002.4.03.6100	06/02/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0007196-88.2007.4.03.6100	27/05/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0007488-46.2014.4.02.5101	29/05/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0007506-31.2011.4.01.3701	11/09/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0007518-81.2014.4.02.5101	08/11/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0007536-68.2015.4.02.5101	20/10/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0007651-60.2013.4.02.5101	03/04/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0007705-21.2016.4.02.5101	15/08/2018	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0007873-28.2013.4.02.5101	17/06/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0008246-34.2012.4.03.6114	20/08/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0008263-61.2014.4.02.5101	28/07/2017	Indeferimento de Pedido de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	MANTIDA	N/A
0008267-98.2014.4.02.5101	03/04/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0008460-59.2011.4.03.6114	20/09/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0008571-63.2015.4.02.5101	12/06/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0008593-92.2013.4.02.5101	02/08/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0008612-52.2011.4.03.6100	09/10/2017	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Mantida	MANTIDA	N/A
0008957-72.1998.4.03.6100	12/09/2016	Decretação de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0009188-21.2006.4.03.6100	13/05/2019	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0009502-37.2013.4.02.5101	26/07/2017	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0009893-55.2014.4.02.5101	30/11/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0009980-45.2013.4.02.5101	10/04/2017	Anulação de Registro na via Administrativa	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0010354-56.2016.4.02.5101	02/12/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0010433-74.2012.4.02.5101	15/02/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0010436-29.2012.4.02.5101	23/02/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0010462-18.2005.4.03.6112	10/04/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0010574-59.2013.4.02.5101	17/03/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0011116-38.2017.4.02.5101	30/11/2017	Morosidade na Decisão Administrativa	Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão (Art.	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0011169-24.2014.4.02.5101	29/09/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0011286-83.2012.4.02.5101	07/10/2016	Concessão de Registro	Anotação de Apostila Casuística (VI)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0011310-65.2010.4.03.6100	21/08/2018	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0011522-59.2017.4.02.5101	07/11/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0011534-49.2012.4.02.5101	08/11/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0011734-85.2014.4.02.5101	25/05/2018	Concessão de Registro, Indeferimento de Pedido de Registro, Decretação de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0011735-07.2013.4.02.5101	20/04/2016	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0011880-79.2008.4.05.8100	12/04/2016	Indeferimento de Pedido de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0012278-80.2010.4.03.6105	23/04/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0013136-07.2014.4.02.5101	20/05/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e atividade lícita e efetiva, (Art. 128 §1º)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0013473-64.2012.4.02.5101	24/05/2017	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0013650-91.2013.4.02.5101	23/05/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0013655-18.2012.4.03.6105	18/06/2019	Anulação de Registro na via administrativa	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0013718-07.2014.4.02.5101	30/11/2017	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0014022-69.2015.4.02.5101	01/04/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0014067-78.2012.4.02.5101	15/12/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0014280-79.2015.4.02.5101	03/05/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0014526-12.2014.4.02.5101	05/03/2018	Concessão de Registro	Sinal contendo informação inverídica (Art. 124 X)	Mantida	MANTIDA	N/A
0014533-09.2011.4.02.5101	17/03/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0015306-71.2010.4.03.6100	21/08/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0015385-88.2003.4.03.6102	04/09/2018	Concessão de Registro	Conflito com Direito Autoral (Art. 124, XVII)	Mantida	MANTIDA	N/A
0015555-97.2014.4.02.5101	02/06/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0016108-76.2016.4.02.5101	06/09/2018	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0016318-59.2018.4.02.5101	12/11/2019	Indeferimento de Pedido de Registro, Mandado de Segurança	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	VIA JUDICIAL INADEQUADA (MS)	N/A
0016491-33.1999.4.03.6100	27/06/2017	Concessão de Registro	Concorrência Desleal, Aproveitamento parasitário, Uso do Sinal – como fundamento principal para a ação;	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0016491-41.2009.4.05.8100	03/05/2016	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0016665-08.2000.4.03.6100	13/05/2019	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0016684-11.2012.4.02.5101	29/02/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0016791-55.2012.4.02.5101	16/12/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0016921-45.2012.4.02.5101	29/11/2016	Anulação de Registro na via administrativa, Concessão do Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0016924-92.2015.4.02.5101	28/09/2018	Decretação de Caducidade, Não prorrogação de registro	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	MANTIDA	N/A
