

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

FELIPE FERREIRA SIMÕES DOS SANTOS

**A IRREGISTRABILIDADE COMO MARCA DE TERCEIRO DE DESIGNAÇÕES E
SIGLAS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS DO RAMO FINANCEIRO**

Rio de Janeiro

2022

Felipe Ferreira Simões dos Santos

**A irregistrabilidade como marca de terceiro de designações e siglas de órgãos e
entidades públicas do ramo financeiro**

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.

Orientador: Prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara

Rio de Janeiro
2022

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

S593 Simões dos Santos, Felipe Ferreira.

A irregistrabilidade como marca de terceiro de designações e siglas de órgãos e entidades públicas do ramo financeiro. / Felipe Ferreira Simões dos Santos. Rio de Janeiro, 2022. 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, 2022.

128 f ; gráf.; tabs.

Orientador: Prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara

1. Propriedade industrial – Marca. 2. Marca – Administração pública. 3. Marca – Sigla e designação. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772:336(81)

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

Assinatura

Data

Felipe Ferreira Simões dos Santos

A irregistrabilidade como marca de terceiro de designações e siglas de órgãos e entidades públicas do ramo financeiro

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 04 de novembro de 2022.

Orientador: Prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:
Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Profa. Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Prof. Dr. Leonardo da Silva Sant'Anna
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

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

Rio de Janeiro

2022

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a Deus e à minha família.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente e sempre, a Deus pela vida e pelas respostas aos meus pleitos e desejos. Obrigado, Senhor!

Agradeço à minha família pelo apoio, incentivo e amor. Obrigado, família!

Agradeço ao meu orientador, Professor Doutor Vinícius Bogéa Câmara, por aceitar o desafio e me guiar na escrita sobre um assunto nada explorado, tanto no meio acadêmico quanto no profissional, talvez pela crença de que somente se deve estudar PI pela visão da iniciativa privada e não pelo interesse público.

Agradeço à Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI pela oportunidade de tê-la em minha trajetória acadêmica.

Agradeço ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista com a qual me orgulho de ter vínculo empregatício desde 2005, pela bolsa de estudos concedida, que me permitiu vivenciar a experiência do mestrado, e ao Jurídico dessa instituição financeira, em especial ao escritório do Estado do Rio de Janeiro no qual laborei diariamente, pelo despertar do meu interesse pelo ramo da Propriedade Industrial, em especial marcas.

E, finalmente, agradeço aos novos amigos que fiz no mestrado, que se prontificaram a escrever os mais variados artigos sobre PI em coautoria durante o curso do mestrado, rindo e chorando a cada submissão, aceitação e/ou reprovação de revistas e capítulos especializados em PI e em Direito.

RESUMO

SIMÕES DOS SANTOS, Felipe Ferreira. A irregistrabilidade como marca de terceiro de designações e siglas de órgãos e entidades públicas do ramo financeiro. 2022. 128 f. Dissertação (Mestrado) em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

Este trabalho postula estudar a tutela disposta no inciso IV do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996, Lei da Propriedade Industrial, às siglas e designações de órgãos e entidades públicas brasileiras. É perceptível nos trabalhos e artigos que discutem a Propriedade Industrial maior ênfase à iniciativa privada, difundindo que o interesse da coletividade estaria relacionado à liberdade de iniciativa. Entretanto, o referido disposto legal protege a coletividade através de uma excepcionalidade ao ordenamento jurídico. Frisa-se que inexiste na legislação qualquer ressalva quanto a aplicabilidade do dispositivo, sendo, portanto, uma tutela para todas as siglas e designações de todos e quaisquer órgãos e entidades públicas. Tampouco existe, por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, portaria que limite a aplicabilidade do dispositivo legal. Inclusive, o manual de marcas da autarquia ressalta que a referida tutela independe do produto ou serviço no qual o sinal se apõe. Assim, justifica-se esta pesquisa pela relevância de se investigar como a autarquia tem aplicado a tutela disposta no supracitado inciso para proteger os ativos intangíveis da administração pública. A partir dos resultados obtidos nos levantamentos de dados propostos, identificou-se ausência de uniformização de tratamento quanto a irregistrabilidade de marcas idênticas às siglas e designações de sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações, que são entidades públicas conforme Decreto nº 200 de 1967. A pesquisa revela-se importante por identificar um problema ainda não explorado pelas pesquisas anteriormente realizadas. Para tanto, o caminho metodológico adotado foi o bibliográfico e exploratório, buscando, através de uma pesquisa não exauriente, investigar a evolução histórica da proteção dada às marcas da administração pública e os possíveis motivos que resultaram na exceção à iniciativa privada dada pelo legislador em uma lei prioritariamente privatista. O resultado da investigação demonstrou que a proteção dada às marcas da administração pública é uma excepcionalidade do Direito da Propriedade Industrial e visa o interesse da coletividade em proteger esse ativo intangível por conta dos altos investimentos realizados para a criação das empresas estatais (e os realizados posteriormente por elas) para o desempenho das mais variadas e relevantes funções públicas. Além disso, identificou-se a aplicação do dispositivo legal de forma diversa da estipulada na legislação.

Palavras-chave: Propriedade industrial. Marca. Órgãos e entidades públicos. Sigla e designação. Interesse público.

ABSTRACT

SIMÕES DOS SANTOS, Felipe Ferreira. **Irregistrability as a third-party trademark of designations and acronyms of public agencies and entities in the financial sector.** 2022. 128 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 20XX.

This work aims to study the protection provided in item IV of Article 124 of Law No. 9279 of 1996, Industrial Property Law, to the acronyms and designations of Brazilian public agencies and entities. It is noticeable in the works and articles that discuss Industrial Property more emphasis on private initiative, spreading that the interest of the collectivity would be related to the freedom of initiative. However, the referred legal provision protects the collectivity through an exception to the legal system. It should be noted that there is no exception in the legislation as to the applicability of the provision, and it is, therefore, a protection for all acronyms and designations of all and any public bodies and entities. Nor does the National Institute of Industrial Property [*Instituto Nacional da Propriedade Industrial*] have an ordinance limiting the applicability of the legal provision. In fact, the agency's trademark manual emphasizes that such protection is independent of the product or service to which the sign is affixed. Thus, this research is justified by the relevance of investigating how the agency has applied the protection provided in the aforementioned section to protect the intangible assets of the public administration. Based on the results obtained in the proposed data survey, a lack of uniform treatment was identified regarding the unlawfulness of trademarks identical to the acronyms and designations of mixed economy companies, public companies and foundations, which are public entities according to Decree No. 200 of 1967. The research is important because it identifies a problem not yet explored by previous research. To this end, the methodological path adopted was bibliographic and exploratory, seeking, through a non-exhaustive research, to investigate the historical evolution of the protection given to public administration brands and the possible reasons that resulted in the exception to private initiative given by the legislature in a primarily privatist law. The result of the investigation demonstrated that the protection given to public administration trademarks is an exception in Industrial Property Law and aims to protect the interest of the community in protecting this intangible asset because of the high investments made for the creation of state companies (and those made by them subsequently) for the performance of the most varied and relevant public functions. In addition, the application of the legal provision was identified in a manner different from that stipulated in the legislation.

Keywords: Industrial property. Trademarks. Public agencies and entities. Acronym and designation. Public interest.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Quantidade de deferimentos e indeferimentos de marcas idênticas às do órgão e das entidades da administração pública do ramo financeiro.....	96
--	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	Órgão e entidades públicas autorizadas a operar no Brasil em dezembro de 2020.....	80
Tabela 2 –	Classificação do órgão e das entidades públicas autorizadas a operar no Brasil em dezembro de 2020.....	84
Tabela 3 –	Designações do órgão e das entidades públicas do ramo financeiro brasileiro.....	86
Tabela 4 –	Registros próprios e idênticos requeridos por terceiros das designações do órgão e das entidades públicas do ramo financeiro brasileiro até dezembro de 2020.....	87
Tabela 5 –	Registros próprios das designações de entidades públicas do ramo financeiro em dezembro de 2020.....	88
Tabela 6 –	Como são conhecidos o órgão e entidades e os respectivos registros marcários.....	90
Tabela 7 –	Registros próprios e idênticos requeridos por terceiros às siglas de órgãos e entidades públicas do ramo financeiro brasileiro.....	93
Tabela 8 –	Quantitativo de registros idênticos requeridos por terceiros às siglas do órgão e das entidades públicas do ramo financeiro brasileiro.....	96
Tabela 9 –	Indeferimentos de pedidos de registros de marca com base no inciso IV do artigo 124 da LPI.....	98
Tabela 10 –	Indeferimentos de pedidos de registros de marca de terceiro com base no inciso IV do artigo 124 da LPI que se utilizavam do radical das siglas e/ou designações de órgãos ou entidades públicas do ramo financeiro.....	106
Tabela 11 –	Requerimentos de marcas idênticas às de empresas públicas e de sociedade de economia mista indeferidas com base no inciso IV do artigo 124 da LPI.....	108

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABIN	Agência Brasileira de Inteligência
ADPIC	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
AFA	Agência de Fomento do Amapá S.A.
AFA	Agência de Fomento de Alagoas S.A.
AFEA	Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A.
AFEB	Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.
AFEMG	Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A
AFEP	Agência de Fomento do Estado de Pernambuco S.A.
AFERJ	Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.
AFESC	Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.
AFET	Agência de Fomento do Estado do Tocantins S.A.
AFG	Agência de Fomento de Goiás S/A
AFP	Agência de Fomento do Paraná S.A.
AFRGN	Agência de Fomento do Rio Grande do Norte S.A.
AGER	Agência de Fomento do Estado de Roraima S/A
AGU	Advocacia-Geral da União
ALCA	Área de Livre Comércio das Américas
ALESE	Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe
AMAN	Academia Militar das Agulhas Negras
ANAC	Agência Nacional de Aviação Civil
ANATEL	Agência Nacional de Telecomunicações
ANP	Agência Nacional de Petróleo
ANS	Agência Nacional de Saúde Suplementar
APEX	Agência de Promoção de Exportações do Brasil
BA	Banco da Amazônia S.A.
BAC	Banrisul S.A. - Administradora de Consórcios
BACEN	Banco Central do Brasil
BB	Banco do Brasil S.A.
BCB	Banco Central do Brasil

BD	Badesul Desenvolvimento S.A.
BDES	Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A.
BDMG	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
BEES	Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
BEP	Banco do Estado do Pará S.A.
BES	Banco do Estado de Sergipe S.A.
BID	Banco Interamericano de Desenvolvimento
BNB	Banco do Nordeste do Brasil S.A.
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BOPE	Batalhão de Operações Especiais
BR	Br Distribuidora / Grupo Petrobrás
BRB	Banco de Brasília S.A.
BRDES	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CAMEX	Câmara de Comércio Exterior
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CEASA	Central Estadual de Abastecimento
CEF	Caixa Econômica Federal
CGTI	Centro de Gestão de Tecnologia e Inovação
CIA	<i>Central Intelligence Agency</i>
CIEP	Centro Integrado de Educação Pública
CNU	<i>Cameroon National Union Central Committee</i>
COHAB	Companhia de Habitação Popular
COMEX	Comércio Exterior
CONATRAN	Conselho Nacional de Trânsito
CONAV	Conselho Nacional de Aviação
CONEF	Comitê Nacional de Educação Financeira
CONSEA	Conselho Nacional de Segurança Alimentar E Nutricional
CONTRAN	Conselho Nacional de Trânsito
COPPEAD	Instituto de Pós-Graduação em Administração
CORREIOS	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CORSAN	Companhia Riograndense de Saneamento
COTRANSP	Comitê de Transferência de Presos

CPTM	Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CRECISP	Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
CRM	Conselho Regional de Medicina
CRO	Conselho Regional de Odontologia
CRT	Controladoria Regional de Trânsito
CSN	Companhia Siderúrgica Nacional
CVM	Comissão de Valores Mobiliários
CUP	Convenção da União de Paris
DERSA	Desenvolvimento Rodoviário S/A
DETRAN	Departamento Estadual de Trânsito
EBC	Empresa Brasileira de Comunicação
EFTA	<i>European Free Trade Association</i>
ELETROBRAS	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
ELETRONORTE	Centrais Elétricas do Norte Do Brasil
EMBRAPA	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRATEL	Empresa Brasileira de Telecomunicações
EMBRATUR	Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo
EME	Estado Maior do Exército
EMTU	Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
ENA	Escola Nacional de Administração
ENAP	Escola Nacional de Administração Pública
ENEM	Exame Nacional do Ensino Médio
ESFCEX	Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército
EUA	Estados Unidos do Brasil
FAB	Força Aérea Brasileira
FAFICA	Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Catanduva
FAO	Food And Agriculture Organization
FAPESP	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FATEC	Faculdade de Tecnologia de São Paulo
FBI	<i>Federal Bureau of Investigation</i>
FDA	<i>Food and Drug Administration</i>
FHE	Fundação Habitacional do Exército

FIOCRUZ	Fundação Oswaldo Cruz
FUNAI	Fundação Nacional do Índio
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística
IFAM	Instituto Federal do Amazonas
IFRS	Instituto Federal do Rio Grande do Sul
IISU	<i>Inertial Systems Unit (Indian Space Research Organisation)</i>
ILA	Instituto de Logística da Aeronáutica
IME	Instituto Militar de Engenharia
IML	Instituto Médico Legal
INCA	Instituto Nacional do Câncer
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
INFRAERO	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
INN	Instituto Nacional de Nutrição
INPA	Instituto Nacional de Pesquisas Da Amazônia
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INT	Instituto Nacional de Tecnologia
INTERPOL	<i>The International Criminal Police Organization</i>
INTO	Instituto Nacional de Traumaortopedia
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPHAN	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
IPP	Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos
IPT	Instituto de Pesquisas Tecnológicas
ISAS	Instituto de Saúde e Ação Social
ITA	Instituto Tecnológico de Aeronáutica
JARI	Juntas Administrativas de Recursos de Infrações
LAIS	Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde
LPI	Lei da Propriedade Industrial
MAPA	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MDA	Ministério do Desenvolvimento Agrário
MEC	Ministério da Educação
MERCOSUL	Mercado Comum do Sul
MIZZOU	<i>Missouri University</i>

MPDFT	Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
MPE	Ministério Público Estadual
MT	Ministério dos Transportes
MTUR	Ministério do Turismo
NAFTA	<i>North American Free Trade Agreement</i>
NASA	<i>National Aeronautics and Space Administration</i>
OAB	Ordem Dos Advogados do Brasil
OIT	Organização Internacional do Trabalho
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Industrial
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
OTAN	Organização do Tratado do Atlântico Norte
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PDT	Partido Democrático Trabalhista
PGE	Procuradoria Geral do Estado
PGR	Procuradoria Geral da República
PM	Polícia Militar
PNAE	Programa Nacional de Alimentação Escolar
PPSA	Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A.
PRF	Polícia Rodoviária Federal
PROCON	Programa de Proteção ao Consumidor
PRODENGE	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
PRODESP	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
PROINFO	Programa Nacional de Tecnologia Educacional
PROUNI	Programa Único de Acesso ao Ensino Superior
RIOTUR	Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.
RPI	Revista da Propriedade Industrial
SABESP	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SAMU	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SANTUR	Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina
SEFAZ	Secretaria de Fazenda

SEMASA	Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
SENATRAN	Secretaria Nacional de Trânsito
SERPRO	Serviço Federal de Processamento de Dados
SFI	Sistema Financeiro Imobiliário
SGPI	Sistema de Gestão de Perímetros de Irrigação
SHABAK	<i>Sherut Habitachon Haklali</i>
SIF	Serviço de Inspeção Federal
SINE	Sistema Nacional de Emprego
SINTEGRA	Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços
SNHIS	Sistema Nacional de Habitação De Interesse Social
SNT	Sistema Nacional de Trânsito
STM	Superior Tribunal Militar
SUAPE	Porto de Pernambuco
SUDAM	Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
SUS	Sistema Único de Saúde
SWAT	<i>Special Weapons and Tactics</i>
TCE	Tribunal de Contas do Estado
TCM	Tribunal de Contas do Município
TRE	Tribunal Regional Eleitoral
TRF	Tribunal Regional Federal
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
TSE	Tribunal Superior Eleitoral
TST	Tribunal Superior do Trabalho
UEPA	Universidade Do Estado do Pará
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz
UFBA	Universidade Federal da Bahia
UFF	Universidade Federal Fluminense
UFG	Universidade Federal de Goiás
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UFPA	Universidade Federal do Pará
UFPR	Universidade Federal do Paraná
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina
UFV	Universidade Federal de Viçosa
UNASUL	União de Nações Sul-Americanas
UNB	Universidade Nacional de Brasília
UNE	União Nacional dos Estudantes
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
UNESP	Universidade Estadual Paulista
UNICAMP	Universidade de Campinas
UNICENTRO	Universidade Estadual do Centro Oeste
UNIRIO	Universidade Federal do Estado do Rio De Janeiro
UNISUL	Universidade do Sul de Santa Catarina
UPA	Unidade de Pronto Atendimento
USP	Universidade de São Paulo
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	20
PROBLEMA DE PESQUISA.....	22
HIPÓTESES	23
ESCOPO.....	23
JUSTIFICATIVA	24
OBJETIVOS.....	25
Geral	26
Específicos.....	26
REVISÃO DA LITERATURA.....	27
ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO	28
1 DESENVOLVIMENTO	30
1.1 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A TUTELA DADA ÀS MARCAS	31
1.1.1 Das Marcas.....	34
1.1.2 Principais Funções de uma Marca	36
1.1.3 Princípios que regem o Direito Marcário.....	48
1.2 O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE MARCA NO BRASIL	52
1.3 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA IMPORTÂNCIA HISTÓRICA.....	57
1.3.1 Noções acerca da Administração, Órgãos e Entidades Públicas.....	57
1.3.2 As Estatais, a Industrialização e o Desenvolvimento do Brasil.....	63
1.3.3 A Política Pública através das Estatais.....	66
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA TUTELA DADA ÀS MARCAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL	68
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA DA PROTEÇÃO DAS MARCAS IDENTIFICADORAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL.....	68
3 METODOLOGIA.....	75
3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA	75
3.2 FONTES PRIMÁRIAS	76
3.2.1 Decisões em Processos Administrativos de Marca na Autarquia	76
3.2.2 Publicações na Revista da Propriedade Industrial	77
3.2.3 Portarias da Autarquia.....	77
3.2.4 Legislações sobre Propriedade Industrial e Marcas	77
3.2.5 Legislações sobre Direito Constitucional, Administrativo, Civil	78
3.3 FONTES SECUNDÁRIAS	78
3.3.1 Fontes Impressas	78
3.4 AMOSTRAGEM.....	78
3.5 MAPEAMENTO E COLETA DE DADOS.....	79
4 DISCUSSÕES E ANÁLISE DOS DADOS	83
4.1 PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS IDÊNTICAS ÀS DESIGNAÇÕES E SIGLAS DO ÓRGÃO E DAS ENTIDADES PÚBLICAS DO RAMO FINANCEIRO	83
4.2 EFETIVA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO IV DO ARTIGO 124 DA LPI PELO INPI	97
4.3 PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO	112
4.3.1 Disposição de Procedimentos em Portaria Específica	113
4.3.2 Convocação Institucional para que a Administração Pública Registre suas Siglas e Designações	113
4.3.3 Criação de uma Lista Unificada com Todas as Siglas e Designações dos Órgãos e Entidades Públicas.....	115
4.3.4 Duplo Grau de Análise de Requerimentos Deferidos de Registro de Marcas Idênticas às Siglas e Designações de Órgãos e Entidades Públicas	115

4.3.5 Instauração de Processo Administrativo de Nulidade Ex-officio em Todos os Registros Deferidos Contrários ao Disposto na Legislação	116
CONCLUSÃO.....	118
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	121

INTRODUÇÃO

Tem-se por marca todo sinal distintivo, visualmente perceptível, capaz de identificar e distinguir produtos e serviços de outros similares. A marca é um ativo intangível que permite atribuir a um produto ou serviço diferenciação quanto aos demais existentes no mercado, influenciando diretamente seu sucesso ou insucesso comercial. O empresário interessado em proteger sua marca, para efeitos de exclusividade de uso, deve proceder com o seu devido pedido de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia que atribui validade *erga omnes* às marcas ali registradas. Vale salientar a importância de se ter sua marca protegida contra terceiros em um mercado globalizado, especialmente quando reconhecida por sua qualidade, eficiência e prestígio, eis que são qualidades adquiridas após muito esforço e investimento financeiro.

A marca registrada é um ativo relativamente recente na história e comumente identificado como ativo intangível das sociedades empresariais, como, também, para a administração pública, pois traduzem resultados de grandes investimentos do governo em áreas que a iniciativa privada não teve interesse em atuar. Por conta disso, tem-se como relevante estudar a evolução histórica e a aplicabilidade da tutela esculpida no inciso IV do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI, que trata da irregistrabilidade de marca idêntica às siglas e designações de órgãos e entidades públicas.