0016944-57.2001.4.03.6100	07/08/2018	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0017611-74.2012.4.02.5101	17/03/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0017624-56.2012.4.03.6100	18/06/2019	Concessão de Registro	Nome Civil, Nome de Família, Apelido notoriamente conhecido (Art. 124, XV e XVI)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0017643-45.2013.4.02.5101	30/10/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0017674-65.2013.4.02.5101	17/06/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0017875-21.2005.4.03.6100	25/10/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0017964-41.2017.4.02.5101	06/11/2018	Concessão de Registro, Anulação de Registro na via administrativa	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0018095-89.2012.4.02.5101	28/06/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0018438-85.2012.4.02.5101	31/08/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0018484-69.2015.4.02.5101	01/02/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0018740-78.2004.4.03.6100	25/06/2018	Arquivamento de pedido antes do exame	Nome Civil, Nome de Família, Apelido notoriamente conhecido (Art. 124, XV e XVI)	Mantida	MANTIDA	N/A
0018762-41.2013.4.02.5101	24/03/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0019176-73.2012.4.02.5101	14/09/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0019345-50.2018.4.02.5101	02/08/2019	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0019438-23.2012.4.02.5101	17/06/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0019509-88.2013.4.02.5101	15/08/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0019560-36.2012.4.02.5101	17/06/2016	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0020481-87.2015.4.02.5101	12/06/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0020627-02.2013.4.02.5101	28/07/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0020810-97.2006.4.03.6100	11/12/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0021185-03.2015.4.02.5101	03/05/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0021408-24.2013.4.02.5101	22/07/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0021577-11.2013.4.02.5101	30/10/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0021646-72.2015.4.02.5101	11/04/2019	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0021649-93.2004.4.03.6100	04/06/2019	Indeferimento de Pedido de Registro, Indeferimento de Pedido de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	MANTIDA	N/A
0021671-56.2013.4.02.5101	05/12/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0021817-97.2013.4.02.5101	28/04/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0021876-85.2013.4.02.5101	29/10/2018	Anulação de Registro na via administrativa	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0021993-13.2012.4.02.5101	30/07/2018	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Reformada	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0022106-18.2010.4.03.6100	13/05/2019	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0022287-65.2012.4.02.5101	13/01/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0022293-02.2005.4.03.6100	13/05/2019	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0022312-49.2010.4.02.5101	06/03/2017	Concessão de Registro, Morosidade na Decisão Administrativa	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0022562-72.2016.4.02.5101	29/09/2017	Indeferimento de Pedido de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0022803-51.2013.4.02.5101	30/11/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0022835-05.2014.4.03.6100	10/04/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0022994-96.2013.4.02.5101	30/09/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0023158-88.2006.4.03.6100	04/06/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0023389-83.2016.4.02.5101	27/09/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0023523-18.2013.4.02.5101	11/11/2016	Indeferimento de Pedido de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	MANTIDA	N/A
0023725-92.2013.4.02.5101	22/03/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0023853-42.2006.4.03.6100	05/11/2019	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0023917-49.2018.4.02.5101	08/05/2019	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0023979-53.2010.4.03.6100	05/12/2017	Titularidade (Adjudicação de Registro)	Adjudicação (art. 166)	Mantida	TITULARIDADE DO REGISTRO ALTERADA (166)	N/A
0024054-68.2005.4.03.6100	21/11/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0024852-60.2016.4.02.5101	05/04/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0025192-43.2012.4.02.5101	30/06/2017	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0025259-66.2016.4.02.5101	29/06/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0025372-82.1988.4.03.6100	09/10/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0026087-04.2012.4.02.5101	27/06/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0026871-78.2012.4.02.5101	12/06/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0026876-03.2012.4.02.5101	25/04/2017	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0027031-91.2009.4.03.6100	30/10/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Limite entre sinal marcário e sinal usado como expressão de propaganda (Art. 124, VII)	Mantida	MANTIDA	N/A
0027697-07.2012.4.02.5101	07/11/2017	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0028434-10.2012.4.02.5101	17/03/2016	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0029292-41.2012.4.02.5101	03/10/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0030396-63.2015.4.02.5101	16/09/2019	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0030414-55.2013.4.02.5101	20/02/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0030597-91.2004.4.01.3800	09/04/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0031030-30.2013.4.02.5101	24/03/2017	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0031079-03.2015.4.02.5101	05/10/2016	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0031128-52.2000.4.03.6100	28/03/2017	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Mantida	MANTIDA	N/A
0031343-25.2012.4.02.5101	24/03/2017	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0031511-27.2012.4.02.5101	17/07/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0031638-28.2013.4.02.5101	17/02/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0031688-88.2012.4.02.5101	16/12/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0031749-46.2012.4.02.5101	17/03/2016	Concessão de Registro, Mandado de segurança	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	VIA JUDICIAL INADEQUADA (MS)	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0031931-27.2015.4.02.5101	01/12/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0032274-50.2008.4.03.6100	23/05/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0032705-62.2012.4.02.5101	29/08/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0032736-77.2015.4.02.5101	22/08/2017	Concessão de Registro	Nome Civil, Nome de Família, Apelido notoriamente conhecido (Art. 124, XV e XVI)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0033104-52.2016.4.02.5101	26/04/2017	Concessão de Registro, Mandado de Segurança	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	VIA JUDICIAL INADEQUADA (MS)	N/A
0033254-33.2016.4.02.5101	02/03/2017	Concessão de Registro, mandado de segurança	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	VIA JUDICIAL INADEQUADA (MS)	N/A
0033517-68.2004.4.03.6100	20/09/2016	Concessão de Registro	Marca notoriamente conhecida (art. 126)	Reformada	MANTIDA	N/A
0033688-27.2013.4.02.5101	18/03/2016	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0033850-56.2012.4.02.5101	06/10/2016	Anulação de Registro na via Administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0034373-58.2018.4.02.5101	05/04/2019	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0034511-35.2012.4.02.5101	02/02/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0034629-09.2003.4.03.6100	25/04/2017	Concessão de Registro	Anotação de Apostila Casuística (VI)	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0035221-79.2017.4.02.5101	18/08/2017	Concessão de Registro, Mandado de Segurança	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	VIA JUDICIAL INADEQUADA (MS)	N/A
0035403-41.2012.4.02.5101	02/03/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0035429-63.2017.4.02.5101	19/12/2017	Morosidade na Decisão Administrativa, Mandado de Segurança	Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão (Art.	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0035611-23.2003.4.03.6100	12/09/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0035647-67.2012.4.02.5101	28/04/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0036025-26.2000.4.03.6100	13/05/2019	Concessão de Registro	Marca notoriamente conhecida (art. 126)	Mantida	MANTIDA	N/A
0037089-68.2012.4.02.5101	27/10/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0037515-80.2012.4.02.5101	30/09/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0037638-52.1998.4.03.6100	13/05/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0038108-10.2003.4.03.6100	06/03/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0038587-05.2012.4.02.5101	17/06/2016	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0038610-48.2012.4.02.5101	22/08/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0038778-29.1995.4.03.6100	15/10/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0038849-52.2012.4.02.5101	02/02/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0038979-42.2012.4.02.5101	18/04/2016	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0039257-38.2015.4.02.5101	31/10/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0039367-42.2012.4.02.5101	19/12/2017	Concessão de Registro, mandado de segurança	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	VIA JUDICIAL INADEQUADA (MS)	N/A
0039794-39.2012.4.02.5101	07/10/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0039795-24.2012.4.02.5101	19/02/2018	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0040878-49.1998.4.03.6100	24/06/2019	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0043037-83.2015.4.02.5101	30/10/2018	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Mantida	MANTIDA	N/A
0045468-90.2015.4.02.5101	30/11/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0045796-20.2015.4.02.5101	30/06/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0047415-48.2016.4.02.5101	29/10/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0048645-67.2012.4.02.5101	23/02/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0049024-08.2012.4.02.5101	19/03/2018	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0049324-67.2012.4.02.5101	27/04/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0049516-97.2012.4.02.5101	03/04/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0050186-67.2014.4.02.5101	24/01/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0051277-61.2015.4.02.5101	07/01/2019	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0051325-83.2016.4.02.5101	04/06/2018	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0052395-38.2016.4.02.5101	06/09/2018	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0052790-19.2016.4.01.3400	26/02/2018	Questões de Pagamento (Concessão ou Prorrogação de Registro)	Processamento da expedição do Certificado de Registro (Art. 161-164)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0053178-30.2016.4.02.5101	30/11/2018	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0053844-65.2015.4.02.5101	26/06/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0054390-86.2016.4.02.5101	22/03/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0055261-58.2012.4.02.5101	27/06/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0055308-32.2012.4.02.5101	25/11/2016	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0055698-94.2015.4.02.5101	02/06/2017	Titularidade (Adjudicação de Registro)	Adjudicação (art. 166)	Mantida	TITULARIDADE DO REGISTRO ALTERADA (166)	N/A
0056338-63.2016.4.02.5101	01/03/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0056760-38.2016.4.02.5101	31/05/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0056802-29.2012.4.02.5101	28/07/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0057336-70.2012.4.02.5101	24/05/2017	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Mantida	MANTIDA	N/A