Importante ressaltar que, considerando a extensão continental do Brasil e a grande quantidade de órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais existentes em todo o território nacional, é comprensível a dificuldade que o INPI deve enfrentar para dar eficácia ao disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI e tutelar todas as designações e siglas da administração pública de tentativas indevidas de apropriação parasitária da estrutura estatal a partir do registro de marca idêntica por terceiros. Vale destacar que nem todos os órgãos e entidades públicas possuem registro de sua marca na autarquia, o que aumenta a dificuldade dos examinadores de marcas do INPI, agentes públicos da autarquia, em conhecerem suas designações e siglas. Entretanto, a ausência de uniformização na aplicação da irregistrabilidade do inciso IV do artigo 124 da LPI não deveria existir às marcas daqueles órgãos e entidades públicas que se encontram corretamente cadastrados perante a autarquia e, principalmente, àqueles que possuem as suas designações ou siglas devidamente registradas no INPI.

Assim, propõe-se com a presente pesquisa investigar, de forma não exauriente, a tutela marcária do inciso IV do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996 dada às designações e siglas de órgãos e entidades públicas. Verifica-se que a maioria dos trabalhos e artigos acadêmicos que tratam de propriedade industrial (PI) não se aprofundam no interesse coletivo do inciso IV do artigo 124 da LPI, pois defendem o atingimento do interesse da coletividade através da liberdade da iniciativa privada. Entretanto, o dispositivo visa proteger a coletividade através de uma excepcionalidade, comum no Direito quando o legislador faz constar nas normas jurídicas determinadas regulamentações que visam apresentar exceções à regra. Nota-se inexistir na legislação qualquer restrição quanto à aplicabilidade do disposto no referido inciso, devendo a proteção abranger as designações e as siglas de todos e quaisquer órgãos e entidades públicas. Tampouco existe no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) portaria que disponha de forma a limitar a aplicabilidade do dispositivo legal.

Justifica-se, portanto, esta pesquisa pela necessidade de se investigar a aplicabilidade do disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI. Considerando a continentalidade do país e a impossibilidade de se realizar uma pesquisa que abrangesse todos os órgãos e entidades públicas brasileiras (federais, estaduais e municipais), optou-se por investigar as designações e siglas de órgãos e entidades públicas do ramo financeiro, empresas estatais criadas por lei pelo estado com o objetivo de fomentar e desenvolver a economia em todo o território nacional, servindo como fonte de recursos financeiros para a circulação monetária nas mais variadas localidades do Brasil, desde o período imperial. Vale ressaltar que essas entidades públicas, por conta de suas funções de interesse público, por vezes são instaladas em lugares onde a iniciativa privada não tem qualquer interesse em atuar, seja pela distância dos grandes centros urbanos (o que dificulta e encarece a iniciativa), seja pelo alto risco de segurança (são localidades com policiamento precário) ou simplesmente pela ausência de infraestrutura local que resultaria em baixo retorno financeiro (carência de comércio e/ou indústrias na localidade), sendo necessária a presença dessas entidades públicas para fomentar economicamente e proporcionar desenvolvimento nestas regiões.

Através do levantamento de dados, foi possível identificar não uniformização das decisões da autarquia no que tange aos pedidos de registro de marcas requeridos por terceiros, contrariando o disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI. Foram catalogados indeferimentos que ultrapassariam a tutela do referido inciso, como nomes utilizados para identificar tratados internacionais, agências estadunidenses e, até mesmo, partido político. Também foi possível constatar que a tutela tem protegido nomes de órgãos e empresas públicas que não são siglas, tampouco designações, o que, em tese, estaria fora do alcance da tutela. Além disso, também

se identificou a fundamentação com o inciso IV do artigo 124 da LPI para o indeferimento de marcas que empregavam o radical idêntico às siglas, mas que, em uma interpretação restritiva, não abarcariam a tutela do dispositivo legal.

Assim, a pesquisa pretende constituir em contribuição aos estudos sobre o direito da propriedade industrial e marcário, em especial no que tange à tutela das marcas da administração pública. Busca-se oferecer um acréscimo ao quadro de reflexões, especialmente pela relevância do tema para a administração pública e, por conseguinte, à sociedade, que indiretamente sofre quando terceiros se utilizam de marcas de entidades e órgãos públicos com o objetivo de confundir os usuários dos serviços públicos e usar de forma parasitária da estrutura do Estado em proveito próprio. Além disso, espera-se que este trabalho possa servir à administração pública como uma proposta inicial de melhoria na gestão dos seus ativos intangíveis, haja vista serem esses ativos, também, os resultados dos relevantes investimentos realizados pela administração pública no desenvolvimento econômico do país.

Importante ressaltar a escassez de pesquisas sobre a tutela do inciso IV do artigo 124 da LPI, excepcionalidade do Direito de Propriedade Industrial incorporada e aprimorada através dos anos em uma legislação de viés majoritariamente privatista. Tal fato, por si, justifica o desinteresse daqueles que atuam no setor privado em estudar o tema de exclusiva relevância à administração pública, principalmente pelo fato da referida tutela limitar terceiros em requerer marcas idênticas às siglas e designações de órgãos e entidades públicas. Já pelo lado do poder público, acredita-se haver desconhecimento da concessão de marcas idênticas às siglas e designações da administração pública à terceiros, especialmente pela negligência pela administração pública na gestão desse ativo. Tais percepções, por si, já justificam a incorporação na legislação de uma tutela aparentemente estranha, mas com relevante repercussão econômica para a sociedade. Foi possível constatar que muitos dos órgãos e entidades públicas sequer possuem cadastro ou o registro de suas siglas e designações como marca na autarquia.

PROBLEMA DE PESQUISA

A problemática principal a motivar a pesquisa recai na identificação de deferimentos pelo INPI de marcas irregistráveis em contrariedade ao disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI, em especial siglas de empresas estatais autorizadas pelo Banco Central do Brasil –

BACEN a atuar no setor financeiro no Brasil. Com base no problema identificado, buscou-se responder a seguinte pergunta: Em quais medidas o atual ordenamento jurídico, em especial o disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI, tem sido cumprido pelo INPI para dar proteção às siglas ou designações de entidades ou órgãos públicos, sobretudo às empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações autorizadas pelo BACEN a atuar no setor financeiro no Brasil?

HIPÓTESES

Com base nos preceitos elencados e buscando responder à questão da pesquisa, elaborou-se as seguintes hipóteses de investigação a serem verificadas:

- O INPI tem concedido a terceiros, marcas idênticas às siglas e às designações de entidades ou órgãos públicos que atuam no setor financeiro do Brasil em contrariedade ao disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI.
- Por terem sido deferidas em contrariedade à legislação, tais marcas devem ser anuladas pelo INPI de ofício.

ESCOPO

A pesquisa tem por finalidade analisar a aplicabilidade pelo INPI da tutela disposta no inciso IV do artigo 124 da LPI. Entretanto, considerando a inexistência de uma lista pública que contenha todas as siglas e designações de órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais brasileiras que pudesse servir como base para a investigação, o escopo do presente trabalho foi restrinrido aos órgãos e entidades do ramo financeiro pela sua importância para o desenvolvimento econômico do país, especialmente no interior, região de reconhecida ausência de interesse privado pelo reduzido retorno financeiro aos investimentos ali implementados, sendo necessária a atuação estatal através de suas empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações.

Além disso, objetivando restringir a pesquisa a um escopo que respondesse à pergunta proposta, o período base para a pesquisa foi limitado aos resultados dos processos

administrativos de registro de marca publicados na Revista da Propriedade Industrial (RPI) entre os anos de 1997 e 2021. Seria irrelevante para a pesquisa dados que trouxessem anos anteriores, por conta da Lei nº 9.279 de 1996, que serviu como base para a investigação, ter entrado em vigor em 1997, 1 ano após a sua publicação, conforme disposto em seu artigo 243¹.

JUSTIFICATIVA

Por meio de uma pesquisa inicial realizada em 2020, detectou-se o deferimento a terceiro de marca idêntica à sigla de entidade pública atuante no setor financeiro do Brasil, em contrariedade à irregistrabilidade disposta no inciso IV do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996. Vale ressaltar que, no caso previamente detectado, a sociedade de economia mista lesada possui sua sigla registrada e concedida pelo INPI², além de ter atuação e presença em todo o território nacional, fatos que deveriam subsidiar o indeferimento de pedidos de marcas idênticas à sua sigla pelos examinadores de marcas do INPI.

A concessão da marca a terceiro de forma contrária a legislação sinalizou ao pesquisador, funcionário da sociedade de economia mista em questão há 17 anos, a necessidade de se realizar um estudo aprofundado sobre o tema, objetivando verificar a aplicabilidade da tutela de irregistrabilidade de marcas idênticas às siglas e designações de entidades e órgãos públicos quando o registro não é requerido pela própria administração pública; buscando investigar se o deferimento da marca a terceiro encontrava-se eivado de vício e, portanto, seria nulo. Além disso, investigar se o próprio INPI deveria atuar de ofício para regularizar a concessão indevida ou se a administração pública prejudicada necessitaria requerer a nulidade a cada marca concedida a terceiro pela autarquia em contrariedade à legislação.

Por conta dos deferimentos que atingem e minguam a distintividade da sigla da sociedade de economia mista e a falta de uniformidade das decisões que, ora indefere com base no inciso IV do artigo 124 da LPI, ora concede registros a terceiros sem nem identificar a

¹ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996 - Artigo 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

² A sociedade de economia mista Banco do Brasil S.A. teve a concessão da marca nominativa BB deferida em 25/09/1990 através do processo administrativo nº 815796820 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

similaridade, o pesquisador buscou identificar se haveria alguma portaria do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que subsidiasse os examinadores de marcas, agentes públicos daquela autarquia, a atuarem de forma diversa ao dispositivo legal. Vale lembrar que como agentes públicos, os atos dos examinadores devem ser norteados pelos princípios da administração pública, entre eles o da legalidade, não lhes sendo oportunizado interpretação diversa do que dispõe a legislação.

Não tendo encontrado qualquer elemento que justificasse a dissonância na aplicação do inciso IV do artigo 124 da LPI pelo INPI e entendendo pela relevância do cumprimento da proteção marcária corporificada pelo legislador na LPI no referido inciso, decidiu por aprofundar sua investigação, iniciando o estudo na busca da identificação da importância da irregistrabilidade concedida pela legislação às siglas e designações dos órgãos e entidades públicas, procurando compreender o interesse público do legislador em tutelar, através do disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI, as marcas estatais. Entendeu por proeminente identificar como essa tutela evoluiu e se solidificou em uma legislação majoritariamente de interesse privado. Além disso, percebeu o pesquisador que seria relevante que o estudo identificasse a aplicabilidade do disposto no referido inciso, buscando catalogar em que circunstâncias a irregistrabilidade de marca idêntica à sigla e à designação de órgãos e entidades públicas tem sido aplicada pelo INPI.

No caso específico da sociedade de economia mista que motivou a pesquisa, faz-se mister destacar que, apesar de parte de suas marcas se enquadrar nas especificações ligadas ao setor financeiro, a instituição financeira também presta serviços em outras áreas como, por exemplo, cultura, esporte, segurança, entre outras, sempre na busca de atingir o interesse público para a qual a entidade e suas subsidiárias foram criadas. O mesmo pode ocorrer com outras entidades e órgãos públicos. Além disso, como afirma o próprio manual de marcas do INPI, a irregistrabilidade dada pelo inciso IV do artigo 124 da LPI independe do produto ou serviço para o qual se aplica (BRASIL, 2022, p.196).

OBJETIVOS

Partindo-se da necessidade de se verificar se o INPI tem protegido as siglas e as designações de entidades ou órgãos públicos conforme determina a legislação vigente no Brasil, a presente pesquisa propõe uma investigação sobre a atuação da autarquia ao atribuir

validade *erga omnes* aos pedidos de registro de marcas em contrariedade ao inciso IV do artigo 124 da LPI. O objetivo da pesquisa, portanto, pode ser definido conforme a tipificação abaixo:

Geral

Analisar a aplicabilidade pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial da irregistrabilidade de marca idêntica à designação ou à sigla de entidade ou órgão público quando não requerida pela própria administração pública, em contrariedade ao previsto no inciso IV do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996.

Específicos

- Identificar e catalogar todas as empresas estatais que atuam no ramo bancário e financeiro pertencentes à administração pública nas esferas federal, estadual e municipal e suas respectivas siglas e designações;
- Identificar e catalogar os respectivos pedidos de registro das siglas e das designações requeridos pela administração pública de suas empresas estatais do ramo financeiro e os pedidos de registro idênticos à essas siglas e designações requeridos por terceiros que foram deferidos e indeferidos;
- Analisar juridicamente meios para se dar o correto cumprimento à irregistrabilidade de marca requerida por terceiro idêntica à designação ou à sigla de entidade ou órgão público em cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996;
- Retraçar a racionalidade do inciso IV do artigo 124 da LPI;
- Questionar se outro meio de proteção existente no ordenamento jurídico, como o alto renome, seria eficaz para proteger as siglas ou designações de entidades e órgãos públicos.
- Investigar quais as implicações em relação a nulidade para as marcas concedidas em contrariedade ao disposto no inciso IV do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996.

REVISÃO DA LITERATURA

Estudos com temas de propriedade industrial têm sido cada vez mais produzidos dentro e fora do Brasil, entretanto não foi possível encontrar neste conjunto de relevantes produções qualquer uma que tratasse especificamente da irregistrabilidade de marca idêntica às siglas e designações de órgãos e entidades públicas. A escassez de pesquisas sobre a matéria talvez se dê pelo desinteresse do setor privado em tratar de tema de exclusiva relevância para a administração pública, pois o inciso IV do artigo 124 da LPI trata especificamente de tutela dada às siglas e às designações de órgãos e entidades públicas, não sendo um tópico proeminente àqueles que trabalham para a iniciativa privada, mesmo que para criticá-lo, talvez com receio de fortalecê-lo.

Já pelo lado da administração pública, acredita-se que a ausência de debates sobre o tema tem a ver com o desconhecimento pelos órgãos e entidades públicas da ocorrência de deferimentos de pedidos de registro de siglas como marcas de terceiros em contrariedade à legislação e, também, por não haver na administração pública relevantes investimentos em propriedade intelectual, não proporcionando aos entes federativos a percepção da importância de proteção desses ativos intangíveis para o setor público. Frisa-se que muitos órgãos e entidades públicas sequer tem cadastro no INPI.

Apesar de não tratar especificamente da irregistrabilidade do inciso IV do artigo 124 da LPI, foram identificados dois trabalhos que de forma tangencial tratam de temas próximos.

Lucas Santos Heler (2016) em sua dissertação de mestrado profissional “Análise dos usos indevidos da marca do Inmetro nos campos da metrologia e da qualidade” do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), avaliou o uso indevido da marca da autarquia por terceiros para certificar, através de selos e etiquetas de identificação da conformidade e de controle metrológico, que tal produto ou serviço teria sido aprovado nos testes do Inmetro, quando na realidade não o tinha. O Inmetro é uma autarquia federal criada pela Lei nº 5.966 de 1973, vinculada ao Poder Executivo, mais especificamente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem como finalidade, entre outras, de executar as políticas nacionais de metrologia e da qualidade nos produtos comercializados no país (BRASIL, 2003, p.1). A pesquisa de Lucas Santos Heler (2016) colabora com o presente trabalho por compartilhar da preocupação no que tange à utilização indevida da marca, selos e etiquetas do Inmetro e suas “consequências para a imagem institucional, para o desequilíbrio ao comércio justo, riscos para consumidores e ameaça ao cumprimento da missão do Inmetro

de prover confiança nas relações de consumo.” Entretanto, considerando que inexiste marca Inmetro concedida pelo INPI à terceiros, a utilização indevida observada por Lucas Santos Heler (2016) não abrangia o registro perante o INPI, mas sim, o uso direto por terceiros no mercado consumidor.

Outro trabalho que passa muito próximo da temática desta pesquisa foi escrito e apresentado por este pesquisador para a conquista do seu bacharelado em Administração pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2020. Com o título “Registro de alto renome da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI”, a monografia defendida naquela oportunidade tratou do alto renome requerido pela empresa pública Caixa Econômica Federal, pertencente à administração pública federal indireta e com atuação no ramo financeiro do Brasil (SIMÕES DOS SANTOS, 2020). Apesar de discordar da necessidade da chancela do alto renome para proteger siglas e designações de órgãos e entidades públicas por conta da irregistrabilidade disposta no inciso IV do artigo 124 da LPI, Felipe Ferreira Simões dos Santos (2020) enxergou naquele estudo a possibilidade de mergulhar no tema para, hoje, ter subsídios para aprofundar na discussão da irregistrabilidade disposta no inciso IV do artigo 124 da LPI. Cabe salientar que, à época, o pesquisador concluiu que a chancela de alto renome somente protegeria o nome escolhido pela empresa pública para sua identificação no mercado, qual seja, o termo Caixa, não se estendendo à sua sigla CEF, tampouco à sua designação Caixa Econômica Federal, que estariam protegidas pelo inciso IV do artigo 124 da LPI. Entendimento que este pesquisador mantém após a presente pesquisa cujo resultado ora apresenta.

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação tem início na introdução, através da qual o leitor é convidado a investigar a efetividade da tutela marcária dada pelo inciso IV do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996. Para tanto, é feita a contextualização da questão do deferimento e da concessão de marcas idênticas às siglas e às designações de órgãos e entidades públicas brasileiras, são apresentados o problema de pesquisa, as hipóteses que serão verificadas, a delimitação do escopo, a justificativa, os objetivos, geral e específicos, além da revisão da literatura.

No capítulo primeiro, são apresentados os referenciais teóricos. Aborda a propriedade intelectual, a tutela dada às marcas, as referências históricas da propriedade

intelectual, a positivação do direito de propriedade na França e nos Estados Unidos e a vanguarda do Brasil entre um dos primeiros territórios a conceder proteção à propriedade industrial; as possíveis classificações, as categorias, suas formas de apresentação e as suas funções através do posicionamento de alguns doutrinadores nacionais e internacionais. É possível identificar a marca como um relevante ativo intangível, tanto para as sociedades empresárias, como para a administração pública. São exibidos os princípios que regem o Direito Marcário e suas exceções, os trâmites para o registro de marca no Brasil, desde a fase da instauração até a integração, abordando a decisão de deferimento ou indeferimento e a fase do recurso à autoridade administrativa superior. Também são apresentadas noções de administração pública, formas de atuação e a sua relevância para a industrialização e para o desenvolvimento econômico do país; diferenciação entre administração pública direta e indireta, conceitos de atuação desconcentrada e descentralizada, além da criação e/ou instituição das entidades públicas. Ainda são esclarecidos os termos sigla e designação, importantes para a posterior análise dos dados levantados na pesquisa.

O segundo capítulo propõe uma análise histórica sobre a tutela dada às marcas da administração pública no Brasil. Para tanto, aborda a evolução histórica e legislativa da proteção dada às marcas identificadoras da administração pública, demonstrando a racionalidade do interesse estatal de expandir a proteção inicialmente dada somente às marcas das repartições públicas para, agora, atingir todas as siglas e designações de qualquer órgão ou entidade pública.

O terceiro capítulo se dedica à metodologia, apresentando as classificações da pesquisa, a identificação do ambiente onde foi realizada e a qualificação da amostra de dados. Aborda, ainda, como a pesquisa foi conduzida e como as respostas aos objetivos propostos foram encontradas.

O quarto capítulo se dedica à discussão e à análise dos dados levantados. Com base nos conceitos apresentados no primeiro capítulo e a análise histórica da tutela dada às siglas e designações dos órgãos e entidades públicas exibida no segundo, são analisados e discutidos os dados levantados através da metodologia apresentada no terceiro capítulo.

O quinto capítulo da dissertação tem o objetivo de apresentar propostas de melhoria para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, desde uma publicação de uma portaria específica para tratar da irregistrabilidade disposta no inciso IV do artigo 124 da LPI, bem como ajustes nos exames de processos administrativos de marcas.

Finalmente, a conclusão apresenta as respostas para a questão da pesquisa e para os objetivos propostos.

1 DESENVOLVIMENTO

O referencial teórico está dividido em 3 seções, todas com a finalidade de servirem de base para a discussão da tutela disposta no inciso IV do artigo 124 da LPI: “Não são registráveis como marca: (...) IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público” (BRASIL, 1996).

A seção 1.1 aborda a propriedade intelectual e a tutela dada às marcas, apresentando as referências históricas da propriedade intelectual iniciadas na Grécia e Roma antigas, passando pela positivação do direito de propriedade na França e nos Estados Unidos da América no século XVIII e na vanguarda do Brasil entre um dos primeiros territórios a conceder proteção à propriedade industrial ainda nos tempos do império. Posteriormente, a história mostra a preocupação do legislativo e do executivo em aprimorar a legislação de propriedade industrial como forma de acompanhar o desenvolvimento econômico do país, concedendo segurança jurídica para as relações comerciais, mas sem abdicar dos interesses estatais.