0058107-48.2012.4.02.5101	06/02/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0058203-63.2012.4.02.5101	23/02/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0058655-68.2015.4.02.5101	29/07/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0058762-20.2012.4.02.5101	08/11/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0058763-05.2012.4.02.5101	20/02/2018	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0058771-79.2012.4.02.5101	22/07/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0059394-41.2015.4.02.5101	25/11/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0059839-25.2016.4.02.5101	01/03/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0060900-52.2015.4.02.5101	07/11/2018	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Reformada	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0063601-83.2015.4.02.5101	12/06/2017	Concessão de Registro	Marca notoriamente conhecida (art. 126)	Mantida	MANTIDA	N/A
0063921-36.2015.4.02.5101	23/05/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0067383-98.2015.4.02.5101	06/06/2018	Concessão de Registro	Marca notoriamente conhecida (art. 126)	Mantida	MANTIDA	N/A
0067502-59.2015.4.02.5101	01/12/2017	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Reformada	MANTIDA	N/A
0071366-08.2015.4.02.5101	01/03/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0073048-95.2015.4.02.5101	22/03/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0074002-44.2015.4.02.5101	19/12/2017	Morosidade na Decisão Administrativa, Mandado de Segurança	Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão (Art.	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0074148-51.2016.4.02.5101	30/11/2017	Concessão de Registro	Concorrência Desleal, Aproveitamento parasitário, Uso do Sinal – como fundamento principal para a ação;	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0075068-59.2015.4.02.5101	22/03/2017	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0077154-66.2016.4.02.5101	27/03/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0077933-55.2015.4.02.5101	20/05/2016	Morosidade na Decisão Administrativa, Mandado de Segurança	Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão (Art.	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0079795-27.2016.4.02.5101	06/03/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0081662-55.2016.4.02.5101	03/05/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0083309-22.2015.4.02.5101	20/03/2018	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0083883-11.2016.4.02.5101	27/02/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0086961-47.2015.4.02.5101	19/12/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0087473-93.2016.4.02.5101	17/07/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0087981-39.2016.4.02.5101	01/04/2019	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0088071-81.2015.4.02.5101	03/12/2018	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0088334-16.2015.4.02.5101	28/09/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0090532-89.2016.4.02.5101	28/04/2017	Mandado de Segurança - Arquivamento pedido	Processamento do pedido administrativo durante o exame formal (art. 155 a 157)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0092109-39.2015.4.02.5101	01/12/2017	Questões de Pagamento (Concessão ou Prorrogação de Registro)	Processamento da expedição do Certificado de Registro (Art. 161-164)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0092832-58.2015.4.02.5101	20/05/2016	Indeferimento de Pedido de Caducidade, Mandado de Segurança	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	MANTIDA	N/A
0093255-18.2015.4.02.5101	02/02/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0094421-51.2016.4.02.5101	08/11/2018	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0096382-27.2016.4.02.5101	30/11/2017	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Reformada	MANTIDA	N/A
0098760-19.2017.4.02.5101	12/12/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0099421-95.2017.4.02.5101	31/07/2017	Concessão de Registro, Indeferimento de Pedido de Registro, Mandado de Segurança	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	VIA JUDICIAL INADEQUADA (MS)	N/A
0100342-59.2014.4.02.5101	24/03/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0100966-45.2013.4.02.5101	01/02/2016	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0101219-67.2012.4.02.5101	03/10/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0101306-23.2012.4.02.5101	22/07/2016	Anulação de Registro na via administrativa, Mandado de Segurança	Anotação de Apostila Casuística (VI)	Mantida	MANTIDA	N/A
0101632-07.2017.4.02.5101	27/04/2018	Indeferimento de Petição de Alto Renome	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	MANTIDA	N/A
0102467-97.2014.4.02.5101	18/08/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0102470-52.2014.4.02.5101	03/08/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0103046-79.2013.4.02.5101	28/06/2018	Decretação de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0103415-05.2015.4.02.5101	18/03/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0103569-23.2015.4.02.5101	05/10/2016	Concessão de Registro	Marca notoriamente conhecida (art. 126)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0103846-39.2015.4.02.5101	03/10/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0103943-68.2017.4.02.5101	29/11/2017	Morosidade na Decisão Administrativa, Mandado de Segurança - Arquivamento de Pedido	Processamento do pedido administrativo durante o exame formal (art. 155 a 157)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0104369-56.2012.4.02.5101	19/05/2017	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	MANTIDA	N/A
0105483-30.2012.4.02.5101	18/08/2017	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0105673-90.2012.4.02.5101	07/11/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0106364-70.2013.4.02.5101	07/10/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0106601-02.2016.4.02.5101	27/04/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0107205-31.2014.4.02.5101	31/07/2017	Decretação de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	MANTIDA	N/A
0107845-34.2014.4.02.5101	02/02/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0108133-16.2013.4.02.5101	19/04/2016	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0109176-17.2015.4.02.5101	02/08/2018	Decretação de Caducidade, Morosidade na Decisão Administrativa	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Reformada	NULA	Erro na decisão da Autarquia

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0112410-41.2014.4.02.5101	03/10/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0112642-87.2013.4.02.5101	22/03/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0113272-46.2013.4.02.5101	20/05/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e atividade lícita e efetiva, (Art. 128 §1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0113451-77.2013.4.02.5101	25/07/2016	Morosidade na Decisão Administrativa, Mandado de Segurança - examinar pedido	Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão (Art.	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0114198-22.2016.4.02.5101	26/04/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0114693-71.2013.4.02.5101	28/03/2017	Concessão de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0115025-04.2014.4.02.5101	31/07/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0115355-30.2016.4.02.5101	31/07/2017	Decretação de Caducidade, Mandado de Segurança	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	VIA JUDICIAL INADEQUADA (MS)	N/A
0115822-43.2015.4.02.5101	02/03/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0116967-03.2016.4.02.5101	27/04/2018	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0118071-93.2017.4.02.5101	03/05/2019	Indeferimento de Pedido de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	MANTIDA	N/A
0118288-44.2014.4.02.5101	03/02/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0118309-49.2016.4.02.5101	28/06/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0118526-29.2015.4.02.5101	06/03/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0119348-18.2015.4.02.5101	06/08/2018	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0119628-52.2016.4.02.5101	30/09/2019	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0119707-65.2015.4.02.5101	02/10/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0119815-60.2016.4.02.5101	14/11/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0120430-16.2017.4.02.5101	21/02/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	VIA JUDICIAL INADEQUADA (MS)	N/A
0121646-80.2015.4.02.5101	08/05/2019	Anotação de Cessão de Registro/Pedido	Anotação indevida de cessão (Art. 136)	Mantida	MANTIDA	N/A
0121762-23.2014.4.02.5101	30/06/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0123052-05.2016.4.02.5101	27/02/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0123652-60.2015.4.02.5101	27/10/2016	Concessão de Registro	Anotação de Apostila Casuística (VI)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0123880-98.2016.4.02.5101	30/08/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0124676-60.2014.4.02.5101	07/10/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0125047-87.2015.4.02.5101	06/03/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0126409-27.2015.4.02.5101	02/10/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0126971-07.2013.4.02.5101	05/12/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0127083-73.2013.4.02.5101	24/07/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0127685-64.2013.4.02.5101	27/06/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0128986-75.2015.4.02.5101	01/09/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0129390-29.2015.4.02.5101	30/01/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0129982-10.2014.4.02.5101	28/07/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0129988-17.2014.4.02.5101	17/07/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0130004-97.2016.4.02.5101	27/03/2018	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0130091-53.2016.4.02.5101	28/09/2018	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0130507-84.2017.4.02.5101	02/05/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0130808-36.2014.4.02.5101	03/04/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0131452-08.2016.4.02.5101	28/06/2019	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0131674-78.2013.4.02.5101	19/07/2017	Concessão de Registro	Concorrência Desleal, Aproveitamento parasitário, Uso do Sinal – como fundamento principal para a ação;	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0132360-36.2014.4.02.5101	28/07/2016	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0132592-14.2015.4.02.5101	23/02/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0132814-50.2013.4.02.5101	03/04/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0132887-85.2014.4.02.5101	29/11/2017	Concessão de Registro	Anotação de Apostila Casuística (VI)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0133094-79.2017.4.02.5101	02/03/2018	Concessão de Registro, mandado de segurança	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	VIA JUDICIAL INADEQUADA (MS)	N/A
0133491-46.2014.4.02.5101	12/06/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0133543-08.2015.4.02.5101	04/06/2018	Concessão de Registro	Marca notoriamente conhecida (art. 126)	Mantida	MANTIDA	N/A
0134128-60.2015.4.02.5101	06/07/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0135391-93.2016.4.02.5101	28/05/2018	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Mantida	MANTIDA	N/A