A subseção 1.1.1 trata das marcas, expondo a conceituação, a partir da leitura do entendimento de renomados doutrinadores, desse ativo intangível de relevante valor para as sociedades empresárias e para a administração pública. São apresentadas as classificações, as categorias e as formas de apresentação das marcas.

A subseção 1.1.2 apresenta as principais funções de uma marca, como a função social, a distintiva, a indicação de origem, a de garantia e a publicitária. A partir da apresentação das disposições legais (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e Lei nº 9.279 de 1996) e dos posicionamentos de alguns doutrinadores nacionais e internacionais, faz-se algumas análises para demonstrar a importância de se dar proteção a esse relevante ativo intangível chamado marca.

A subseção 1.1.3 exibe os três princípios que regem o Direito Marcário: territorialidade, especialidade e sistema atributivo, além das respectivas exceções, como as marcas notoriamente conhecidas, as marcas de alto renome e os usuários de boa-fé, respectivamente.

A seção 1.2 tem a função de apresentar os trâmites para o registro de marca no Brasil, que atualmente é realizado a partir do conjunto de atos junto ao INPI pautados nos requisitos, princípios e regramentos norteadores de um processo administrativo. Considerando que o direito administrativo no Brasil não está codificado, o estudo navega entre os principais

princípios gerais do processo, do direito administrativo e os específicos do processo administrativo. Faz-se mister salientar a importância desses princípios para a atuação dos agentes públicos, neste caso os examinadores de marcas do INPI, sob pena de nulidade e responsabilização dos atos praticados em contrariedade ao disposto na legislação vigente. Apresentados os princípios, passa-se a tratar do processo administrativo propriamente dito, desde a fase da instauração até a integração, incluindo a decisão de deferimento ou indeferimento e a fase do recurso à autoridade administrativa superior àquela que decidiu anteriormente.

Já a última seção, de numérica 1.3, trata da administração pública e sua importância histórica, abordando as noções de administração pública, seus braços de atuação e a sua importância, tanto na industrialização inicial do país, como no atual desenvolvimento econômico da nação.

A subseção 1.3.1 aborda como a administração pública desempenha suas funções, apresentando a diferenciação entre administração pública direta e indireta, conceitos de atuação desconcentrada e descentralizada, bem como se dá a criação e/ou instituição das entidades públicas necessárias para a atuação estatal em áreas desprezadas pela iniciativa privada. Apresenta, ainda, as definições de sigla e designação, termos importantes para a posterior análise dos dados levantados na pesquisa.

A subseção 1.3.2 se dedica a demonstrar a importância das estatais para a industrialização e desenvolvimento do Brasil, trazendo, a partir de importantes trechos da história, desde a chegada da família real no país até os dias atuais, como se deram algumas das intervenções produtivas do Estado na busca de soluções para o desenvolvimento econômico da nação.

Considerando tratar-se de política pública estatal, a subseção 1.3.3 apresenta como o estado brasileiro assumiu para si o ônus de promover o desenvolvimento econômico do país através das entidades públicas.

1.1 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A TUTELA DADA ÀS MARCAS

A Propriedade Intelectual surgiu com o objetivo de atribuir segurança a inventores quanto aos direitos decorrentes de suas criações, tangíveis e intangíveis, durante determinado período. Para Antônio Márcio Buainain e Sérgio Medeiros Paulino de Carvalho (2000), “a

propriedade intelectual possibilita transformar o conhecimento, em princípio um bem quase público, em bem privado e é o elo de ligação entre o conhecimento e o mercado.” Trata-se de uma forma de dar reconhecimento à atividade intelectual, permitindo ao inventor ter algum retorno financeiro pelos investimentos que tenha realizado quando da pesquisa, além de um estímulo para que novos investimentos em inovação ocorram. João da Gama Cerqueira (1946) prefere denominar como propriedade imaterial a propriedade intelectual, esclarecendo que “abrange a propriedade imaterial tanto os direitos relativos às produções intelectuais do domínio literário, científico e artístico, como os que têm por objeto as invenções e os desenhos e modelos industriais, pertencentes ao campo industrial” (Gama Cerqueira, 1946, pp.68-69).

As referências ao direito da propriedade intelectual remontam às Grécia e Roma antigas, onde se percebeu a necessidade de diferenciação de produtos através das figuras, letras e símbolos, os quais já eram considerados marcas, mas sem valor patrimonial. Há divergência entre alguns autores no tocante ao primeiro privilégio relacionado à propriedade intelectual. Uns defendem que foi concedido em 1236 para um cidadão que tingia tecidos de lã para confecção de ternos (BASSO, 2000), enquanto outros relacionam como o primeiro registro a proteção ao uso exclusivo relacionado à arte de impressão dada ao Giovanni de Spira em Veneza (VIEIRA, 2001). Em 1623, na Inglaterra, o Rei Jacques I criou o *Statute of Monopolies*, através do qual passou a reconhecer os direitos do inventor e conceder proteção à invenção pelo período de 14 anos (VIEIRA e BUAINAIN, 2006). No século XVIII, na França e nos EUA, surgiram leis objetivando a proteção de patentes. A partir de então a concessão passou a ser realizada pelo Estado, inaugurando-se a positivação do direito de propriedade (VIEIRA, 2001).

No Brasil, somente com a chegada da família imperial que se passou a se preocupar com o direito da propriedade industrial. Em 1809, foi reconhecido o direito do inventor pelo Príncipe Regente, sendo concedido o direito, pelo prazo de 14 anos, de exclusividade ao uso de invenções que fossem registradas perante a Real Junta do Comércio (COELHO, 2001). Posteriormente, a Constituição Política do Império do Brasil de 1824 trouxe a proteção aos inventos (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1824) e, em 28 de agosto de 1830, foi editada lei concedendo privilégio àquele que descobrisse, inventasse ou melhorasse uma indústria útil (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1830).

A primeira lei brasileira que tratou sobre marcas surgiu somente em 1875, por conta dos interesses de Ruy Barbosa em atender seu cliente Meuron e Cia. Relata-se que a sociedade empresária comercializava o Rapé Areia Preta e estava processando por falsificação

a Moreira e Cia, posto a utilização indevida da marca Rapé Areia Parda (COELHO, 2001; VARELLA, 1996). Ruy Barbosa venceu em primeira instância, entretanto, posteriormente teve sua sentença anulada, pois não existia no ordenamento jurídico norma que descrevesse o fato como crime, não se podendo, assim, punir a Moreira e Cia. Para sanar essa omissão legislativa, a Comissão de Justiça Criminal da Câmara dos Deputados imediatamente propôs um Projeto de Lei que restou convertido na Lei nº 2.682 de 1875, objetivando conceder aos comerciantes a oportunidade de se utilizar de uma marca como assinatura de seus produtos, diferenciando-os daqueles negociados por seus concorrentes (VARELLA, 1996). Segundo José Xavier Carvalho de Mendonça (1934, p.237), “Ele reconheceu a qualquer fabricante ou comerciante o direito de marcas os produtos da sua manufatura e do seu comércio com sinais que os tornassem distintos dos de qualquer outra procedência.”

Em 1882 foi editada uma nova lei de patentes e, no ano seguinte, na França, ocorreu a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), que definiu quatro princípios norteadores aos países que aderissem à Convenção: tratamento nacional, prioridade unionista, interdependência dos direitos e territorialidade. Conforme afirmam Jaqueline Falconi Gross e Liliana Locatelli (2012, p.28), “A CUP – Convenção da União de Paris foi, então, o instrumento que deu o pontapé inicial quanto a proteção da propriedade intelectual internacional.” A CUP passou por sete conferências e revisões: Roma (1883), Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967), sendo que, nessa última houve a criação da *World Intellectual Property Organization (WIPO)*³, cuja função é “a de estabelecer a proteção das marcas, propriedade intelectual e criar mecanismos que estimulem a criação da propriedade intelectual e tecnológica com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico” (GROSS & LOCATELLI, 2012, pp.29-30).

Voltando para o Brasil, durante o período de 1950 a 1970 houve uma elevação da preocupação com o controle de remessa de *royalties* e lucros ao exterior, haja vista a elevada quantidade de empresas de capital estrangeiro que atuavam no país. A partir de 1970, por conta dos interesses estratégicos da política nacional de desenvolvimento industrial, o foco legislativo migrou para a regulação do mercado tecnológico. Assim, em 1970 foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por intermédio da Lei nº 5.648 de 1970 e, em 1971 tem-se a promulgação de um novo Código da Propriedade Industrial.

³ Em português, a entidade é conhecida por Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

O período entre 1990 e 2000 foi marcado pela flexibilização normativa e procedimentais dos contratos. O Sistema de Propriedade Intelectual passou a estimular os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e a promover o intercâmbio internacional de tecnologia. Em 1994 foi introduzido ao ordenamento jurídico a proteção às franquias pela Lei nº 8.955 de 1994 e, no mesmo ano, o país assinou o TRIPS – *Agreement on Trade Related Intellectual Aspects of Intellectual Property Rights*, conhecido no Brasil como Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC, obrigando-se a elaborar uma legislação que atendesse às novas diretrizes do Acordo.

Assim, em 1996 foi promulgada a Lei nº 9.279 abrangendo direitos e obrigações referentes à propriedade industrial, trazendo proteção às invenções, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e visando impedir a concorrência desleal. Outras legislações aplicáveis a temas relacionados ao direito intelectual foram editadas, tais como a Lei nº 9.609 de 1996, que trouxe avanços na área de software, a Lei nº 9.456 de 1997, que incluiu a proteção aos cultivares e a Lei nº 9.610 de 1998 que disciplina os direitos autorais.

Atualmente divide-se a propriedade intelectual em 3 grupos: propriedade industrial, direito autoral e *sui generis*.

A propriedade industrial tem como objetivo atribuir proteção aos direitos ligados às patentes, marcas, desenho industrial e indicação geográfica. O direito autoral protege as obras literárias, científicas e artísticas, bem como os programas de computador. E por proteção *sui generis* tem-se as novas variedades vegetais obtidas por melhoramento, a “topografia de circuito integrado, cultivares, conhecimento tradicional e o acesso genético” (ALVES, 2020).

1.1.1 Das Marcas

A marca é um ativo intangível que permite distinguir um produto ou serviço quanto aos demais existentes no mercado, influenciando seu sucesso ou insucesso comercial. Denis Borges Barbosa (1997, p.265) compara as marcas a ““nomes mágicos” – tão mágicos que de todas as modalidades de proteção da propriedade industrial tem sido considerado pelas empresas americanas os de maior relevância.” Deve ser facilmente compreendida pelos potenciais consumidores, isenta de conotações negativas ou ofensivas, podendo ser composta por símbolos, palavras ou signos que permitam a diferenciação do produto ou serviço que representa em relação aos demais existentes no mercado. Adriana Carvalho Pinto Vieira e

Antônio Márcio Buainaim (2006) conceituam marca como: “sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço etc.”

Pode ser registrado como marca qualquer sinal que distinga visualmente um produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante ou que tenha como finalidade atestar a conformidade de um serviço ou produto com as normas e especificações técnicas, conforme disposto nos artigos 122⁴ e 123, inciso I⁵, da Lei nº 9.279 de 1996, Lei da Propriedade Industrial, LPI. (BRASIL, 1996).

As marcas podem ser classificadas como inventadas, arbitrárias, sugestivas ou descriptivas. Tem-se por inventadas aquelas que não há referência de existência anterior, como, por exemplo, as marcas Kodak, Omo e Bic. Por arbitrárias tem-se aquelas que, mesmo possuindo sentido, este não se relaciona com o serviço, produto ou a sociedade empresária que possui a marca, como, por exemplo, as marcas Apple, Camel e Shell que representam, respectivamente, uma sociedade empresária do ramo de tecnologia (apesar de *apple* significar maçã em inglês), uma marca de cigarros (apesar de *camel* significar camelo em inglês) e uma sociedade empresária do ramo de combustíveis (apesar de *shell* significar concha em inglês). Tem-se por marcas sugestivas aquelas que sugerem algum uso, atributo ou característica, tendo-se como exemplo as marcas Lux, Sadia e Kibon, buscando, respectivamente, representar luxo, algo saudável e sensação de bom gosto. Já por descriptiva, são aquelas marcas que descrevem a natureza do produto ou serviços, como, por exemplo, Peg&Pag, descrevendo a forma de atuação da relação do consumidor com o serviço da sociedade empresária, bastando pegar o produto que deseja adquirir e pagar para levá-lo.

Existem diversas categorias de marcas, sendo as mais comuns as identificadoras comerciais de produtos e serviços, as coletivas e as de certificação. Por marcas identificadoras comerciais tem-se aquelas utilizadas para distinguir produto ou serviço de outro semelhante. Por marca coletiva entende-se as utilizadas para identificar a origem dos produtos ou serviços fornecidos por membros de uma organização representativa de coletividade determinada, como uma associação ou cooperativa. Nesta hipótese o titular da marca pode, por meio de regulamento, estabelecer condições e proibições ao uso da marca. Já as marcas de certificação são aquelas utilizadas para distinguir produtos e serviços que cumprem certas normas, padrões

⁴ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996 - Artigo 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

⁵ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996 - Artigo 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (...).

ou especificações técnicas anteriormente certificadas quanto à natureza, qualidade, metodologia aplicada e/ou material utilizado, conforme dispõe o artigo 123, inciso II, Lei nº 9.279 de 1996⁶ (BRASIL, 1996). A finalidade é certificar ao público que o produto ou serviço está de acordo com padrões técnicos específicos, tais como, por exemplo, o símbolo *Woolmark*, que esclarece aos consumidores que os produtos comercializados são 100% *wool*.⁷ A marca de certificação deve ser utilizada por terceiro, com autorização de seu titular, objetivando atestar a conformidade daquele produto ou serviço.

Quanto à forma gráfica de apresentação, as marcas podem ser registradas como nominativa, figurativa, mista, tridimensional e marca de posição. A marca nominativa, também conhecida como verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras, podendo conter letras ou numerais, desde que não se apresente de forma fantasiosa ou figurativa. Por figurativa ou emblemática entende-se o sinal que se apresenta por desenho, imagem, figura ou símbolo, podendo ser isolada ou acompanhada por letra ou algarismo. No Brasil também são entendidas como figurativas as marcas compostas por letras de alfabeto distinto do utilizado na língua portuguesa. A marca mista, ou composta, é constituída de elementos figurativos e nominativos, ou mesmo somente nominativos, mas com grafia fantasiosa ou estilizada. Por marca tridimensional tem-se o sinal capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica simplesmente pela forma plástica distintiva em si, sendo necessário que a forma tridimensional seja distintiva e dissociada de efeito técnico. Já marca de posição é uma nova modalidade de registro adotado pelo INPI através da Portaria INPI/PR nº 37 de 2019 que protege os sinais distintivo visualmente perceptíveis que estejam fixados em determinado suporte em local específico que não seja comumente utilizado pelos demais concorrentes (BRASIL, 2019).

1.1.2 Principais Funções de uma Marca

As marcas têm a função de auxiliar os consumidores na realização de suas escolhas em relação as mais diversas opções apresentadas a si pelo mercado. Algumas das principais

⁶ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) 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 (...).

⁷ *Wool* significa lã em inglês.

funções de uma marca são: social, distintiva, indicação de origem, de garantia (ou de qualidade) e publicitária (ou *merchandising*).

A função social de uma marca no Brasil se sustenta no disposto nos artigos 5º, incisos XXIII⁸ e XXIX⁹, e no artigo 170, inciso III¹⁰, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB), ao dispor que: a propriedade atenderá a sua função social; será garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade da sua propriedade e; a lei assegurará proteção à propriedade das marcas, aos nomes de sociedades empresárias e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (BRASIL, 1988).

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.48) esclarece que a função social “decorre dos fundamentos jurídicos que levaram o ordenamento a proteger as marcas: a necessidade de distinguir e resguardar o avanço erguido em torno do signo que identifica o produto ou serviço e evitar confusões e associações indevidas no mercado de consumo.” Para tanto, defende a necessidade do uso efetivo da marca pelo seu proprietário como o instrumento de fiel cumprimento da sua função social (SCHIMIDT, 2013, p.49). Não pode o Estado dar proteção à determinada marca como propriedade de quem a levou ao registro, mas não a deseja utilizar, pois desta forma não estaria exercendo seu direito em vista do interesse social, tampouco com vista ao desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.

Importante ressaltar a necessidade de sempre se analisar *in loco* cada marca levada a registro, objetivando evitar o uso distorcido da legislação e da função social do instituto. Conforme defende Marcos Jardim Silveira de Carvalho (2008, *In: SCHIMIDT*, 2013, p.49): “a harmonia entre o direito de propriedade da marca e o princípio da função social da propriedade marcária devem ser analisados casuisticamente de modo tal que cada registro marcário cumpra com os requisitos legais (...).” Caso seja identificado uso equivocado da função social da marca, como por exemplo o registro de marca sem o seu efetivo uso, há

⁸ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 5º, inciso XXIII - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; (...)

⁹ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 5º, inciso XXIX - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 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; (...)

¹⁰ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 170, inciso III - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) III - função social da propriedade; (...)

previsão no artigo 143 da LPI¹¹ que qualquer interessado na marca pode requerer a extinção por caducidade do registro de marca de terceiro caso o seu proprietário não esteja exercendo a sua função social como determina a legislação vigente (BRASIL, 1996).

A função distintiva é encontrada na legislação brasileira a partir da combinação do disposto nos artigos 124, incisos VI, XIX e XXIII¹² e 193¹³ da LPI, ou seja, uma marca não deve ser composta por termos comuns, necessários ou vulgares que por si já teriam correlação com o produto ou serviço que se busca identificar (BRASIL, 1996). Segundo Lélio Denicoli Schimidt (2013, pp.49-50), “A distintividade é tão essencial à marca que é revelada por sua própria definição como um sinal destinado a diferenciar um produto ou serviço de outro.” Giovanni Battista Ramello (2006, p.2) afirma que “*A trademark is (...) a 'distinctive sign' that enables offerings of goods or services to be - more or less consistently - differentiated, and consequently enables consumers to distinguish between different goods and recognise their provenance.*”¹⁴

Percebe-se que a função distintiva tem como finalidade que uma marca se apresente no mercado de forma a não causar confusão com outras marcas existentes. Luís Manuel Couto Gonçalves (1999, p.218) afirma que “no plano jurídico, a finalidade distintiva, ainda que se venha a demonstrar que possa não ser cumprida de modo directo, configura uma finalidade inultrapassável. Não é possível uma marca sobreviver fora dessa finalidade e não há mais nenhuma finalidade com tal estatuto.”

¹¹ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. § 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. § 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

¹² BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 124, inciso VI - Não são registráveis como marca: (...) VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...) XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

¹³ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 193 - Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto.

¹⁴ Em tradução livre: Uma marca é um "sinal distintivo" que permite que as ofertas de bens ou serviços sejam - mais ou menos consistentemente - diferenciadas e, consequentemente, permite aos consumidores distinguir entre diferentes bens e reconhecer sua procedência.

Importante ressaltar a possibilidade de existirem registros idênticos da mesma marca para titulares diferentes, quando não identificada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial a possibilidade de confusão para o consumidor quando do uso pelos seus proprietários. Entretanto, a coexistência de registros da mesma marca pode resultar numa diluição da distintividade, talvez nem sendo interessante para o seu proprietário mantê-la pela desvalorização deste ativo. Neste sentido, Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.53) explica que “A coexistência de vários registros para marcas semelhantes, cada qual sob titularidade diversa, acaba restringindo a distintividade de todas elas.” Complementa que “Se a marca já foi apropriada por alguém, o uso que outrem fizer dela não gozará de distintividade, pois se confundirá com o uso precedente (ao menos em segmentos idênticos, semelhantes ou afins)” (SCHIMIDT, 2013, p.54).

Importante ressaltar que a possibilidade de coexistência não autoriza o descumprimento do disposto no artigo 124 da LPI sobre irregistrabilidade, inclusive de siglas e designações de órgãos e entidades públicas, objeto do presente estudo. A coexistência de marcas deve ser discutida após cumpridos os requisitos legais da validade de ambas as marcas conflitantes, fato que sequer deve ser levantado para marcas contrárias a legislação em vigor.

No que tange ao uso de termos genéricos, Giovanni Battista Ramello (2006, pp.9-10) corrobora ao afirmar:

(...) it is therefore not possible to use generic signs as trademarks (for example the term 'car' as the trademark of a car manufacturer). In fact the social cost of such an operation would exceed any informational benefits accrued to consumers by the trademark, because all other producers would incur the increased information costs of finding alternative expressions for identifying their products.¹⁵

Como rege a legislação e contribuíram os doutrinadores em suas obras, não pode uma marca ser tão genérica ao ponto de inibir outras marcas a utilizarem de termos comuns. Como o exemplo apresentado por Giovanni Battista Ramello (2006), não poderia uma sociedade empresária do ramo de automóveis registrar como marca os termos “carro” ou “veículo” ou “automóvel”. Tal registro, se deferido, repercutiria na proibição do uso desses termos pelos seus concorrentes, o que poderia resultar em monopólio por parte da detentora desta marca.