0136035-70.2015.4.02.5101	18/05/2016	Morosidade na Decisão Administrativa, Mandado de segurança	Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão (Art.	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0136103-83.2016.4.02.5101	03/04/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0136756-85.2016.4.02.5101	11/04/2019	Anulação de Registro na Via Administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0137767-52.2016.4.02.5101	01/03/2018	Concessão de Registro	Concorrência Desleal, Aproveitamento parasitário, Uso do Sinal – como fundamento principal para a ação;	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0137871-44.2016.4.02.5101	11/04/2019	Concessão de Registro, Mandado de segurança	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0138474-54.2015.4.02.5101	27/03/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0138534-90.2016.4.02.5101	27/03/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0138644-94.2013.4.02.5101	19/12/2017	Concessão de Registro	Nome Civil, Nome de Família, Apelido notoriamente conhecido (Art. 124, XV e XVI)	Reformada	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0138651-18.2015.4.02.5101	16/08/2018	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0138674-95.2014.4.02.5101	03/10/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0139013-88.2013.4.02.5101	22/03/2017	Indeferimento de Pedido de Registro, Mandado de Segurança	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0139392-87.2017.4.02.5101	28/11/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0140276-24.2014.4.02.5101	25/04/2017	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0140623-91.2013.4.02.5101	30/10/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0140637-75.2013.4.02.5101	19/12/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0140665-72.2015.4.02.5101	27/06/2018	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0141291-91.2015.4.02.5101	28/04/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0141654-15.2014.4.02.5101	18/08/2017	Indeferimento de Pedido de Registro, Indeferimento de Pedido de Caducidade	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0141690-86.2016.4.02.5101	11/04/2019	Questões de Pagamento (Concessão ou Prorrogação de Registro), Mandado de Segurança	Processamento da expedição do Certificado de Registro (Art. 161-164)	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0143045-68.2015.4.02.5101	02/06/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0143288-80.2013.4.02.5101	28/04/2017	Concessão de Registro, Mandado de Segurança	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0143334-35.2014.4.02.5101	04/12/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0143423-53.2017.4.02.5101	06/11/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0143425-28.2014.4.02.5101	01/04/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0144063-95.2013.4.02.5101	18/08/2017	Titularidade (Adjudicação de Registro)	Adjudicação (art. 166)	Mantida	TITULARIDADE DO REGISTRO ALTERADA (166)	N/A
0144202-13.2014.4.02.5101	18/08/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0144533-29.2013.4.02.5101	18/08/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0146425-36.2014.4.02.5101	26/07/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0146939-86.2014.4.02.5101	28/06/2019	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0147210-32.2013.4.02.5101	04/02/2016	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0147367-05.2013.4.02.5101	30/11/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0148069-77.2015.4.02.5101	25/10/2018	Indeferimento de Pedido de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	MANTIDA	N/A
0149205-41.2017.4.02.5101	03/04/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0149587-05.2015.4.02.5101	31/10/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0151118-63.2014.4.02.5101	24/03/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0152323-93.2015.4.02.5101	28/04/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0152938-49.2016.4.02.5101	15/12/2017	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0155144-70.2015.4.02.5101	03/04/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0156986-22.2014.4.02.5101	28/07/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0157071-37.2016.4.02.5101	07/01/2019	Indeferimento de Pedido de Registro	Conflito entre marca e atividade lícita e efetiva, (Art. 128 §1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0157688-65.2014.4.02.5101	23/02/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0157702-49.2014.4.02.5101	27/06/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0158067-69.2015.4.02.5101	31/07/2017	Concessão de Registro	Conflito com Direito Autoral (Art. 124, XVII)	Mantida	MANTIDA	N/A
0158834-10.2015.4.02.5101	07/03/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0159149-38.2015.4.02.5101	31/08/2016	Concessão de Registro, Mandado de Segurança	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	VIA JUDICIAL INADEQUADA (MS)	N/A
0160104-06.2014.4.02.5101	28/07/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0161259-44.2014.4.02.5101	07/04/2017	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0161680-97.2015.4.02.5101	28/09/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0163710-42.2014.4.02.5101	18/05/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Sinal contendo informação inverídica (Art. 124 X)	Mantida	MANTIDA	N/A
0163916-56.2014.4.02.5101	02/02/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0165495-39.2014.4.02.5101	28/07/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0170155-08.2016.4.02.5101	19/03/2018	Arquivamento por falta de procuração - Mandado de Segurança	Processamento do pedido administrativo durante o exame formal (art. 155 a 157)	Mantida	MANTIDA	N/A
0170210-27.2014.4.02.5101	01/06/2017	Concessão de Registro	Marca notoriamente conhecida (art. 126)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0170475-29.2014.4.02.5101	28/06/2018	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0177404-10.2016.4.02.5101	30/07/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0181994-98.2014.4.02.5101	01/04/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0182166-40.2014.4.02.5101	28/07/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0182737-11.2014.4.02.5101	30/07/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0182771-83.2014.4.02.5101	05/11/2018	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0184375-79.2014.4.02.5101	26/02/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0188395-11.2017.4.02.5101'	31/10/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0189441-35.2017.4.02.5101	18/09/2019	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.