Giovanni Battista Ramello (2006, p.4) divide a distintividade da marca em fantasioso, arbitrário e sugestivo, esclarecendo que:

A trademark is termed 'fanciful' if it consists of novel signs that do not have any pre-existing meaning, as in the case of the words 'Exxon' or 'Xerox'. A trademark is

¹⁵ Em tradução livre: não é, portanto, possível utilizar sinais genéricos como marcas comerciais (por exemplo o termo "automóvel" como marca comercial de um fabricante de automóveis). De facto, o custo social de uma tal operação excederia quaisquer benefícios informativos que a marca de fábrica conferiria aos consumidores, porque todos os outros produtores incorreriam nos custos acrescidos de informação para encontrar expressões alternativas para identificar os seus produtos.

*considered 'arbitrary' when it does have a previous direct meaning, but in a such a vastly different field that there is no possibility of confusion. Examples of this are the 'Apple' brand of personal computers, 'Quaker' breakfast cereals, and 'Diesel' casual wear. Finally, a trademark is termed 'suggestive' when it refers - even if indirectly - to some property of the product, as in the case of 'Frigidaire' for the refrigerators or 'Business Week' for a weekly news magazine devoted to the world of business.*¹⁶

Esta divisão apresentada por Giovanni Battista Ramello (2006) permite algumas análises adicionais em relação à distintividade. As marcas consideradas fantasiosas têm um alto grau distintivo, pois o sinal não tem qualquer ligação com o produto ou serviço ofertado, até mesmo em relação a qualquer outro concorrente. Inexiste no mundo algo que se chame Exxon ou Xerox que não seja a própria marca ou produto ou serviço por elas comercializados. Já para as marcas arbitrárias é possível perceber a utilização de símbolos de áreas diversas das de atuação da sociedade empresária. Este distanciamento permite uma melhor identificação da marca por parte do consumidor quando esta já lhe é conhecida, não sofrendo a empresa com risco de confusão com concorrentes do mesmo ramo. No exemplo fornecido por Giovanni Battista Ramello (2006), o uso de uma maçã mordida para uma sociedade empresária do ramo de informática não tem como interferir concorrencialmente com quem vende a fruta maçã, tampouco com seus concorrentes diretos. Já a marca sugestiva tem pouco grau de distintividade, pois de forma indireta traz em si alguma propriedade do produto ou serviço comercializado, o que apesar de ser mais facilmente identificado pelo consumidor final quando a marca não é tão famosa, pode também ajudar na confusão com outras marcas do mesmo ramo de atividade.

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.50) acrescenta a diferenciação da distintividade em função-fim e função-meio. A função-meio (sentido formal) seria a de identificar os produtos e serviços entre si, já a função-fim (sentido substancial) seria a de distinguir a proveniência dos produtos e serviços (SCHIMIDT, 2013, p.50). Para demonstrar a divergência, Lélio Denicoli Schimidt cita, entre outros autores, Carlos Fernández-Nóvoa (2004) e Francesco Ferrara Junior (1945). Carlos Fernández-Nóvoa (2004, p.70 *In: SCHIMIDT, 2013, p.51*) afirma que *"la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es, sin duda, la función primaria y fundamental de la marca."*¹⁷ Já Francesco Ferrara Junior (1945,

¹⁶ Em tradução livre: Uma marca é denominada "fantasiosa" se consistir em sinais novos que não têm nenhum significado pré-existente, como no caso das palavras "Exxon" ou "Xerox". Uma marca é considerada 'arbitrária' quando tem um significado direto anterior, mas em um campo tão amplamente diferente que não há possibilidade de confusão. Exemplos disto são a marca 'Apple' de computadores pessoais, os cereais de café da manhã 'Quaker', e o desgaste casual 'Diesel'. Finalmente, uma marca é denominada "sugestiva" quando se refere - mesmo que indiretamente - a alguma propriedade do produto, como no caso de "Frigidaire" para os refrigeradores ou "Business Week" para uma revista semanal de notícias dedicada ao mundo dos negócios.

¹⁷ Em tradução livre: a função de indicar a origem comercial dos produtos ou serviços é sem dúvida a função principal e fundamental da marca.

p.205, In: SCHIMIDT, 2013, p.51) afirma que “*il marchio di impresa intende differenziare oggettivamente il prodotto.*”¹⁸

Outro ponto interessante apresentado por Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.53) seria a “aptidão que ela [marca] possui para ser livremente apropriada, enquanto *res nullius*¹⁹ não ocupada por outrem.” Segundo ele, qualquer marca pode ser considerada disponível enquanto não estiver apropriada por terceiro, mesmo que não tenha necessariamente distintividade, e vice-versa (SCHIMIDT, 2014, pp.53-54).

Lélio Denicoli Schimidt (2013) ainda destaca a importância da distintividade para fins de análise de concorrência desleal, ressaltando a proteção legal da não necessidade de dano efetivo para fins de repressão, bastando o mero risco de confusão. Afirma que:

A adoção do conceito concreto de distintividade não significa o combate da contrafação e da concorrência desleal à ocorrência de casos reais de confusão de consumidores ludibriados pela semelhança das marcas. A repressão a tais atos é feita à luz do mero risco de confusão que ensejam, não sendo necessário que o lesado comprove que a confusão tenha se concretizado. O próprio legislador presume o risco de confusão na hipótese de reprodução de marca alheia registrada para identificar produtos idênticos aos cobertos pelo registro (art. 16, § 1º, do TRIP). (SCHIMIDT, 2013, pp.53-54)

Outro ponto importante no que tange à função distintiva é apresentado por Luís Manuel Couto Gonçalves (1999) ao comentar sobre o uso de marca por terceiro transmitida por relação contratual e econômica. Afirma o autor que:

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 ela relações actuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registrada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo uso não enganoso (COUTO GONÇALVES, 1999, p.228).

Tal entendimento abarca a possibilidade da concessão de determinada marca a terceiro através de contrato de licença de exploração ou sucessão, sendo que o sujeito assumiria o ônus pelo uso não enganoso da marca.

Interessante que Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.50) entende que “todas as demais funções de certo modo remontam à função distintiva e a secundam, sem operarem isoladamente”, ou seja, apesar de sua pesquisa considerar as funções de forma separada, na visão de Lélio Denicoli Schimidt (2013) todas as demais funções remontam e se interrelacionam com a função distintiva. Já Luís Manuel Couto Gonçalves (1999, p 228) defende que “[a] função distintiva é a função do sistema dentro do qual se podem encontrar ainda duas funções: a função de qualidade como uma função derivada e a função publicitária

¹⁸ Em tradução livre: a marca tem o objetivo de diferenciar objetivamente o produto.

¹⁹ Expressão latina que significa coisa sem dono.

como uma função complementar da função distintiva.” Já José de Oliveira Ascensão (2002, p.46) defende ser a distintividade a única função de uma marca.

Já a função de indicação de origem pode ser verificada na preocupação do legislador em proteger o proprietário de marca registrada em relação a tentativa de registro por terceiro de marca que busca reproduzir ou imitar, no todo ou em parte, marca suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia, conforme disposto no artigo 124, XIX, da LPI²⁰. Conforme leciona Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.59), “o ordenamento jurídico procura preservar a função da marca como indicação de origem, evitando que o consumidor venha a associar indevidamente um produto a um estabelecimento empresarial diverso.”

José de Oliveira Ascensão (2002, p.45) entende que “a determinação de origem surge apenas como grandeza negativa, visto que todo o Direito Industrial, e muito principalmente o das marcas, assenta no pressuposto da não indução do público em erro.” O objetivo da função indicativa de origem seria, então, de se evitar que o consumidor seja confundido. Giovanni Battista Ramello (2006, p.3) acrescenta que “*Strictly speaking, trademark says nothing, or nearly nothing, about the composition or characteristics of the product: it simply identifies its origin, that is to say the maker of the good.*”²¹

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.56) lembra que a indicação de origem de uma marca tem base no passado, quando “a legislação mantinha um estreito vínculo entre a marca e a atividade econômica de seu titular, pois a marca só podia ser alienada junto com o *trespasse*²² do estabelecimento empresarial.” Apesar do artigo 21 do TRIPS²³ não prever esta obrigatoriedade de alienação conjunta (BRASIL, 1994), no Brasil o artigo 129, § 2º, da LPI²⁴ “só exige o *trespasse* do estabelecimento comercial para a cessão das marcas sem registro, como forma de assegurar a preferência para a obtenção do registro, decorrente do pré-uso da marca” (SCHIMIDT, 2013, p.56; BRASIL, 1996).

²⁰ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 124, inciso XIX - Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...)

²¹ Em tradução livre: A rigor, a marca não diz nada, ou quase nada, sobre a composição ou características do produto: ela simplesmente identifica sua origem, ou seja, o fabricante do bem.

²² *Trespasse* é o nome dado ao contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial.

²³ BRASIL. Decreto nº 1.355 de 1994. Artigo 21 - “(...) o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.”

²⁴ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (...) § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Antônio Luís Figueira Barbosa (1999) acrescenta uma visão interessante em relação a função da indicação de origem, que este pesquisador discorda. Entende o autor que as sociedades empresárias têm buscado identificar mais as marcas de seus produtos do que seus próprios nomes comerciais (BARBOSA, 1999, p.222). Informa que “[é] dos primórdios do surgimento do moderno sistema de marca a função de indicação e, sob outra roupagem, ela se refaz através do requisito de distinguir as próprias mercadorias” (BARBOSA, 1999, p.222). Complementa que:

Assim como já ocorria nos países industrializados, internacionalmente a identificação de origem do produtor se transforma, perde a sua virgindade, e o requisito de distinção das próprias mercadorias ocupa espaço. Já não se trata de identificar o produtor, mas a origem como proveniente de um grupo industrial inter-relacionado acionariamente, por padrões comerciais assemelhados, por tecnologia e/ou por licenças de propriedade industrial. As marcas de empresas, os nomes comerciais, cedem espaço para as marcas de mercadorias – produtos e serviços (BARBOSA, 1999, pp.223-224).

Como informado, o pesquisador discorda da afirmativa (com todo o respeito que o doutrinador Antônio Luís Figueira Barbosa merece), pois entende que tanto a marca que representa o nome comercial da sociedade empresária quanto as marcas de seus produtos ou serviços são de grande relevância. A depender do ramo de negócio da sociedade empresária, pode ocorrer que o uso da marca do nome comercial seja menos utilizado do que seus produtos, mas é notório que para novas marcas de produtos ou serviços há importância da valorização da marca do nome comercial para que o produto possa alcançar notoriedade e aceitabilidade pelo seu público consumidor. Entende o pesquisador, como já mencionado neste trabalho, que, ao se tratar de marcas, faz-se importante analisar todas as nuances *in loco*, sob o risco de interpretações macro em ambientes que necessitam análises específicas.

Vale salientar que a função de indicação de origem não obriga o uso direto da marca pelo seu proprietário, conforme apresenta Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.56) “a marca pode pertencer a uma *holding* sem qualquer atividade produtiva (art. 128, § 1º, da Lei 9.279/96²⁵) e o uso da marca por um licenciado é admitido como prova idônea para afastar a caducidade do registro (cf. art. 19, § 2º, do TRIPs²⁶ e art. 140, § 2º da Lei n. 9.279/96²⁷)”. Complementa que, “embora efetivamente contribua para um distanciamento maior entre o titular da marca e a

²⁵ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. (...)

²⁶ BRASIL. Decreto nº 1.355 de 1994. Artigo 19, item 2, da TRIPs - O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido como uso da marca para fins de manutenção do registro.

²⁷ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. (...) § 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

atividade produtiva, a terceirização dos meios de produção não suprime por completo o papel da marca como uma indicação de origem” (SCHIMIDT, 2013, p.56). O fato de a marca sinalizar que determinado produto integra um conjunto de mercadoria provenientes da mesma fonte ou de um mesmo responsável já exaure a função de indicação de origem, pois, segundo Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.58) “Não se exige que a marca revele necessariamente a identidade do fabricante, pois este papel é cumprido pelo nome empresarial.”

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.58) explica que a marca pode, por vezes, funcionar como um índice ou um ícone para uma sociedade empresária, sendo que sua diferenciação estaria na possibilidade ou não de ligação direta do objeto com a marca. Assim, tem-se índice quando a marca se liga ao seu objeto por mera contiguidade (sem se confundir com ele) e ícone quando há semelhança da imagem da marca com o de seu titular ao ponto de se confundir com ela. Segundo Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.58) “Esta sobreposição de funções ocorrerá quando a mesma expressão for usada tanto como marca quanto como nome empresarial”, o que explica, ainda segundo o autor, “por que o uso do nome empresarial não consiste em prova de uso como marca” (SCHIMIDT, 2013, p.58).

Já José de Oliveira Ascensão (2002, p.45) entende que a função de indicação de origem deixou de existir “Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado de adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma.” Além disso, o autor também salienta a possibilidade de existirem produtos bons e ruins sob a mesma marca, ressaltando que “(...) se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto” (ASCENSÃO, 2002, p.45).

Ainda no que tange ao entendimento contrário a função de indicação de origem de uma marca, Luís Manuel Couto Gonçalves (1999) adiciona a possibilidade de o interessado registrar uma marca que nunca pretende utilizar de forma direta. Segundo ele:

Aquele que exerce uma actividade económica (e, portanto, não use o direito de marcas de modo exclusivamente especulativo) tem legitimidade para registrar uma marca para utilização indirecta, através de licença concedida a terceiro, porque, de acordo com o redefinido significado da função distintiva, é à sua pessoa que se liga, sempre, a origem da marca. (COUTO GONÇALVES, 1999, p.229).

José de Oliveira Ascensão (2002, p.45) acrescenta a não confusão entre função distintiva e a de determinação da origem. Justifica que “há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva.” Afirma que:

A marca não é um sinal distintivo de indivíduos, como o nome de estabelecimento, a insígnia, o nome comercial, a recompensa... É um sinal distintivo duma série. Caracteriza uma série de produtos ou serviços, e não produtos ou serviços isolados. Ou seja, um produto ou serviço distingue-se pela integração naquela série (ASCENSÃO, 2002, p.65).

Já no que tange a função de garantia ou índice de qualidade, tem-se divergências doutrinárias interessantes, com defesa tanto pela existência quanto pela ausência dessa obrigação jurídica dada às marcas. Segundo Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.61), “a preservação da qualidade não é uma obrigação jurídica exigível da marca, embora na prática ela sugestione o consumidor neste sentido.” Já Denis Borges Barbosa (2009), apesar de inicialmente defender que não seria atribuição do Direito Marcário zelar pela qualidade do produto ou serviço, flexibilizou seu posicionamento ao afirmar que “o vínculo (a ‘veracidade’) entre a marca e o produto surge configurado no sistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 12/09/90) – alheio à propriedade industrial – em que a marca aparece como compromisso substantivo de qualidade” (BARBOSA, 2009, p.83 *In SCHIMIDT*, 2013, p.63).

O artigo 124, inciso X, da LPI²⁸ faz referência a veracidade que a marca deve apresentar quando contiver elementos evocativos da natureza ou características do produto, mas não é suficiente para afirmar, segundo Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.63), que toda e qualquer marca deveria desempenhar esta função. Exigir que a marca não engane não é sinônimo de qualidade. Para Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.66), “a identificação do fabricante se dá tanto para o bem (quando o empresário aufera os benefícios gerados pela clientela atraída pela marca) quanto para o mal (quando é instado a responder pelos vícios do produto)” e finaliza ao afirmar que “somente as marcas de certificação e as indicações geográficas atestam tecnicamente a conformidade do produto ou serviço com critérios preestabelecidos de qualidade (cf. arts. 123, II²⁹, e 178 da Lei 9.279/96³⁰)” (SCHIMIDT, 2013, p.64). Já Antônio Luís Figueira Barbosa (1999, p.225) defende que a indicação de qualidade pela marca “não contém as especificações de um certificado conferido por entidade classificadora ou de proteção ao consumidor, mas tão somente define a qualidade da mercadoria em si mesma, sem qualquer relação comparativa com mercadorias substitutas.”

²⁸ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 124 - Não são registráveis como marca: (...) X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; (...)

²⁹ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 123 - Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

³⁰ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 178 - Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

José de Oliveira Ascensão (2002, p.46) afirma que “a marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há, pois, também uma função de garantia.” O autor acrescenta que “a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos” (ASCENSÃO, 2002, p.46).

Já Giovanni Battista Ramello (2006, p.7) entende que “[i]n its role as a 'distinctive sign', trademark can indirectly inform consumers as to the quality characteristics of the branded product, even when these are not directly observable”.³¹ No mesmo sentido, Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.60) entende que “a marca desempenha um importante fator de identificação, pois permite que a inspeção unitária seja dispensada e que a decisão de compra seja tomada com base na experiência ou informações que o consumidor tem sobre o produto.” Assim, o histórico de relacionamento e experiência do consumidor para com o produto ou serviço é de grande importância, pois será a partir da “satisfação previamente obtida com a mercadoria, o consumidor volta a adquiri-la esperando encontrar o mesmo padrão de qualidade da vez anterior” (SCHIMIDT, 2013, p.61). O contrário ocorre no caso de decepção.

Giovanni Battista Ramello (2006, p.4) acrescenta que:

In fact, the development of long distance trade severs the direct - and trust-based - relationship which exists between producers and consumers. The latter, in particular, will no longer be able to determine the origin (and hence the expected quality) of the goods, unless a specific sign is introduced for this purpose: namely, trademark. Its function is therefore to encapsulate and represent the origin of products, and so also their quality and authenticity.³²

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.61) esclarece que:

Caso se atribua à marca uma função indicativa de qualidade, pequenas variações na linha atual de produção, embora insuficientes para configurar qualquer vício sob a ótica do Direito do Consumidor, permitiriam reclamações do consumidor, quando incompatíveis com a qualidade pregressa dos produtos.

Já para Luís Manuel Couto Gonçalves (1999, p.225) “A confiança do consumidor em relação a um determinado nível de qualidade dos produtos ou serviços marcados não pode ser preterida de modo arbitrário.” Conforme mencionado anteriormente, Luís Manuel Couto Gonçalves (1999, p.228) entende que “A função distintiva é a função do sistema dentro do

³¹ Em tradução livre: Em seu papel de "sinal distintivo", a marca pode informar indiretamente os consumidores sobre as características de qualidade do produto de marca, mesmo quando estas não são diretamente observáveis.

³² Em tradução livre: Na verdade, o desenvolvimento do comércio de longa distância corta a relação direta - e baseada na confiança - que existe entre produtores e consumidores. Estes últimos, em particular, não poderão mais determinar a origem (e, portanto, a qualidade esperada) das mercadorias, a menos que um sinal específico seja introduzido para este fim: ou seja, a marca registrada. Sua função é, portanto, encapsular e representar a origem dos produtos e, portanto, também sua qualidade e autenticidade.

qual se podem encontrar ainda duas funções: a função de qualidade como uma função derivada e a função publicitária como uma função complementar da função distintiva.”

Portanto, é possível perceber divergências entre os doutrinadores sobre a existência de uma função de indicação de qualidade, haja vista que para alguns a função estaria intrinsecamente ligada a função de origem e a experiência anterior do consumidor, já para outros não seria possível agregar ao produto ou serviço uma classificação de qualidade somente pelo registro da marca. Este pesquisador concorda com a visão de que a marca não traz em si sinal de qualidade, mas sim de origem.

Já a função publicitária ou de *merchandising* estaria diretamente ligada à atração que uma determinada marca tem para com seu público, ao ponto de estabelecer ligações emocionais. Conforme Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.67), “Quando a mercadoria é exposta à venda, ainda que identificada por uma marca ordinária, se estabelece um diálogo silencioso entre a marca e o consumidor, como se aquela se apresentasse a este (...).” E complementa: “A marca equivale a uma mensagem publicitária (a menor e a mais elementar de todas), mesmo quando desacompanhada de qualquer slogan” (SCHIMIDT, 2013, p.67). No que tange à fidelidade à uma marca, Giovanni Battista Ramello (2006, p.15) “*The emergence of brand loyalty indicates the establishment of a special relationship between distinctive signs and consumers, which transcends the purview of information to touch upon the emotive and psychological spheres, with some clearly desirable implications for firms.*”³³

Conforme afirma Luís Manuel Couto Gonçalves (1999, p.231):

O *merchandising*, qualquer que seja a sua modalidade, tem por objectivo principal o fortalecimento da posição comercial de um concorrente no mercado mediante a utilização promocional de um bem com valor sugestivo, o que pode revestir a mais diferenciada natureza, um bem autorial, industrial ou de personalidade, por exemplo, na venda de produtos ou serviços.

Lélio Denicoli Schimidt (2013, p.68) acrescenta que “Tamanho é o poder sugestivo das marcas famosas que na verdade elas vendem não só o produto físico em que são apostas, mas também as emoções e sonhos (o produto imaterial) relacionados ao seu consumo, como as sensações de *glamour* e *status* que certas marcas despertam.” Luís Manuel Couto Gonçalves (1999) acrescenta que a *merchandising* não necessariamente precisa ser do titular da marca, podendo ser concedido a outrem a sua utilização. Assim define:

O *merchandising*, em sentido jurídico e amplo, é a actividade de exploração comercial do valor publicitário ou atractivo de uma coisa incorpórea (objecto da propriedade autoral ou industrial) ou de um bem de personalidade (direito ao nome e à imagem), pela qual o titular do bem concede a outrem a sua utilização como sinal

³³ Em tradução livre: A emergência da fidelidade à marca indica o estabelecimento de uma relação especial entre os sinais distintivos e os consumidores, que transcende o âmbito da informação para tocar as esferas emocional e psicológica, com algumas implicações claramente desejáveis para as empresas

distintivo de produtos ou serviços ou como elemento integrante do produto ou respetivo continente, com objectivo promocional (COUTO GONÇALVES, 1999, p.231).

Luís Manuel Couto Gonçalves (1999) apresenta outra preocupação em relação a publicidade da marca a partir da exploração por terceiro em classe diversa da que a marca está registrada. Assim esclarece sua inquietação:

O maior problema reside na licença de uso de uma marca célebre para produtos ou serviços para os quais a mesma não se encontra registrada. Este tipo de contrato, e repetindo-nos, seria lícito se o nosso direito tivesse adoptado a solução prevista no art. 5 nº 3 da Directiva. Ao não fazê-lo, o titular da marca célebre não tem o direito ultramercadológico de conceder licenças atípicas com o fim de praticar o *merchandising*. Só lhe resta a via de registrar antes e licenciar depois. Em relação aos outros bens, poderão advir algumas dificuldades no preenchimento das condições de validade de constituição da marca (COUTO GONÇALVES, 1999, p.249).

Interessante que, para Luís Manuel Couto Gonçalves (1999), a função publicitária seria uma função distintiva. Para ele, “a função distintiva é a função do sistema dentro do qual se podem encontrar ainda duas funções: a função de qualidade como uma função derivada e a função publicitária como uma função complementar da função distintiva” (COUTO GONÇALVES, 1999, p.228). Já para José de Oliveira Ascensão (2002, p.46) “a marca não é concedida para desempenhar essa função [publicitária]. Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhuns efeitos de direito.”

1.1.3 Princípios que regem o Direito Marcário

Conforme o manual de marcas divulgado pelo INPI (BRASIL, 2022, p.20), são três os princípios fundamentais que regem os pedidos de registro de uma marca identificadora de produto ou serviço: territorialidade, especialidade e sistema atributivo.

Por territorialidade, entende-se a abrangência da proteção em todo o território nacional, não ultrapassando os limites fronteiriços do país, sendo somente nesse espaço físico reconhecido o direito de exclusividade, conforme consagrado pelo artigo 129 da Lei nº 9.279 de 1996: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...) (BRASIL, 1996).”

Importante salientar que, como toda regra, há exceções ao Princípio da Territorialidade. Às marcas notoriamente conhecidas, por exemplo, é conferida proteção nos

países que aderiram à Convenção da União de Paris - CUP de 1883³⁴. O artigo 6 Bis da CUP dispõe que:

Artigo 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, que 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, 1975).

O Brasil, como signatário da Convenção, comprometeu-se a recusar ou invalidar, de ofício ou a requerimento do interessado, o registro de marca notoriamente conhecida no país e que esteja regularmente protegida em outro país membro da CUP, independentemente de estar previamente registrada no Brasil, conforme artigo 126 da Lei nº 9.279 de 1996³⁵ (BRASIL, 1996). No que tange à notoriedade, José Carlos Tinoco Soares (2010, p.130) esclarece que:

A notoriedade não se adquire através do registro e muito menos, ainda, através do cumprimento de determinados requisitos. O grau de notoriedade de uma marca é alcançado pela valorização do público; é o consumidor e/ou usuário quem determina, por sua aceitação, o valor da marca, posto que esta é um sinal que tem por objeto reunir a clientela, sem a qual nada significa.

A invalidação do registro far-se-á de ofício quando o INPI julgar que a notoriedade não necessita de produção de provas, sendo observável de plano.

Considerando a validade e eficácia dos registros de marcas notórias realizadas em outros ordenamentos jurídicos, necessário que se estabeleça regramento de primazia, considerando a possibilidade de diversos requerimentos de registro formulados. Assim, o Direito Marcário possibilita a reivindicação de prioridade, previsto no artigo 127, da Lei nº 9.279 de 1996:

Artigo 127. Ao pedido de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos (BRASIL, 1996).

Para ter direito à prioridade, o requerente deverá, dentro de 6 meses da data do primeiro depósito em país signatário da CUP, também depositar o sinal idêntico no Brasil, reivindicando a prioridade. A reivindicação deverá ser comprovada por documento de origem, contendo a data, o número e a reprodução do registro ou pedido, acompanhado de simples

³⁴ O Brasil é um dos países signatários da Convenção da União de Paris e aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992.

³⁵ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 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. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

tradução, sendo o seu teor de inteira responsabilidade do requerente. Caso o requerente não informe seu interesse na prioridade no prazo máximo de 4 meses contados da data do depósito (mesmo prazo para apresentar os documentos caso não tenha feito no protocolo), perderá o direito a prioridade e terá em seu registro a data não retroativa da concessão.

Sendo verificado pelo INPI que os dados fornecidos divergem dos documentos apresentados (data do depósito, número do pedido ou do registro ou o código do país de origem), o INPI efetuará a alteração para prevalecer as informações constantes na documentação.

Ainda no que tange à exceção ao Princípio da Territorialidade, vale ressaltar o disposto no artigo 6º ter, 1 b, da CUP, por ser relevante à discussão tratada neste trabalho. Dispõe o artigo 6º ter da CUP que:

Artigo 6º ter

- a) Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro e em impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, que como marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.
- b) As disposições do subparágrafo a) acima aplicam-se igualmente às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais de que um ou vários países da União sejam membros, com exceção de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações que já tenham sido objeto de acordos internacionais vigentes, destinados a assegurar a sua proteção (BRASIL, 1975).

Nota-se, portanto, tutela internacional à “sigla ou denominação de organismos internacionais intergovernamentais de que um ou vários países da União sejam membros” (BRASIL, 1975), ou seja, representações marcárias que venham a ser requeridas como marca por terceiros que coincidam com siglas ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais devem ser indeferidas. Conforme será apresentado no capítulo dedicado à discussão sobre os levantamentos realizados, foi possível identificar o indeferimento de marcas que representavam tratados internacionais, como ALCA, MERCOSUL, entre outros, entretanto tais indeferimentos não foram fundamentados com o disposto no artigo 6º, ter, b1, da CUP, mas sim pelo inciso IV do artigo 124 da LPI. Outro ponto interessante a ressaltar sobre o artigo 6º, ter, b1 da CUP é a utilização da terminologia “denominação” ao invés de designação. A escolha do termo mitiga o risco de não abranger marcas que não são nem siglas nem designações, como é o caso da CAIXA, denominação escolhida pela empresa pública Caixa Econômica Federal (designação) para se apresentar ao seu público consumidor em substituição do uso da sua sigla CEF.

Já no que se refere ao Princípio da Especialidade, tem-se que a tutela assegurada pela LPI recairia somente nos produtos ou serviços efetivamente correspondentes à atividade do requerente, objetivando distingui-los de outros idênticos ou similares no mesmo ramo de atuação. A exceção ao Princípio da Especialidade comumente apresentada pela doutrina é a marca de alto renome, protegida em todos os segmentos mercadológicos, nos termos do artigo 125 da Lei nº 9.279 de 1996³⁶ (BRASIL, 1996). Ao se reconhecer o alto renome de uma marca, o INPI realiza anotação correspondente em seus cadastros, proibindo toda e qualquer reprodução ou imitação da marca suscetível de causar confusão ao consumidor ou prejuízo para sua reputação. Entende este pesquisador que a tutela concedida às siglas e designações de entidades e órgãos públicos pelo disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI é, também, uma exceção ao referido princípio, como ocorre com as marcas de alto renome.

E, finalmente, pelo Princípio do Sistema Atributivo, entende-se que a propriedade da marca e seu uso exclusivo, como regra geral, só são adquiridos após o efetivo registro, conforme dispõe o artigo 129 da Lei nº 9.279 de 1996³⁷ (BRASIL, 1996). Todavia, sua exceção encontra-se no §1º do mesmo dispositivo legal, que prevê que o usuário de boa-fé que comprovar a utilização, há pelo menos 6 meses, de marca idêntica ou semelhante para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida para o consumidor, terá assegurado seu direito de precedência ao registro (BRASIL, 1996). O requerente que desejar reivindicar o direito de precedência deverá apresentar oposição ao pedido de registro, instruindo-a com provas do uso da marca no país pelo prazo legalmente previsto. Apesar de não constar na legislação, o manual de marcas do INPI, disciplina que o interessado à precedência também deverá realizar o depósito do pedido de sua marca concomitantemente à oposição (BRASIL, 2022, p.22).

Importante sinalizar que, entende este pesquisador, ser a irregistrabilidade de marca idêntica à sigla e à designação de órgão ou entidade pública também uma exceção a este princípio, como as demais proibições legais dispostas no artigo 124 da LPI, haja vista que são impeditivos para o efetivo registro, mesmo que não sejam registrados. Pode-se citar como exemplo os símbolos nacionais que não possuem registro como marca, mas são notoriamente

³⁶ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 125 - À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

³⁷ BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Artigo 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

irregistrável por terceiro e, portanto, não pode ser atribuída a outro que não da administração pública.

1.2 O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE MARCA NO BRASIL

Para se ter uma marca registrada no Brasil, faz-se necessário a abertura e tramitação de um processo administrativo perante o INPI, autarquia que possui validade para conceder o registro no país. A importância de se entender os requisitos e princípios norteadores de um processo administrativo permitem ao final concluir que todos os atos praticados pelos agentes públicos devem ser condizentes com o disposto na legislação, sob pena de nulidade. Neste sentido, serão apresentados os conceitos e os princípios norteadores de um processo administrativo para o efetivo registro de uma marca no Brasil. Importante salientar que, conforme ensina Odete Medauar (2015, p.55):

No ordenamento brasileiro, o direito administrativo não está codificado. Existem textos sobre matérias específicas, como licitações e contratos, direitos e deveres de servidores (estatutos), a recente lei das concessões e permissões de serviço público, por exemplo, sem que formem um todo sistematizado. Daí, algumas dificuldades no estudo, conhecimento e aplicação do direito administrativo e a importância que adquirem os princípios que o informam, pois atuam como fios a ligar os diversos institutos.

O processo administrativo é a unificação de atos e fatos realizados pela administração pública em um processo dinâmico com o objetivo de extrair decisões concretas do estado (HARGER, 2017). Em um Estado Democrático de Direito como o do Brasil, é a forma pela qual o Estado atua e se manifesta. Segundo Marcelo Harger (2017), “Em um Estado de Direito os meios são tão importantes quanto os fins.” É através do processo que o agente público cumpre seus atos dentro dos limites de competências e poderes que lhe foram conferidos quando da nomeação e posse pela administração pública. O objetivo do agente público é atender às finalidades públicas consagradas pela legislação pátria, não lhe sendo permitido atuar ao seu livre entendimento. O agente público não deve buscar seu interesse pessoal quando atua em nome da administração pública, mas sim o interesse da coletividade, buscando cumprir o interesse público.

O termo procedimento administrativo foi utilizado no Brasil por muitos anos com o objetivo de diferenciá-lo do processo judicial, inclusive no que se refere às garantias deste que não eram reconhecidas nos procedimentos perante a administração pública (HARGER, 2017, n.p.). Inclusive, Marcelo Harger (2017, n.p.) lembra que “normalmente a palavra

procedimento era precedida pelo adjetivo “mero”. Como se tratava de mero procedimento, recusavam-se garantias.” Somente após a CRFB de 1988 que se passou a permitir aos cidadãos litigantes exercer seus direitos às garantias, conforme se verifica na redação do artigo 5º, inciso LV, da CRFB de 1988: “(...) aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (BRASIL, 1988). Vale destacar que a Lei nº 9.784 de 1999, que disciplina o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, se utiliza de ambos os termos, denominando procedimento cada ato dentro de um processo (BRASIL, 1999). Cármem Lúcia Antunes Rocha (1997, p.190) sinaliza pela coexistência dos termos:

O processo é o meio que pode se desenvolver por mais de um modo, que é o procedimento. Como escrevemos em outra ocasião, ‘processo é o meio, o instrumento juridicamente criado para se realizar uma determinada finalidade. Difere de procedimento, que é o modo pelo qual se atua...’ O processo é instrumento; o procedimento é a maneira de fazer ou agir, ou, como na hipótese em foco, de conduzir o processo. O processo identifica o objeto e a forma de exercer determinadas atividades administrativas; o procedimento é o modo de aperfeiçoar esta atividade.

O processo administrativo encontra-se reconhecido constitucionalmente no disposto do artigo 5º, inciso LV, da CRFB de 1988³⁸ (BRASIL, 1988), que, conforme mencionado anteriormente, representou uma significativa mudança no sistema jurídico brasileiro ao incorporar, pela aparentemente simples mudança da nomenclatura, a obrigatoriedade da observância dos princípios gerais do processo: do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural àquele instrumento que antes se tratava de mero procedimento. Previsto no artigo 5º, inciso LIV, da CRFB, tem-se pelo Princípio do Devido Processo Legal a garantia de que “o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário, por meio de um juiz natural, assegurados o contraditório e a ampla defesa (BRASIL, 1988).” Já o Princípio do Contraditório, bem como o da Ampla Defesa, conforme disposto no artigo 5º, inciso LV, da CRFB, assegura a toda pessoa, uma vez demandada em processo judicial ou administrativo, o direito de ampla defesa da acusação ou para proteção do seu direito” (BRASIL, 1988), ou seja, lhe é garantido o direito de contradizer eventual fato ou ato que lhe é atribuído com a utilização de todos os meios de prova ao seu dispor. Já pelo Princípio do Juiz Natural, tem-se pela necessidade de existência de representante do Estado capacitado para o julgamento da

³⁸ BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 5 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...)

demanda que é apresentada, considerando-se as regras de fixação de competência e a proibição de tribunais de exceção.

Já no que se refere aos princípios do Direito Administrativo, tem-se como relevantes os da legalidade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e segurança jurídica. Pelo Princípio da Legalidade, tem-se que o agente público deve atuar com subordinação à previsão legal, ou seja, sempre conforme o disposto na legislação (PIRES, 2012) e, pelo Princípio da Finalidade, perseguir a finalidade disposta na legislação (PEREZ, 2010). O Princípio da Razoabilidade agrupa que os atos da administração pública devem ser realizados de forma racional, sensata e coerente e, conjugado com o Princípio da Proporcionalidade, deve ter medida suficiente para o efetivo cumprimento da finalidade do interesse público a que estiver atrelada (GRANJA, 2006). Importante esclarecer que todos os atos da administração pública devem ser justificados, ou seja, motivados, sendo o Princípio da Motivação previsto no artigo 50 da Lei nº 9.784 de 1999³⁹ (GRANJA, 2006).

Já o Princípio da Igualdade encontra-se previsto no artigo 5º da CRFB ao dispor que todos são iguais perante a lei e, portanto, garante tratamento impessoal, igualitária e isonômico a todos que necessitarem tratar com a administração pública (CUNHA, 2014; BRASIL, 1988). O Princípio da Impessoalidade complementa os anteriores ao obrigar à Administração Pública atuar de forma impessoal e genérica, sempre com vistas a satisfazer o interesse coletivo (PINTO, 2008).

Já o Princípio da Publicidade “(...) envolve a divulgação de informações pela administração pública. Esse princípio tem a finalidade de mostrar que o poder público deve agir com maior transparência possível, para que a população tenha conhecimento de todos os seus atos” (TRILHANTE. s.d.) e o Princípio da Moralidade busca que “tanto os agentes quanto a Administração devem agir conforme os preceitos éticos, já que tal violação implicará em uma transgressão do próprio Direito, o que caracterizará um ato ilícito de modo a gerar a

³⁹ BRASIL. Lei nº 9.784 de 1999. Artigo 50 - Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V - decidam recursos administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. § 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. § 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. § 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

conduta viciada em uma conduta invalidada” (SANTOS, 2015). O Princípio da Eficiência determina que a Administração e seus agentes:

Realizem suas atividades com presteza, perfeição, a fim de alcançar a satisfação do bem comum, produzindo resultados positivos que supram às necessidades da população com o intuito de proporcionar serviços públicos realizados com adequação à sociedade, e executados de forma econômica, em tempo hábil e sem burocracia, dentro dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização dos recursos públicos (CASTRO, CASTRO & JACOB. s.d.)

E, finalmente, tem-se pelo Princípio da Segurança Jurídica a necessidade de “previsibilidade e coerência na aplicação das leis sobre os ambientes de negócios garantindo aos investidores e empresas um cenário mais previsível, razoável e estável para maior segurança entre as relações de negócios” (PORTAL DA INDÚSTRIA, s.d.)

Já no que se refere aos princípios específicos do processo administrativo tem-se como importante mencionar os do inquisitório, da oficialidade, da verdade material, da gratuidade e do informalismo. Conforme André da Silva e Freire Candeias (s.d.), o Princípio do Inquisitório “(...) se define pelo papel preponderante dos órgãos administrativos na instrução do procedimento e na preparação da decisão administrativa.” Já pelo Princípio da Oficialidade, Gustavo Justino de Oliveira (s.d.) esclarece que “A oficialidade no processo administrativo é muito mais ampla do que o impulso oficial no processo judicial. Ela compreende o poder-dever de instaurar, fazer andar e rever de ofício a decisão.” Complementa que “O fundamento do princípio da oficialidade é o próprio interesse público. Sendo o processo meio de atingir o interesse público, seria uma lesão a este se o processo não chegasse ao fim” (OLIVEIRA, s.d.).

Já no que se refere ao Princípio da Verdade Material, Ingrid Sousa Domingues (2012) afirma que “(...) decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais próxima da realidade dos fatos.” Referente ao Princípio da Gratuidade, Gustavo Justino de Oliveira (s.d.) afirma “É vedação à onerosidade excessiva do cidadão quando se tem a administração pública como parte do processo e a ela não é obrigado o recolhimento de qualquer custa processual” e, finalmente, tem-se pelo Princípio do Informalismo que “o processo administrativo é formal no sentido de que deve ser reduzido a escrito e conter documentado tudo o que ocorre no seu desenvolvimento; é informal, entretanto, no sentido de que não está sujeito a formas rígidas” (OLIVEIRA, s.d.).

Apresentados os princípios, passa-se a tratar do processo administrativo propriamente dito.

O processo pode ser iniciado por provocação do interessado ou por ato da própria administração pública, que, no caso deste trabalho, podem ser exemplificados, respectivamente, pela abertura de processo administrativo de requerimento de registro de marca pelo interessado e pela necessidade de reexame “de ofício” pela autarquia de algum ato administrativo anterior.

Para a instauração do processo, as partes devem apresentar documentos e cumprir todos os requisitos para que se inicie o trâmite. Nota-se a similaridade com o processo judicial, pois nessa fase devem ser produzidas todas as provas necessárias para que o estado possa decidir. No caso do registro de marca, o requerente apresenta a marca que deseja registrar, especificando a classe, o tipo, juntando eventual imagem (para os casos de figurativa, mista, tridimensional ou de posição) e o comprovante do pagamento da taxa. Se for o caso de oposição, abre-se a oportunidade para qualquer interessado exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentando os fundamentos e provas de que a marca requerida não pode ser concedida ao terceiro requerente.

Posteriormente, tem-se a fase da decisão, sendo que ela ainda não significa o fim do processo, sendo o momento em que a administração pública decide com base em tudo que lhe foi apresentado e daquilo que foi discutido no processo administrativo. Ressalta-se que a decisão sempre deverá ser clara, coerente e fundamentada, com base nas razões de fato e de direito que justifiquem a prática do ato pela administração. No caso do INPI, a decisão normalmente apresenta os registros de marcas que foram considerados impeditivos para a concessão do registro ou os artigos da LPI que o impede de ser concedido, sendo deferido o pedido que não tenha qualquer impedimento. Importante que as decisões do INPI sejam fundamentadas e corretas, sob pena de nulidade, como é o caso das concessões de marcas idênticas às siglas e designações de órgãos e entidades públicas a terceiros em contrariedade a legislação.

Finalmente, caso o interessado não concorde com o resultado do processo administrativo e deseje recorrer, seu recurso deverá ser direcionado à autoridade administrativa superior àquela que decidiu anteriormente, conforme disposição do artigo 5º, inciso LV, da CRFB⁴⁰ (BRASIL, 1998). Só não existirá possibilidade de recurso

⁴⁰ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...).

administrativo no caso de o processo ter transcorrido mediante a autoridade máxima da hierarquia administrativa.

A última fase é a integração, instante que, segundo Marcelo Harger (2017, n.p.), “(...) pode haver um controle acerca da legalidade ou conveniência do ato independentemente de qualquer provocação do interessado. O controle, portanto, pode dar-se de ofício.”