0191052-23.2017.4.02.5101	23/05/2019	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0202606-52.2017.4.02.5101	10/07/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0219618-79.2017.4.02.5101	25/10/2019	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0225697-74.2017.4.02.5101	10/07/2019	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0500281-02.2015.4.02.5101	28/11/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0502764-05.2015.4.02.5101	19/04/2016	Anulação de Registro na via administrativa	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0503163-97.2016.4.02.5101	01/12/2017	Morosidade na Decisão Administrativa	Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão (Art.	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0511862-97.2004.4.02.5101	30/11/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0522473-75.2005.4.02.5101	25/07/2017	Sobrestamento	Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão (Art.	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0528673-35.2004.4.02.5101	09/11/2017	Anotação de Cessão de Registro/Pedido	Anotação indevida de cessão (Art. 136)	Reformada	MANTIDA	N/A
0606628-33.1992.4.03.6105	29/10/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0800116-70.2016.4.05.8201	20/02/2018	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0800189-58.2009.4.02.5101	12/06/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0800649-46.2013.4.05.8100	07/06/2018	Anulação de Registro na via administrativa	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0800807-66.2016.4.05.8401	03/04/2018	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	NULA	Circunstâncias do Caso concreto externas à inst. adm.

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0801041-14.2011.4.02.5101	30/06/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0801299-58.2010.4.02.5101	01/03/2018	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0801350-40.2008.4.02.5101	04/04/2016	Indeferimento de Pedido de Registro	Marca Distintiva (Art. 124, VI – afastamento da aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0801569-48.2011.4.02.5101	17/08/2017	Titularidade (Adjudicação de Registro)	Adjudicação (art. 166)	Reformada	TITULARIDADE DO REGISTRO MANTIDA (Art. 166)	N/A
0801886-17.2009.4.02.5101	27/10/2016	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0801889-35.2010.4.02.5101	03/10/2017	Indeferimento de Pedido de Caducidade, caducidade parcial	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0802067-18.2009.4.02.5101	15/12/2016	Questões de Pagamento (Concessão ou Prorrogação de Registro)	Expiração da vigência (Art. 142, I)	Mantida	MANTIDA	N/A
0802731-78.2011.4.02.5101	29/11/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	MANTIDA	N/A
0802856-92.2016.4.05.8300	16/11/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0803052-51.2014.4.05.8100	19/06/2018	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Reformada	MANTIDA	N/A
0803159-02.2007.4.02.5101	03/04/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0803561-78.2010.4.02.5101	01/04/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0803575-62.2010.4.02.5101	24/05/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0803712-10.2011.4.02.5101	24/08/2017	Questões de Pagamento (Concessão ou Prorrogação de Registro)	Expiração da vigência (Art. 142, I)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0804008-32.2011.4.02.5101	03/11/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0804328-82.2011.4.02.5101	09/05/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0804524-52.2011.4.02.5101	06/03/2018	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0804528-89.2011.4.02.5101	22/07/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0804649-20.2011.4.02.5101	11/02/2016	Decretação de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	MANTIDA	N/A
0804698-95.2010.4.02.5101	05/12/2016	Concessão de Registro	Marca evidentemente conhecida (Art. 124, XXIII)	Mantida	MANTIDA	N/A

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0804728-96.2011.4.02.5101	31/05/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0805029-43.2011.4.02.5101	20/05/2016	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0805050-53.2010.4.02.5101	16/06/2016	Concessão de Registro	Alto Renome (art. 125)	Mantida	MANTIDA	N/A
0805735-94.2009.4.02.5101	29/11/2017	Indeferimento de Pedido de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0805889-15.2009.4.02.5101	22/03/2017	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	MANTIDA	N/A