1.3 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

Considerando que o presente trabalho tem como escopo de pesquisa as marcas representativas das siglas e designações de órgãos e entidades públicas pertencentes à administração pública, faz-se necessário, além da apresentação dos conceitos sobre propriedade industrial e marcas, também apresentar as noções de administração pública, seus braços de atuação e a sua importância, tanto na industrialização inicial do país, como no atual desenvolvimento econômico da nação.

1.3.1 Noções acerca da Administração, Órgãos e Entidades Públicas

Importante esclarecer como a administração pública desempenha suas funções e, assim, apresentar a diferenciação entre administração pública direta e indireta. Rodrigo Oliveira Reis (2020, p.4) afirma que:

(...) para a execução das funções administrativas atribuídas aos seus órgãos e entidades, o Estado pode desempenhar de maneira direta (Administração Pública Direta ou Administração Direta) ou conferir a outras pessoas jurídicas a sua concretização (Administração Pública Indireta ou Administração Indireta).

Segundo Vitor Rhein Schirato (2016, p.43), “[n]o processo de organização administrativa pode haver processos de desconcentração e descentralização administrativa, destinados a delegar a outras autoridades atribuições do Poder Executivo.” Portanto, a administração pública atua por meio da administração direta e da indireta, sendo que na indireta pode se utilizar de pessoas jurídicas de direito privado, como no caso de empresas

públicas e sociedades de economia mista. Alexandre Mazza (2019, p.195) corrobora com esse entendimento quando afirma que:

Na Administração Indireta existem pessoas jurídicas estatais de direito público (autarquias, agências, fundações públicas e associações públicas) e pessoas jurídicas estatais de direito privado (empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e consórcios públicos de direito privado).

Conforme dispõe o artigo 4º do Decreto-Lei nº 200 (BRASIL, 1967b), que trata da organização da administração pública federal, “A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e Ministérios” e a Administração Indireta compreende as entidades dotadas de personalidade jurídica própria: Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas.

Assim, tem-se Administração Direta quando a atuação ocorre de forma desconcentrada, ou seja, com a distribuição das competências dentro do ente federativo com a criação de órgãos específicos para cada competência, em uma hierarquia administrativa. Conforme afirma Vitor Rhein Schirato (2016, p.43): “por meio da desconcentração, divide-se o exercício de atribuições da administração pública por repartições integrantes da mesma pessoa jurídica, sem que seja criada nova entidade para o desempenho da atividade.” Já a Administração Indireta ocorre a partir da descentralização com a criação de novas entidades de direito público ou privado para atuar em determinada competência administrativa. Conforme Alexandre Mazza (2019, p.195):

Na Administração Indireta existem pessoas jurídicas estatais de direito público (autarquias, agências, fundações públicas e associações públicas) e pessoas jurídicas estatais de direito privado (empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e consórcios públicos de direito privado).

Segundo Vitor Rhein Schirato (2016, p.44), “A descentralização por serviços é utilizada no Brasil sempre que há a criação de uma nova entidade integrante da administração pública indireta destinada a desempenhar certa função pública, exatamente como se passa com a criação de empresas estatais (...).” Nota-se, portanto, que para prover o serviço público, o Estado se vale da criação de órgãos e entidades das mais variadas, objetivando instrumentalizar o serviço e tornar-se presente em regiões que a iniciativa privada não comparece, seja pela falta de interesse na localidade, seja pela necessidade de grande quantidade de investimento que inviabiliza o lucro. Conforme afirma Jens-Peter Schneider (2007, pp.192-103 *In: SCHIRATO*, p.15): “As empresas estatais (...) são instrumentos a serviço do Estado para o cumprimento de atividades ou finalidades.” No que tange a conceituação de serviço público, Acácia Regina Soares de Sá (2020, p.195) esclarece que:

O conceito de serviço público remota à França na Escola de Bordeaux com os ensinamentos de Leon Duguit, o qual conceitua serviço público de um ponto de vista sociológico, tendo em vista que as atividades prestadas pelo Estado objetivam atender finalidades sociais, sendo um dos pilares seu do direito administrativo francês e do próprio Estado Francês e influenciou na transição entre o Estado Liberal e o Estado-Providência, onde o Estado se desloca da função de mediador das relações sociais para assumir o papel de provedor, o que fez a escola do serviço público francesa se expandir por todo o mundo.

Em um momento seguinte Gaston Jéze defendeu a necessidade da criação de um regime jurídico próprio para o atendimento das necessidades coletivas pelo Estado, uma vez que possuía características específicas que se distinguiam das demais atividades prestadas pelo Estado.

O objetivo da administração pública em criar diversos órgãos e entidades é para que possa, de forma descentralizada, disponibilizar variados serviços públicos para seus cidadãos, considerando-se a função pública de cada órgão ou entidade criada. Conforme afirma Rafael Wallbach Schwind (2017, p.31):

De acordo com o artigo 173 da Constituição Federal, o Estado pode explorar diretamente⁴¹ atividades econômicas quando necessárias aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.

Normalmente, a exploração direta se dá por meio de empresas públicas, sociedades de economia mista, bem como por suas subsidiárias e controladas, que na realidade também são empresas estatais. Todas essas empresas integram a Administração Pública, ainda que sejam rotuladas como pessoas jurídicas de direito privado.

Portanto, quando a administração pública decide explorar determinada atividade, tem-se na criação daquela entidade uma decisão baseada em política pública. Segundo Olga Nirenberg (2013, p.23 *In: CHRISPINO, 2016, p.21*):

As políticas públicas constituem o conjunto de objetivos, decisões e ações que leva a cabo um governo para solucionar os problemas que, em determinado momento histórico, os cidadãos e o próprio governo consideram prioritários. São estratégias intencionais, dirigidas a objetivos que se deve alcançar, fazendo convergir uma visão e uma ação de longo prazo, mas com efeitos também em curto e médio prazos.

Afirma Álvaro Chrispino (2016, p.30) que “(...) a política pública existe em um determinado momento como ideia-diretriz, que teve início (motivação) e um fim (objetivo). Ela, inicialmente, existe como vontade do governante e, em um determinado momento, transforma-se em realidade pelos canais naturais.” Neste sentido, tem-se que a criação de

⁴¹ Importante frisar que o termo “diretamente” utilizado por Rafael Wallbach Schwind não tem o mesmo significado de administração direta, haja vista que a atuação se dá pela administração pública indireta, sendo uma referência à utilização de pessoas jurídicas de direito privado vinculadas à própria administração pública.

empresas estatais se estabelece através da aplicação de políticas públicas que visam suprir a falta de atendimento eficaz da iniciativa privada em serviços e produtos importantes para o desenvolvimento econômico do país. Complementa Álvaro Chrispino (2016, pp.81-82):

É aqui que está o poder discricionário do Estado. Ele exerce seu poder de escolha quando indica uma área (e setor) em detrimento de outras, sabendo que o fluxo de recursos e incentivos iniciará um ciclo de cadeia produtiva em torno do tema e promoverá a formação de “redes de política” favoráveis e contrárias à decisão, todas se considerando bem fundamentadas na defesa de suas posições.

Por ser uma política pública, a depender do governo vigente, pode ocorrer um aumento da quantidade de estatais e, também, da abrangência de sua atuação, como também poderá haver redução. Vitor Rhein Schirato (2016, p.15) esclarece que:

Em cada período de análise e conforme as concepções econômicas vigentes, as funções e a quantidade de empresas estatais variarão, bem como seus campos de atuação. Assim, em modelos mais liberais, em que se procura reservar à iniciativa privada a exploração das atividades econômicas, haverá uma redução na quantidade e nos campos de atuação das empresas estatais, haja vista o menor grau de intervenção levado a cabo pelo Estado. De outra banda, em modelos mais intervencionistas, que convoquem ao Estado a função de promover o bem-estar e oferecer comodidades, a quantidade e os campos de atuação das empresas estatais aumentarão, pois crescerão os campos de ação direta do Estado no domínio econômico.

Neste sentido, a estrutura estatal passa a contar com órgãos e entidades. Segundo os incisos I e II do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 9.784 de 1999, tem-se que órgão é “a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta” (BRASIL,1999) e entidade é “a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica” (BRASIL, 1999). Entretanto, considerando que essa legislação é posterior à LPI e o compromisso do pesquisador é de identificar as possíveis bases utilizadas quando da elaboração da LPI antes de 1996, tem-se através do Decreto-Lei nº 200 (BRASIL,1967b), mais especificamente os incisos II e III do artigo 5º, a vinculação do termo entidade às autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, conforme segue:

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

I - Autarquia - o 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.

II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.

V - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

Alexandre Mazza (2019, p.194) acrescenta que, “além de cada entidade federativa ser uma pessoa jurídica autônoma integrante da República Federativa do Brasil, existem ainda milhares de entidades descentralizadas componentes da Administração Indireta (...).”

Importante salientar que existem regras para a criação e/ou instituição dessas entidades, inclusive no tocante à sua designação e definição das áreas de atuação. Dispõe o inciso XIX do artigo 37 da CRFB que “somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação” (BRASIL, 1988). Esta complementação sobre a definição das áreas de atuação foi dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, pois não fazia parte do texto original de 1988 (BRASIL, 1998).

É certo que com o ato de criação e/ou instituição das entidades mencionado no parágrafo anterior, há o “nascimento” de uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação e, portanto, tem-se uma nova designação e uma nova sigla para esta entidade. Por ser um órgão ou entidade governamental criada por interesse público, não há preocupação do estado em criar um nome fantasioso para utilizar como a designação do órgão ou da entidade, sendo comum apresentar em seu nome os termos que permitam facilmente a sua identificação. No caso das instituições financeiras públicas tem-se normalmente o termo “banco” ou “agência de fomento” antecedendo ao nome do seu vínculo estatal (“do Brasil”, “do Estado do Rio Grande do Sul”, “de Minas Gerais” etc.). Nota-se que o interesse público de identificação da origem é mais relevante para o Estado no momento da criação dessas estatais.

Ressalta-se que o legislador, ao dispor da irregistrabilidade do inciso IV do artigo 124 da LPI, utilizou-se dos termos designação e sigla para proteger as estatais. Vale ressaltar que os termos utilizados no 6º terc da CUP são sigla e denominação. Assim, necessário se faz entender seus significados.

Ocorre que não existe na doutrina um esclarecimento convincente do que seria designação e sigla, tampouco na legislação. Assim, utilizando-se do Dicionário Online de Português – DICIO, tem-se que designação é “ação ou efeito de designar, de nomear, de atribuir uma qualificação a alguém através de um nome” (DESIGNAÇÃO *In: DICIO*, 2021) e sigla é o “conjunto das letras iniciais dos vocábulos que formam um nome próprio (geralmente intitulativo) e que se usa como abreviatura: ONU” (SIGLA *In: DICIO*, 2021). Assim, tem-se por designação o nome da empresa pública, da sociedade de economia mista ou da fundação e, por sigla, a abreviação com base nas primeiras letras da designação.

A Lei nº 10.406 de 2002, que instituiu o Código Civil, também não colabora para uma correta definição. Apesar de tratar do nome empresarial em um capítulo específico, utiliza outros termos para defini-lo, como se verifica no caput e no parágrafo único do artigo 1.155 do Código Civil:

Artigo 1.155 - Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.

Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações (BRASIL, 2002).

Nota-se que na definição do nome empresarial não há qualquer menção à designação, tampouco sigla. Continuando a pesquisa, foi possível localizar no artigo 1.160 caput do mesmo diploma legal a expressão “denominação designativa do objeto social” (BRASIL, 2002). Rege o referido artigo: “A sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões “sociedade anônima” ou “companhia”, por extenso ou abreviadamente.” (BRASIL, 2002) Tem-se, portanto, que se obtém a designação a partir da exclusão das expressões sociedade anônima (S.A.) ou companhia (Cia) do nome empresarial, haja vista que são integradas após a denominação designativa do objeto social. Para fins de esclarecimento, o objeto social mencionado no referido artigo leva em consideração a Classificação Nacional de Atividades Econômica (CNAE) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Um ponto relevante a sinalizar sobre sigla é que se origina das iniciais dos vocábulos. Por exemplo, o extinto Banco do Estado de Minas Gerais teria como sigla BEMG e não BEMGE como era conhecido. Tal informação é importante, pois, para fins dessa pesquisa a sigla foi considerada com base na primeira letra de cada inicial dos vocábulos, sem deixar de se realizar a pesquisa, também, com o nome com o qual o órgão ou entidade são conhecidos. Entretanto, para fins legais, a proteção se daria somente para a designação e sigla, não havendo proteção para o nome pelo qual é conhecido, tampouco para outros sinais marcários identificadores da marca principal como os emblemas e símbolos.

1.3.2 As Estatais, a Industrialização e o Desenvolvimento do Brasil

A industrialização no Brasil ocorreu de forma tardia e por vezes sofreu com bloqueios e proibições vindas da Europa e da Corte Portuguesa objetivando limitar a produção local ao fornecimento de produtos para a metrópole. Até mesmo as primeiras pequenas atividades de cerâmica, fundição de ferro e têxteis foram ceivadas à época pelo Alvará de 05 de janeiro de 1785 para, conforme Eduardo Altomare Ariente (2021, p.617), “não dividir os esforços voltados às lavouras e à mineração.” Ou seja, “[a]o mesmo tempo em que a Inglaterra fazia a revolução industrial, aqui se arruinavam aparatos fabris” (ARIENTE, 2021, p.617).

Com a chegada da família real ao Brasil, a indústria local ainda sofreu com normas restritivas da Coroa e a concorrência de produtos de origem inglesa que entravam no país com qualidade superior e preços atrativos. Segundo Eduardo Altomare Ariente (2021, p.621), “nosso atraso tecnológico na época colonial não se deu por acaso, mas foi motivado por decisões políticas de interditar atividade produtivas ou fabris não associadas às atividades exportadoras de produtos primários.” Além disso, o mercado consumidor brasileiro era pequeno, considerando-se que grande parte da população era de escravos e, portanto, não possuía renda para consumir os produtos. Com a abolição da escravatura e o ingresso de trabalhadores europeus, o país passou a ter uma classe de consumidores que permitia uma expansão da produção industrial, entretanto, a atividade fabril no Brasil ainda era tímida e a economia se mantinha concentrada na produção agrária exportadora.

Por conta da ausência de pessoas interessadas em investir na produção fabril (incluindo, também, a interiorização da produção), “O Brasil tradicionalmente amparou seu

desenvolvimento setorial com a presença de empresas com participação do Estado, em diversos graus e níveis de governo” (SILVA, SCHMIDT & KLIASS, 2019, p.11). Foi necessário que o Estado atuasse, através de sua política pública, como planejador, financiador e empresário durante grande parte da história do Brasil, haja vista que não havia no país uma efetiva industrialização.

O país necessitava explorar outras riquezas naturais e, ao mesmo tempo, financiar aqueles que se interessavam em ter outros tipos de indústrias. Neste sentido, Trajano de Miranda Valverde (1991, p.32 *In: SCHIRATO, 2016, p.25*) esclarece que:

Com o objetivo de impulsionar a exploração industrial das riquezas naturais e a instalação de indústrias básicas, nos países em que não faltam as matérias-primas para a consecução do fim visado, mas escasseiam os capitais e falha a iniciativa particular. O Estado vê-se, assim, na contingência de criar ou fundar empresas públicas, dotadas de personalidade jurídica, ou instituições de direito comum, como as sociedades de economia mista. Neste último caso, a empresa há de ter fim lucrativo, pois, que se assim não fosse, é evidente que os particulares não concorreriam com seus capitais para constituição da sociedade.

Segundo Eduardo Altomare Ariente (2021, p.625), “Se antes os incentivos econômicos se voltavam preponderantemente à indústria cafeeira, (...), a partir desse momento passou a atuar como investidor por novas Estatais, especialmente da indústria pesada e criação de uma nova burocracia industrial no âmago do próprio governo.” Vitor Rhein Schirato (2016, pp.21-22) ressalta que:

O surgimento das empresas estatais no Brasil é anterior até mesmo a independência brasileira, sendo marcado pela chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, no início do século XIX, e uma das primeiras providências da família real foi exatamente determinar a constituição do Banco do Brasil, em 1808. Constituía-se, então, a primeira empresa efetivamente brasileira. É importante mencionar que o Banco do Brasil foi constituído em 1808, extinto pouco depois em 1829, ressurgiu como empresa privada em 1853 e, por último, voltou a ser uma empresa estatal em 1900. Não obstante, parece óbvio que se trata da primeira experiência brasileira no campo das empresas estatais.

Vitor Rhein Schirato (2016, pp.21-22) afirma que existem quatro formas distintas de intervenção do estado no domínio econômico:

A primeira seria a intervenção ordenadora, referente à noção tradicional do poder de polícia, na qual o Estado exerce, por meio da autoridade, a função de fiscalizar e impor obrigações e sanções aos agentes econômicos com a finalidade de ordenar a ordem econômica. Em seguida, há a intervenção fomentadora, na qual o Estado concede benefícios aos agentes econômicos para que estes desenvolvam suas atividades, de modo a propiciar o crescimento econômico. Ademais, há a intervenção produtiva, na qual o Estado assume diretamente o ônus de explorar determinada atividade econômica, em substituição ou competição com os agentes privados. Por fim, há a intervenção reguladora, que é a mais complexa e atualmente uma das mais destacadas, que se refere à atuação do Estado como agente regulador da economia, por meio de instrumentos ex ante de determinação de condutas, com a finalidade de reduzir falhas de mercado decorrentes de assimetria de informações e/ou econômica.

Para fins deste trabalho, relevante a intervenção produtiva, pela qual a administração pública busca atuar como protagonista, através de suas empresas estatais, para o

desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade. Através de políticas públicas, o Estado se apresenta para atender demandas de serviços onde a iniciativa privada não tem interesse, seja por conta da necessidade de altos investimentos iniciais, seja pelo baixo retorno financeiro que não incentiva a produção por empreendedores. Essas empresas estatais visam mais o retorno social e atingimento de sua função pública do que efetivamente lucro. E quando há lucro, retorna para a sociedade através do pagamento de dividendos para a administração pública, seu maior acionista. Segundo Vitor Rhein Schirato (2016, pp.21-22), os fatores de surgimento das empresas estatais seriam:

(i) os de natureza econômica, que almejam o desenvolvimento regional igualitário e a criação de infraestrutura desenvolvimentista; (ii) os de natureza política, que previam a incorporação pelo Estado, em regime de monopólio, de setores estratégicos da economia, tais como o setor petrolífero e as atividades da indústria nuclear; (iii) os de natureza administrativa, que contemplavam a descentralização de serviços públicos (...); e (iv) os de natureza social, que incluíam a criação de empresas estatais para o atendimento de necessidades da população mais carente.

Segundo Celso Furtado (2007, p.329),

O processo de industrialização começou no Brasil concomitantemente em quase todas as regiões. Foi no Nordeste que se instalaram, após a reforma tarifária de 1844, as primeiras manufaturas têxteis modernas e ainda em 1910 o número de operários dessa região se assemelhava ao de São Paulo. Entretanto, superada a primeira etapa de ensaios, o processo de industrialização tendeu naturalmente a concentrar-se numa região. A etapa decisiva de concentração ocorreu, aparentemente, durante a Primeira Guerra Mundial, época em que teve lugar a primeira fase de aceleração do desenvolvimento industrial.

Entretanto, o Brasil precisava de produção de outros bens além do setor têxtil. Vitor Rhein Schirato (2016, pp.22-23) esclarece que:

(...) o verdadeiro momento de crescimento das empresas estatais no Brasil aconteceu a partir da década de 1930, com o Estado novo. (...) A partir daí, houve uma considerável multiplicação das empresas estatais no Brasil, cujos campos de atividade abrangiam uma série de atividades econômicas e serviços públicos, tanto em sentido mais amplo quanto em mais restrito.

(...) Esse movimento de ampliação da criação de empresas estatais iniciado no final da década de 1930 perdura até a década de 1970, momento em que a intervenção direta do Estado na economia atinge seu ponto mais alto. É importante mencionar que o movimento de ampliação do uso das empresas estatais não foi restrito à União Federal. Durante o período compreendido entre as décadas de 1930 e 1970, houve a criação de diversas empresas estatais também por Estados e Municípios, com campos de atuação predominantemente situados na prestação de serviços públicos, mas que também incluíam a exploração de atividades econômicas (por exemplo, a criação de diversas instituições financeiras pelos Estados).

Alguns exemplos de atividades em que o estado necessitou atuar foram nas áreas financeira (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal), de exploração de petróleo (Petrobrás), de mineração (Vale do Rio Doce) e de desenvolvimento de aeronaves (Embraer).

1.3.3 A Política Pública através das Estatais

Conforme já demonstrado, o Estado Brasileiro assumiu para si o ônus de promover o desenvolvimento econômico desde os tempos mais remotos. A atuação estatal se deu em áreas, em tese, de interesse privado, mas que não eram exploradas pela iniciativa privada por conta da necessidade de altos investimentos iniciais ou pelo desinteresse dela por conta da possível ausência de retorno financeiro. Assim, considerando-se o interesse estatal em promover o desenvolvimento da indústria nacional, redução das importações ou simplesmente pela busca do desenvolvimento econômico nos mais diversos recantos do país, determinadas áreas de interesse público passaram a ser exploradas diretamente pelo Estado.

Segundo Vitor Rhein Schirato (2016, p.22-23), “O Ordenamento Jurídico (...) contemplava a possibilidade de o Estado, por meio de lei, assumir, em regime de monopólio ou competição, o desenvolvimento de certa atividade, nos casos em que a iniciativa privada se mostrasse incapaz de fazê-lo individualmente.” Objetivando promover o desenvolvimento econômico do país, “o Estado brasileiro (...) foi ampliando seu campo de atuação no domínio econômico, de modo que se verificou, no início dos anos 80, a presença do Estado em praticamente todos os setores da economia nacional” (SCHIRATO, 2016, p.22-23). Segundo Mauro Santos Silva, Flávia de Holanda Schimdt e Paulo Kliass (2019, pp.11-14):

A empresa estatal possui uma longa tradição de atuação no desenvolvimento de políticas públicas setoriais no Brasil. Estas corporações desenvolvem funções associadas ao financiamento do investimento mediante mercados de crédito e capital, ao desenvolvimento de diversos segmentos industriais intensivos em tecnologia e inovação, à matriz energética (elétrica, petróleo e gás), à logística (rodoviária, ferroviária, aeroportuária e aquaviária), à pesquisa científica e tecnológica e a diversos outros segmentos relevantes a uma estratégia nacional de desenvolvimento.

(...)

A atuação empresarial estatal produz efeitos expressivos e diversificados sobre um vasto número de áreas e afeta diretamente indicadores relacionados à vida econômica e social do país. As contribuições das estatais ao valor da produção interna, ao volume de investimentos em infraestrutura, ao desenvolvimento industrial, à inovação de produtos e processos, à constituição de cadeias produtivas, à organização e execução de inúmeros campos da política pública são alguns dos exemplos citados por uma vasta literatura especializada.

Constata-se, portanto, que as empresas estatais são instrumentos de grande importância para a realização das políticas públicas estabelecidas pela administração pública. Conforme Vitor Rhein Schirato (2016, p.193), “(...) em diversos casos, as empresas estatais aparecem como meios fundamentais para a realização de políticas públicas fixadas pelas instâncias governamentais competentes (...).” Mauro Santos Silva (2019, p.66) afirma que “As empresas estatais mobilizam uma quantidade expressiva de recursos governamentais e

desempenham um amplo rol de atividade econômica e de interesse social no âmbito da economia brasileira.” E complementa existirem três razões para a instituição de uma empresa estatal:

i) a produção de bens e serviços públicos em áreas nas quais a atuação estatal seja mais eficiente que a iniciativa privada; ii) a exploração de monopólios naturais em setores nos quais a regulação estatal seja inviável ou ineficaz; e iii) o alcance de objetivos econômicos e políticos em áreas de interesse nacional (SILVA, 2019, p.66).

É possível verificar, portanto, a importância que os órgãos (unidades integrante da estrutura da administração pública) e as entidades (unidades de atuação subordinadas aos órgãos e dotadas de personalidade jurídica) têm para a administração pública, por servirem como instrumentos do estado para o cumprimento de atividades ou finalidades de seu interesse, sendo meios de intervenção no domínio econômico, com o objetivo de explorar atividades econômicas necessárias aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Ainda que rotuladas como pessoas jurídicas de direito privado, são braços de atuação do Estado e, portanto, sua proteção deve ser considerada matéria de ordem pública, pois representam decisões de políticas públicas adotadas dentro de limites estabelecidos no ordenamento jurídico e pela necessidade do país em determinado momento histórico. Os investimentos realizados pelo Estado nas empresas estatais resultam em ativos tangíveis e intangíveis que necessitam ser protegidos pela sociedade. Neste sentido, afirma Paulo Marcos Rodrigues Brancher (2019, p.43): “Conferir o *status* de função social a certo direito (de propriedade contratual, de empresa), significa considerar que o interesse individual não se sobrepõe ao interesse da sociedade.”

Vale lembrar que, quando os órgãos e entidades públicas são criadas, não se busca criar nomes fantasiosos para sua atuação, pois o objetivo principal é atuar em áreas que a iniciativa privada não tem interesse. Neste sentido, por não buscarem outros fins que não sua identificação, suas designações e siglas são definidas no momento da criação por lei e, normalmente, se utilizam de termos simples e diretos.

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA TUTELA DADA ÀS MARCAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

Concluídas as apresentações conceituais sobre propriedade intelectual, marca, administração pública e política pública, propõem-se para o segundo capítulo uma análise histórica sobre a tutela dada às marcas da administração pública no Brasil.

Para tanto, a seção 2.1 abordará a evolução histórica e legislativa da proteção dada às marcas identificadoras da administração pública. A partir do levantamento histórico realizado foi possível identificar a racionalidade do interesse estatal de expandir a proteção inicialmente dada somente às marcas das repartições públicas para atualmente abranger todas as siglas e designações de qualquer órgão ou entidade pública.

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA DA PROTEÇÃO DAS MARCAS IDENTIFICADORAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

Considerando a necessidade para este trabalho de se compreender a contextualização histórica que expandiu a tutela de irregistrabilidade como marca a terceiro de sigla ou designação de órgão ou entidade pública quando não requerida pela própria administração pública, entendeu-se como relevante investigar a evolução legislativa da referida proteção. Como defende Antônio Luís Figueira Barbosa (1999, p.217), “a perspectiva histórica deve ser o ponto de partida para a percepção da funcionalidade das marcas modernas, tendo sempre por referencial a circulação econômica da sua época, em nosso caso, do capitalismo.”

O primeiro ato regulatório de concessão de privilégios que teve força de lei em território brasileiro foi o Alvará de 28 de abril de 1809, através do qual garantia-se privilégios a inventores em Portugal e suas colônias (COELHO, 2001). Apesar de versar sobre invenções e artes, verifica-se que o objetivo da lei era tratar de matérias prima e inventos de máquinas, sem abordar marcas. Importante ressaltar que não se tratava de lei brasileira, mas sim portuguesa com aplicação no território de suas colônias, incluindo o Brasil.

A primeira Constituição brasileira, de 1824, também trouxe a temática de proteção aos inventos e produções em seu artigo 179, XXVI, mas não tratava especificamente de marca, conforme é possível verificar a seguir:

Artigo 179 - A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.

(...)

XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação. (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1824).

Somente em 1875, através do Decreto nº 2.682, considerada a primeira Lei de Marcas do Brasil, que se regulou no país “o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio” (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1875). Interessante que, de todo o texto legal, somente o artigo 15 tratava de irregistrabilidade de marca. Regia o artigo 15 do Decreto nº 2.682 de 1875: “Não se admittem como marcas as que se compõem exclusivamente de cifras ou letras, nem tambem imagens ou representações de objectos que podem suscitar escandalo” (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1875).

Nota-se que a referência de irregistrabilidade disposta no artigo 15 do Decreto nº 2.682 de 1875 não tratava exclusivamente de marca da administração pública, pois englobava todas as possíveis marcas. Além disso, não permitia marcas compostas exclusivamente por letras, o que resultaria (ao se comparar com a proteção dos dias atuais) a ausência de proteção às siglas, que são compostas somente por letras. Outro ponto que se destaca é a subjetividade do artigo no que tange à suscitação de escândalo: o que poderia se enquadrar como escandaloso? O uso de símbolos do Império seria escandaloso para a época?

Após a Proclamação da República, somente em 1905 passou a viger o Decreto nº 5.424 que tratava de marcas de fábrica e de comércio. Por este decreto tinha-se, através do artigo 21, as proibições de registro de marca, sendo elas:

Artigo 21 - Não podem ser admittidas a registro as marcas que contiverem ou consistirem em:

1º, armas, brazões ou distintivos publicos ou officiaes, nacionaes ou estrangeiros, quando para seu uso não tenha havido autorização competente;

2º, nome commercial ou firma social de que legitimamente não possa usar o requerente;

(...)

(BRASIL, 1905)

Nota-se a introdução dos termos “distintivos públicos ou officiaes” (BRASIL, 1905), podendo se perceber uma embrionária proteção marcária para os símbolos pertencentes à administração pública. Vale ressaltar sua proximidade ao que atualmente se encontra disposto no inciso I do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996, que rege não ser registrável como marca: “(...) I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;(...)” (BRASIL, 1996).

Também se percebe através da leitura do item 2º que, ao afirmar da inadmissibilidade de registro de nome comercial ou firma social que o interessado pelo registro não poderia utilizar, não deixa claro se abrange também as marcas da administração pública, pois as empresas estatais também se utilizam de nomes comerciais para serem identificadas pelos seus respectivos públicos.

Posteriormente, com o Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945, primeiro Código de Propriedade Industrial Brasileiro, que as marcas da administração pública passaram efetivamente a contar com proteção contra registro de terceiros. Foram incorporados ao texto legal o artigo 95, item 4º, e o artigo 111 para dispor da proteção da concessão de registro como marca de designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, bem como denominações adotadas por serviços ou repartições públicas (BRASIL, 1945). Regia o artigo 95, item 4º do Decreto-Lei nº 7.903 de 1945:

Artigo 95 - Não podem ser registradas como marca de indústria ou de comércio;

(...)

4º) as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome comercial, o título de estabelecimento e a insígnia de que legitimamente não possa usar o registrante;

(...)

(BRASIL, 1945)

Já o artigo 111, item 4º, do mesmo Decreto-Lei nº 7.903 de 1945 dispunha que:

Art. 111. Não são registráveis:

(...)

4º) as denominações capazes de criar confusão com aquelas adotadas por serviços ou repartições públicas, ou por instituições autárquicas;

(...)

(BRASIL, 1945)

Nota-se uma interessante implementação de interesse público em uma legislação tipicamente privatista. Por conta do interesse estatal em conceder proteção às suas repartições e estabelecimentos públicos oficiais, faz incorporar na legislação à época tutela marcária às designações, primeiramente concedendo a mesma proteção dada ao nome comercial, título de estabelecimento e insígnia de terceiros. Além disso, como forma de ratificar seu interesse público, ainda fez constar no artigo 111 do mesmo Decreto-Lei nº 7.903 de 1945 que era irregistrável as denominações capazes de criar confusão com aquelas adotadas por serviços ou repartições públicas, ou por instituições autárquicas (BRASIL, 1945). É possível perceber, já naquela época, o interesse em englobar o máximo de entidades da administração pública, braços das políticas públicas estatais.

Vale sinalizar que eram consideradas repartição pública aqueles órgãos e entidades da administração pública direta e, por estabelecimento oficial, as entidades da administração pública indireta. Inclusive, o Estado de São Paulo, através do Projeto de Lei nº 1.455 de 1957,

tratava a sociedade de economia mista federal Banco do Brasil S.A. como relevante estabelecimento oficial financiador da produção agrícola do país.⁴²

Ainda com base no Decreto-Lei nº 7.903 de 1945, tem-se, a partir da leitura do artigo 114, o significado de título de estabelecimento e insígnia. Regia o dispositivo:

Artigo 114 - Constituem título de estabelecimento e insígnia, respectivamente, as denominações, os emblemas ou quaisquer outros sinais que sirvam para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita. (BRASIL, 1945)

Nota-se, portanto, a partir da leitura conjugada dos três artigos supramencionados do Decreto-Lei nº 7.903 de 1945 que tanto as designações como as insígnias das repartições ou estabelecimentos oficiais contavam com a proteção marcária. Comparativamente, a Lei nº 9.279 de 1996 (atualmente vigente) não contempla proteção às insígnias dos órgãos e entidades públicas pelo inciso IV do artigo 124.

Posteriormente, o Código de Propriedade Industrial que adveio com o Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, alterou os artigos, ampliando suas proteções, conforme é possível perceber pela leitura conjunta dos dispositivos do item 5º do artigo 80 e do item 4º do artigo 94:

Artigo 80 - Não podem ser registrados como marca de indústria e comércio ou de serviço:
(...)

5º - as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome de empreesa o título de estabelecimento e a insígnia de que legítimamente não possa usar o registrante;

(...)

Artigo 94 - Não são registráveis:

(...)

4º - as denominações capazes de gerar confusão com as de órgãos da administração pública, suas autarquias ou sociedades;

(...)

(BRASIL, 1967a)

Nota-se a (i) inclusão de marca de serviço, (ii) a alteração de nome de comércio para nome de empresa no artigo 80 (substituto do artigo 95 do Decreto-Lei nº 7.903 de 1945) e (iii) a inclusão das marcas de sociedades no rol de proteção marcária, além de melhoramentos nos termos no artigo 94 (substituto do artigo 111 do Decreto-Lei nº 7.903 de 1945). A inclusão do termo “sociedades” além dos órgãos e autarquias permite perceber o interesse da administração pública em clarificar a proteção às marcas de suas empresas estatais, seu braço de administração indireta.

⁴² Inclusive, para fins de exemplificação, o Projeto de Lei nº 1.455/1957 do Estado de São Paulo tratava o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, como estabelecimento oficial, como é possível perceber na ementa legislativa “Considera relevante o serviço prestado no setor agrícola a estabelecimento oficial do Banco do Brasil, para finas (sic) de financiamento da produção”. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=996039>. Acesso em 18 set. 2022.

No mesmo ano de 1967, foi publicado o Decreto nº 200 para dispor sobre a organização da administração pública federal. Além do artigo 4º apresentar como a Administração Federal se dividia em administração direta e indireta, também trouxe em seu artigo 189 quais entidades são estabelecimentos oficiais de crédito. Regem os artigos 4º e 189 do Decreto nº 200 de 1967:

Artigo 4º - A Administração Federal compreende:

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:

- a) Autarquias;
- b) Empresas Públicas;
- c) Sociedades de Economia Mista.

(...)

Artigo 189 - Sem prejuízo de sua subordinação técnica à autoridade monetária nacional, os estabelecimentos oficiais de crédito manterão a seguinte vinculação:

I - Ministério da Fazenda

- Banco Central da República
- Banco do Brasil
- Caixas Econômicas Federais

II - Ministério da Agricultura

- Banco Nacional do Crédito Cooperativo

III - Ministério do Interior

- Banco de Crédito da Amazônia
- Banco do Nordeste do Brasil
- Banco Nacional da Habitação

IV - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral

- Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico.

(BRASIL, 1967b)

Dois anos depois, através do Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, o novo Código de Propriedade Industrial manteve a proteção tratada anteriormente no artigo 94 do Decreto-Lei nº 254 de 1967 (agora artigo 76 do Decreto-Lei nº 1.005), expandindo o texto legal para proteger também as siglas das repartições e dos estabelecimentos oficiais. Assim passou a estabelecer o artigo 76 que “Não podem ser registrados como marca de indústria, de comércio e de serviço: (...) 4) designações e siglas de repartições ou estabelecimentos oficiais, nomes comerciais, títulos de estabelecimento e insígnias, já existentes, que legitimamente não possa usar o registrante;” (BRASIL, 1969).

Nota-se a modificação do texto legal para incluir proteção às siglas, além de estabelecer um limite de proteção as marcas da administração pública “já existentes”. Ressalta-se que a alteração de nome de empresa para nome comercial não alterava o tipo de elemento protegido. Entretanto, o novo decreto deixou de abordar a proteção que se encontrava estampada no antigo artigo 94, item 4º, do Decreto-Lei nº 254 de 1967 que proibia o registro de denominações capazes de gerarem confusão com as de órgãos da administração pública, suas autarquias ou sociedades.

Já a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu um novo Código de Propriedade Industrial, manteve o contexto legal do decreto antecessor. Assim, passou a reger o artigo 65 que: “Não é registrável como marca: (...) 4) designação e sigla de repartição ou estabelecimento oficial, que legitimamente não possa usar o registrante” (BRASIL, 1971). Percebe-se a retirada dos termos “marca de indústria, de comércio e de serviço” e “nomes comerciais, títulos de estabelecimento e insígnias, já existentes” que compunham o texto do artigo do decreto anterior.

Alguns anos depois, em 1991, objetivando nova alteração legislativa por conta do momento histórico de abertura de mercado que o Brasil passava, o Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei nº 824 de 1991 ao Congresso objetivando a alteração do Código de Propriedade Industrial. Entretanto, considerando que para alteração de código fazia-se necessário que a motivação partisse do próprio Congresso objetivando atualizar o código vigente, o Poder Executivo necessitou alterar o projeto encaminhado para que ele fosse analisado como proposta de uma nova lei de propriedade industrial, e não mais um código. Assim, após a tramitação legal, em 1996, o Código de Propriedade Industrial foi revogado e substituído pela Lei nº 9.279 de 1996, que passou a ser conhecida como a Lei da Propriedade Industrial ou LPI.

A Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como a Lei da Propriedade Industrial - LPI, disciplina em seu artigo 122 que são registráveis como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis que não estejam compreendidos nas proibições legais (BRASIL, 1996). Já o artigo 124 da LPI enumera algumas proibições no tocante ao pedido de registro, entre elas se destaca, para fins desta pesquisa, a disposta no inciso IV que afirma ser irregistrável como marca sigla ou designação de órgão ou entidade pública quando requerida por terceiro que não seja a própria administração pública (BRASIL, 1996). O manual do INPI (BRASIL, 2022, p.196), em sua 3^a edição e 5^a revisão, complementa que: “A proibição de que trata este inciso não é absoluta, sendo possível o registro do sinal, quando reivindicado pela própria entidade ou órgão público.” E ainda: “A proibição de que trata o supracitado inciso independe do produto ou do serviço a que o sinal se aplica” (BRASIL, 2022, p.196), o que corrobora com a visão ampla da tutela do referido inciso.

Vale salientar que o INPI identifica como “Órgãos Públicos cada uma das unidades da Administração Direta em que está dividida a administração pública, seja Federal, Estadual ou Municipal” (BRASIL, 2022, p.195) e como “Entidades Públicas todas as (...) instituições (...) pertencentes à esfera da Administração Indireta (ou Descentralizada), sejam de natureza jurídica de direito público ou privado” (BRASIL, 2022, pp.195-196).

Nota-se, portanto, tratar-se de um aprimoramento do que já dispunha as leis e códigos anteriores, protegendo-se todas as marcas e siglas dos órgãos e entidades públicas sem limitar a proteção à repartição pública ou estabelecimento oficial como era no texto anterior. O novo texto legal, quando comparado à evolução normativa anterior, traz limitação na proteção, pois mantém a exclusão da proteção das insígnias que, conforme visto, tinha relevância por proporcionava proteção também aos símbolos figurativos dos órgãos e das entidades públicas.

Conforme ensina Paulo Marcos Rodrigues Brancher (2019, p.47) “Dentro das escolhas do legislador, deve ele optar para o aspecto mais próximo do que deseja em termos finalísticos. (...) uma vez feita essa escolha pelo legislador, deve o intérprete procurar compreender o objetivo finalístico da construção normativa.” Neste sentido, atualmente tem-se que somente as designações e as siglas dos órgãos e entidades públicas são tuteladas pela irregistrabilidade quando requeridas por terceiros que não a própria administração pública.

3 METODOLOGIA

Este terceiro capítulo será dedicado à apresentação da metodologia. Na seção 3.1 será tratada a tipologia da pesquisa a partir dos ensinamentos de Márcio Morena Pinto (2015), Beatriz Coelho (2019), Gustavo Justino de Oliveira (2019).

Na seção 3.2 e subseções seguintes serão apresentadas as fontes primárias.

A seção 3.3. e subseções seguintes tratará das fontes secundárias.

Na seção 3.4 será detalhada a amostragem e na seção 3.5 será apresentado o mapeamento e como se deu o tratamento da coleta de dados.

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA

Considerando o objetivo do estudo, Beatriz Coelho (2019) ensina que o caminho metodológico adotado para uma pesquisa científica deve considerar a sua abordagem, natureza, objetivos e procedimentos. Em relação à abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa, quantitativa ou abranger as duas modalidades. No caso da presente pesquisa, tem-se que as duas modalidades foram utilizadas, haja vista que foi necessário realizar o levantamento qualitativo em material bibliográfico, como livros, artigos e trabalhos acadêmicos a respeito dos temas tratados nos capítulos 1 e 2 e, também, quantitativo, para se identificar como se dá a efetiva atuação do INPI nos casos de pedido de registro de marcas idênticas às siglas e designações de órgãos e entidades públicas requeridos por terceiros, especialmente os do ramo financeiro.

No que se refere à natureza da pesquisa, tem-se como básica aquela que trata exclusivamente de natureza teórica e aplicada quando se busca a solução de algum problema existente (OLIVEIRA, 2019). Entende-se, pois, que esta pesquisa se enquadra na natureza aplicada, considerando-se a identificação da existência de um problema (deferimento de registros à terceiros em contrariedade à legislação vigente) e a necessidade de se aplicar o estudo na solução do problema encontrado através da proposta de melhorias, tanto para o INPI, quanto na esfera legislativa.