0807325-43.2008.4.02.5101	06/03/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0807795-06.2010.4.02.5101	15/03/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0807955-94.2011.4.02.5101	22/08/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0808587-23.2011.4.02.5101	30/04/2019	Indeferimento de Pedido de Registro	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0808965-18.2007.4.02.5101	12/12/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0809128-61.2018.4.05.8000	12/12/2019	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0809547-47.2009.4.02.5101	01/09/2017	Concessão de Registro, Indeferimento de Pedido de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0809992-65.2009.4.02.5101	24/03/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0810190-39.2008.4.02.5101	29/09/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
0810620-25.2007.4.02.5101	24/05/2017	Concessão de Registro	Marca Genérica ou Descritiva (Art. 124, VI - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0811047-80.2011.4.02.5101	02/06/2017	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
0811308-45.2011.4.02.5101	04/04/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0811465-52.2010.4.02.5101	12/06/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Erro na decisão da Autarquia
0811529-62.2010.4.02.5101	21/06/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Reformada	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
0811540-57.2011.4.02.5101	28/03/2016	Concessão de Registro	Retirar apostila casuística (VI)	Reformada	NULA	Erro na decisão da Autarquia

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
0813252-24.2007.4.02.5101	01/04/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
0816205-24.2008.4.02.5101	03/10/2016	Anotação de Cessão de Registro/Pedido	Anotação indevida de cessão (Art. 136)	Mantida	MANTIDA	N/A
0818162-89.2010.4.02.5101	03/05/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
0818503-18.2010.4.02.5101	19/03/2018	Titularidade (Adjudicação de Registro)	Adjudicação (art. 166)	Mantida	TITULARIDADE DO REGISTRO ALTERADA (166)	N/A
5000555-77.2015.4.04.7009	13/06/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
5001919-79.2013.4.04.7001	19/05/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
5002039-06.2015.4.04.7114	27/09/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
5002488-27.2011.4.04.7009	25/05/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Mantida	MANTIDA	N/A
5002815-80.2013.4.04.7209	07/06/2016	Concessão de Registro	Conflito entre marca e nome empresarial (Art. 124, V)	Reformada	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.
5002878-83.2014.4.04.7205	26/04/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
5003362-32.2013.4.04.7206	30/08/2017	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
5006954-56.2014.4.04.7204	08/03/2017	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
5007988-97.2013.4.04.7205	19/10/2016	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	MANTIDA	N/A
5010936-56.2015.4.04.7200	22/10/2019	Anulação de Registro na via administrativa	Possibilidade de Convivência (Art. 124, XIX – afastamento da aplicação)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
5014139-73.2017.4.04.7000	02/10/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
5014899-72.2015.4.04.7200	12/12/2017	Concessão de Registro	Pré-uso de boa fé (Art. 129§1º)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto
5027188-26.2013.4.04.7000	19/10/2016	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
5034595-83.2013.4.04.7000	02/03/2016	Concessão de Registro	Anotação de Apostila Casuística (VI)	Mantida	MANTIDA	N/A
5036203-39.2015.4.04.7100	06/09/2017	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	MANTIDA	N/A
5037567-12.2016.4.04.7100	20/11/2018	Concessão de Registro	Risco de Confusão ou Associação Indevida (Art. 124, XIX - aplicação)	Mantida	NULA	Fundamento legal não conhecido na inst. adm.

CNJ	Data decisão	Decisão questionada	Principal fundamento legal	Sentença	Decisão Administrativa	Fundamento da Nulidade
5040003-55.2013.4.04.7000	14/09/2016	Morosidade na Decisão Administrativa	Duração Razoável do Processo Administrativo / Sobrestamento da Decisão (Art.	Mantida	MANTIDA	N/A
5046162-05.2013.4.04.7100	07/06/2017	Indeferimento de Pedido de Caducidade	Caducidade (Art. 142, III e 143 a 146)	Mantida	MANTIDA	N/A
5064964-51.2013.4.04.7100	24/01/2017	Concessão de Registro	Anotação de Apostila Casuística (VI)	Mantida	NULA	Divergência de interpretação da lei ou do conflito no caso concreto

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.