No que tange aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Conforme ensina Márcio Morena Pinto (2015), tem-se uma pesquisa exploratória

quando o campo de pesquisa ainda não foi explorado ou foi pouco estudado, sendo realizado um novo estudo não exauriente; uma pesquisa descritiva ocorre quando a finalidade é descrever os fenômenos estudados sem uma análise subjetiva do pesquisador; e explicativa é aquela pesquisa pela qual se busca estabelecer correlações entre a causa e o efeito sobre o objetivo analisado, não se limitando a introduzir o assunto e somente observá-lo. Entende-se que o presente trabalho é exploratório, pois adentra um campo de pesquisa ainda não explorado, buscando propor solução ao problema identificado, mas sem exauri-lo, haja vista que a pesquisa não tratará das designações e siglas de todas os órgãos e entidades públicas brasileiras.

No que tange aos procedimentos, a pesquisa se divide em coleta de dados diretamente no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN, nas Revistas da Propriedade Industrial – RPI e nos processos administrativos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, além de levantamento bibliográfico que abrange artigos, livros, periódicos e toda a bibliografia disponível ao pesquisador. A coleta de dados teve como objetivo levantar os registros de todos os órgãos e entidades públicas que atuam no ramo financeiro e, também, de todos os pedidos de registros de marcas requeridos perante o INPI que foram indeferidos pela autarquia com base no disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI, tudo objetivando testar as hipóteses apresentadas.

3.2 FONTES PRIMÁRIAS

Toda a documentação primária capturada diretamente no sítio eletrônico do INPI que pode ser acessada por qualquer interessado, sendo considerados documentos públicos.

3.2.1 Decisões em Processos Administrativos de Marca na Autarquia

Trata-se de documentação primária disponível no sítio do INPI que representa o resultado dos processos de pedido de registro de marca, sendo o seu acesso público e disponível a qualquer interessado.

3.2.2 Publicações na Revista da Propriedade Industrial

Apesar de considerar que o resultado de cada processo pode ser capturado individualmente ao acessá-lo pelo número do pedido de registro, também se utilizou da captura do conteúdo da decisão vinculada ao processo através das publicações na RPI. Trata-se do canal oficial do INPI de comunicação sobre os trâmites dos mais diversos processos que tramitam na autarquia. No caso da presente pesquisa, o conteúdo de relevância abrange os processos de registro de marca.

3.2.3 Portarias da Autarquia

Além da legislação de propriedade industrial como guia para a busca das respostas à pesquisa, as portarias e os normativos do INPI têm o objetivo de servir como orientadores para a tomada de decisão dos examinadores de marca que atuam nos processos de pedidos de registro dentro da autarquia. Neste sentido, foram de importante pesquisa de forma concomitante com a legislação de propriedade industrial.

3.2.4 Legislações sobre Propriedade Industrial e Marcas

A apreciação da legislação que trata de propriedade industrial é a base tanto para a atuação do INPI na concessão ou no indeferimento dos pedidos de registro de marca de terceiros quanto para o presente debate. Assim, considerou-se analisar historicamente toda a legislação marcária desde o primeiro Decreto até a Lei de Propriedade Industrial - LPI atual.

3.2.5 Legislações sobre Direito Constitucional, Administrativo e Civil

Considerando tratar-se de um tema interdisciplinar, era perceptível que este trabalho ultrapassaria a fronteira da disciplina de Direito da Propriedade Industrial, abrangendo o Direito Constitucional, Administrativo e Civil. Neste sentido, foi necessário analisar a influência do interesse público na criação ou instituição das empresas estatais, a importância delas para a prestação do serviço público, a repercussão que um ato viciado causa para a sociedade e a necessidade de sua correção, entre outros pontos que serão abordados no trabalho para a comprovação da hipótese apresentada.

3.3 FONTES SECUNDÁRIAS

A documentação secundária abrange aquela capturada em fontes que já foram de alguma forma analisadas por terceiros, devendo ser estudada com cautela para que não haja influência de visão que distorça o trabalho de forma significativa.

3.3.1 Fontes Impressas

O conjunto bibliográfico específico utilizado tinha como tema o funcionamento do aparelho institucional estatal. Em especial foi estudada a literatura que permitia discutir a criação e a existência de empresas estatais atuando na economia e a sua importância para a prestação eficiente do serviço público. O acervo de trabalhos que tratam do tema dentro da sua interdisciplinaridade foi de grande importância para o presente estudo.

3.4 AMOSTRAGEM

Para fins da presente pesquisa, foram levantados os pedidos de registros de marcas idênticas às siglas e designações de órgãos e entidades públicas tratados no período de 1996 a 2020 das instituições financeiras públicas que, em dezembro de 2020, encontravam-se autorizadas a operar pelo BACEN. Também foram levantados todos os registros de marcas indeferidos com base no inciso IV do artigo 124 da LPI naquele mesmo período. Vale esclarecer que o intervalo temporal escolhido se deu pelo interesse do pesquisador em buscar os resultados dos processos que tiveram como parâmetro o disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI, lei publicada em 1996, com vigência até os dias atuais.

3.5 MAPEAMENTO E COLETA DE DADOS

Para fins do levantamento dos registros de marcas idênticas às siglas e designações de órgãos e entidades públicas do ramo financeiro foram estabelecidos critérios de corte objetivando tornar a pesquisa atual e, ao mesmo tempo, exequível. Primeiramente buscou-se identificar o nome do órgão público e quais instituições financeiras estavam autorizadas pelo BACEN a operar em dezembro de 2020, para que se pudesse capturar a listagem mais atual e completa possível para se iniciar a pesquisa. Neste primeiro momento foram identificadas 1 órgão público e 1.632 instituições financeiras ativas e autorizadas a operar pelo BACEN, compreendendo sociedades anônimas fechadas e abertas, sociedades de economia mista, cooperativas, associações privadas, empresas públicas, além de sociedades empresárias limitadas. Também foram identificadas instituições em regime especial, que não mais operavam no sistema financeiro nacional, sendo estas desconsideradas por já não estarem mais operando no mercado financeiro (encontram-se em liquidação ou encerramento).

No que tange ao órgão público, importante sinalizar que em 1º de janeiro de 2019, através da Medida Provisória nº 870 de 2019, os Ministérios da Fazenda, do Planejamento, o da Indústria e Comércio Exterior e do Trabalho foram unificados e transformados no Ministério da Economia (ME). Assim, considerando que a presente pesquisa tem como data base o mês de dezembro de 2020, será considerado para fins de levantamento de marcas idênticas à designação Ministério da Economia e à sigla ME.

Com todas as instituições financeiras identificadas, passou-se ao levantamento daquelas que cumpriam o requisito de serem vinculadas à administração pública. Assim, catalogou-se 1 órgão público e 30 entidades públicas dentre autarquias, empresas públicas,

sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado federal, conforme segue:

Tabela 1: Órgão e entidades públicas autorizadas a operar no Brasil em dezembro de 2020

Nome	CNPJ
AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A	03.918.382/0001-25
AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPA S.A.	02.929.977/0001-13
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA S/A	03.058.464/0001-47
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.	05.940.203/0001-81
AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.	03.848.103/0001-02
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A.	10.769.660/0001-95
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	06.284.531/0001-30
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.	13.178.690/0001-15
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	82.937.293/0001-00
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.	03.183.937/0001-38
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S.A.	05.474.540/0001-20
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.	03.584.906/0001-99
FUNDO HABITACIONAL DO EXÉRCITO	00.643.742/0001-35
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.	02.885.855/0001-72
BANCO CENTRAL DO BRASIL	00.038.166/0001-05
BANCO DA AMAZONIA S.A.	04.902.979/0001-44
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	28.145.829/0001-00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	13.009.717/0001-46
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	04.913.711/0001-08
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	07.237.373/0001-20
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	33.657.248/0001-89
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	92.816.560/0001-37
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	28.127.603/0001-78
BANRISUL S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	92.692.979/0001-24
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	00.000.208/0001-00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.	15.163.587/0001-27
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE	00.643.742/0022-60
MINISTÉRIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o órgão e as entidades identificados, utilizou-se do programa Excel licenciado pela Microsoft para planilhar os dados encontrados, como designação; nome pelo qual é conhecido o órgão ou as entidades; sigla; se possui sua designação, sigla ou qualquer outra marca registrada junto ao INPI; e se há deferimento de sua designação ou sigla deferida a terceiro. O levantamento dessas informações foi realizado diretamente no sítio do INPI, em sua página de busca sobre registros de marcas. Após clicar em “busca”, preencheu-se o login e senha, acessou-se através do item “Marcas”, e, na sequência, buscou-se por “Marca”, selecionou-se “Exata” e, em “Marca” escreveu-se as designações e as siglas de cada órgão ou entidade. A cada preenchimento foi utilizado o botão “Pesquisar” para que o sistema pudesse ser acessado. Nesta fase também foi adotada a data de dezembro de 2020 como demarcação dos pedidos de registros, para que pudessem ser capturados os pedidos com mesma periodicidade. Optou-se neste procedimento por busca identificar as marcas “Exatas” e não as que se utilizavam do “Radical”, pois o objetivo da pesquisa era identificar o uso exato da designação e da sigla por terceiros. Os resultados da pesquisa serão tratados oportunamente em capítulo específico.

Objetivando investigar o efetivo uso da tutela do inciso IV do artigo 124 da LPI, também se realizou o levantamento de dados a partir das publicações da RPI. Para tanto, o objetivo era identificar o uso do referido inciso nas decisões de indeferimento e, a partir dos resultados, analisar como o INPI tem atuado com base na referida tutela. Assim, utilizando-se da ferramenta Microsoft Excel, foram planilhados todos os endereços de acesso às RPI que possuíam a extensão *.xlm e, para aquelas que somente possuíam a extensão *.pdf, foi-se necessário atuar manualmente em cada uma, abrindo-as e realizando a busca a partir do uso dos botões Ctrl+F seguido do termo “IV”. A partir do uso do termo “IV”, era realizada a leitura do resultado e filtrado para que somente os resultados sobre o indeferimento com base no inciso IV do artigo 124 da LPI fosse capturado. Para que a busca apresentasse resultados que repercutissem a aplicabilidade do inciso IV da LPI, procurou-se levantar somente as revistas publicadas após o *vacatio legis* da LPI⁴³, conforme esclarecido anteriormente. Importante sinalizar que o sítio do INPI não possui todas as revistas publicadas, por motivo desconhecido do pesquisador, tendo a primeira revista disponível (relevante para a pesquisa) publicada no dia 10 de setembro de 2001 sob o nº 1592. Além disso, há falhas nas publicações seguintes, não tendo sido localizadas as revistas 1593-7, 1599, 1622-32, 1634-43, 1645, 1648-50, 1652-53, 1655-62, 1664-65 e 1667 no sítio do INPI. Tais ocorrências foram consideradas

⁴³ A Lei de Propriedade Industrial foi publicada no Diário Oficial da União em 15 de maio de 1996 e conforme seu artigo 243 passou a vigorar 1 (um) ano após a publicação.

como limitadores da pesquisa, mas foram irrelevantes para as conclusões apresentadas, haja vista que foi possível comprovar a hipótese com base nos resultados obtidos a partir das demais publicações disponibilizadas.

Ambos os levantamentos foram planilhados utilizando do mesmo programa anteriormente informado, sistema no qual foram realizados os filtros e a produção dos resultados apresentados neste trabalho. Tendo em mãos os resultados trazidos pelas buscas efetuadas no sítio do INPI, partiu-se para a análise e discussão dos dados, que serão apresentados no capítulo 5.

4 DISCUSSÕES E ANÁLISE DOS DADOS

Concluídas as apresentações dos referenciais teóricos; definidos órgão e entidades; esclarecidos os termos sigla e designação; demonstrada a relevância histórica da tutela dada às marcas para administração pública no Brasil e; evidenciada a racionalidade do interesse estatal na expansão da proteção inicialmente concedida às marcas das repartições públicas para, agora, atingir todas as siglas e designações de qualquer órgão ou entidade públicas, já é possível identificar a marca como um relevante ativo intangível tanto para as sociedades empresárias como, também, para a administração pública e, assim, discutir e analisar os dados levantados.

4.1 PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS IDÊNTICAS ÀS DESIGNAÇÕES E SIGLAS DO ÓRGÃO E DAS ENTIDADES PÚBLICAS DO RAMO FINANCEIRO

Conforme escopo delineado, a presente pesquisa buscou analisar a aplicabilidade pelo INPI da irregistrabilidade do inciso IV do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996, em especial no que tange às siglas e designações de órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais brasileiras do ramo financeiro. Foi possível identificar através dos primeiros capítulos deste trabalho a relevância dessas estatais para a industrialização e desenvolvimento econômico do país, ainda atualmente. Sua relevância para os mais remotos cantos do país permite compreender a motivação que fez com que os legisladores buscassem tutelar os investimentos realizados pelo país através de diversas políticas públicas para a criação dessas estatais, utilizando-se do princípio da primazia do interesse público sobre o privado para expandir a simples proteção marcária anteriormente concedida às repartições públicas para todos os órgãos e entidades públicos.

Considerando os objetivos da pesquisa anteriormente apresentados, foram identificados e catalogados o órgão e todas as entidades públicas do sistema financeiro nacional, tendo, para tanto, sido considerado como referencial o órgão e as instituições financeiras autorizadas pelo BACEN a operar no Brasil no mês de dezembro de 2020, último mês do ano em que esta pesquisa foi iniciada. Foram identificados 1 órgão e 1.632 instituições financeiras ativas compreendidas entre sociedades anônimas fechadas e abertas,

sociedades de economia mista, cooperativas, associações privadas, empresas públicas e limitadas. Como mencionado anteriormente, também foram identificadas instituições em regime especial que se encontravam em liquidação ou encerramento e, portanto, não mais operavam no sistema financeiro nacional. Após catalogar todas as 1.632 instituições ativas, passou-se à catalogação daquelas que cumpriam o requisito de serem órgão ou entidade públicos.

Assim, identificou-se 1 órgão público (Ministério da Economia) e 30 entidades públicas dentre autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado federal, conforme ora se apresenta:

Tabela 2 – Classificação do órgão e das entidades públicas autorizadas a operar no Brasil em dezembro de 2020

Nome	CNPJ	Classificação
AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A	03.918.382/0001-25	Sociedade de Economia Mista
AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ S.A.	02.929.977/0001-13	Empresa Pública
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA S/A	03.058.464/0001-47	Sociedade de Economia Mista
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.	05.940.203/0001-81	Sociedade de Economia Mista
AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.	03.848.103/0001-02	Sociedade de Economia Mista
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A.	10.769.660/0001-95	Sociedade de Economia Mista
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	06.284.531/0001-30	Sociedade de Economia Mista
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.	13.178.690/0001-15	Sociedade de Economia Mista
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	82.937.293/0001-00	Sociedade de Economia Mista
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.	03.183.937/0001-38	Empresa Pública
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S.A.	05.474.540/0001-20	Sociedade de Economia Mista
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.	03.584.906/0001-99	Sociedade de Economia Mista
FUNDO HABITACIONAL DO EXÉRCITO	00.643.742/0001-35	Fundação Pública de Direito Privado Federal

BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.	02.885.855/0001-72	Sociedade de Economia Mista
BANCO CENTRAL DO BRASIL	00.038.166/0001-05	Autarquia
BANCO DA AMAZONIA S.A.	04.902.979/0001-44	Sociedade de Economia Mista
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	38.486.817/0001-94	Empresa Pública
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	28.145.829/0001-00	Sociedade de Economia Mista
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	Sociedade de Economia Mista
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	13.009.717/0001-46	Sociedade de Economia Mista
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	04.913.711/0001-08	Sociedade de Economia Mista
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	07.237.373/0001-20	Sociedade de Economia Mista
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	33.657.248/0001-89	Empresa Pública
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	92.816.560/0001-37	Empresa Pública
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	28.127.603/0001-78	Sociedade de Economia Mista
BANRISUL S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	92.692.979/0001-24	Sociedade de Economia Mista
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	00.000.208/0001-00	Sociedade de Economia Mista
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Empresa Pública
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.	15.163.587/0001-27	Sociedade de Economia Mista
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE	00.643.742/0022-60	Fundação Pública de Direito Privado Federal
MINISTÉRIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41	Órgão Público

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a identificação e catalogação do órgão e das entidades, buscou-se identificar suas respectivas designações que, conforme esclarecido em capítulo anterior, obtém-se a partir da exclusão das expressões sociedade anônima (S.A.) ou companhia (Cia) do nome empresarial,

haja vista que são integradas após a denominação designativa do objeto social. Assim, foram encontradas as seguintes designações, conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 – Designações do órgão e das entidades públicas do ramo financeiro brasileiro

Nome	Designação
AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A	AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIAS
AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA S/A	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ
FUNDO HABITACIONAL DO EXÉRCITO	FUNDO HABITACIONAL DO EXÉRCITO
BADESUL DESENVOLVIMENTO S. A	BADESUL DESENVOLVIMENTO
BANCO CENTRAL DO BRASIL	BANCO CENTRAL DO BRASIL
BANCO DA AMAZONIA S.A.	BANCO DA AMAZONIA
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	BANCO DO ESTADO DO PARÁ
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

ECONOMICO E SOCIAL	ECONOMICO E SOCIAL
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BANRISUL S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	BANRISUL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	BANCO DE BRASÍLIA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.	DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA	MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir dos resultados obtidos quanto a designação, buscou-se levantar junto ao INPI se o órgão e as entidades públicas possuem suas designações registradas e se houve algum pedido de registro idêntico a elas requerido por terceiros. O resultado demonstrou que parte dessas estatais não possuem suas designações registradas no INPI, mas que também não houve qualquer tentativa de registro de suas designações requerido por terceiros, conforme se pode verificar na Tabela 4 a seguir:

Tabela 4 – Registros próprios e idênticos requeridos por terceiros das designações do órgão e das entidades públicas do ramo financeiro brasileiro até dezembro de 2020

Nome	Registros próprios	Registros de Terceiros
AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIAS	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPA	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOA	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS	não	não

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	sim	não
FUNDO HABITACIONAL DO EXÉRCITO	sim	não
BADESUL DESENVOLVIMENTO	sim	não
BANCO CENTRAL DO BRASIL	sim	não
BANCO DA AMAZONIA	sim	não
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	sim	não
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	não	não
BANCO DO BRASIL	sim	não
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	não	não
BANCO DO ESTADO DO PARÁ	não	não
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	não	não
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	não	não
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	sim	não
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	não	não
BANRISUL - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	não	não
BRB - BANCO DE BRASILIA	sim	não
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	sim	não
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	sim	não
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE	não	não
MINISTÉRIO DA ECONOMIA	não	não

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 5 apresenta os registros próprios identificados, sendo que somente 11 das 30 entidades possuem algum registro, totalizando 20 marcas representativas de suas designações:

Tabela 5 – Registros próprios das designações de entidades públicas do ramo financeiro em dezembro de 2020

AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	901042960
FUNDO HABITACIONAL DO EXÉRCITO	827800860
BADESUL DESENVOLVIMENTO	903537532
BANCO CENTRAL DO BRASIL	814316069
	814316050
	814316077
BANCO DA AMAZONIA	825076080
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	905689615
	905689879
BANCO DO BRASIL	816669350

	827509456
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	816282145
	906659485
BRB - BANCO DE BRASILIA	820315737
	820315745
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	819959529
	819959499
	819959480
	819959510
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	824265360

Fonte: Elaborado pelo autor.

A quantidade de registros maior do que a de entidades que os possui se justifica pela propriedade de mais de 1 registro em alguns casos, como o do Banco Central do Brasil que possui 3 registros de apresentação nominativa para a sua designação, sendo que todos estão acompanhados ou por sua sigla ou por outras possibilidades de abreviação: BCB-BANCO CENTRAL DO BRASIL⁴⁴, BC-BANCO CENTRAL DO BRASIL⁴⁵ e BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL⁴⁶. Tal fato demonstra preocupação da entidade em proteger todas as suas formas de identificação, entretanto não foi localizado registro para a designação exata BANCO CENTRAL DO BRASIL.

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. possui 2 registros, sendo BDMG BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS⁴⁷ e BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS⁴⁸. Interessante que, apesar de deferidos os requerimentos, ambos foram arquivados por falta de pagamento da concessão. O Banco do Brasil S.A. também possui 2 registros, sendo 1 na apresentação nominativa⁴⁹ e 1 na mista⁵⁰, pelo qual busca proteger seu grafema. O mesmo ocorre com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul que apresenta 2 registros, ambos BRDE BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL, sendo 1 na apresentação nominativa⁵¹ e 1 na mista⁵². Ressalta-se que, caso a tutela do inciso IV do artigo 124 da LPI somente fosse concedido àquele possuidor de marca registrada, aqueles que possuem o

⁴⁴ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 814316069.

⁴⁵ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 814316050.

⁴⁶ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 814316077.

⁴⁷ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 905689615.

⁴⁸ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 905689879.

⁴⁹ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 816669350.

⁵⁰ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 827509456.

⁵¹ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 816282145.

⁵² BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 906659485.

grafema da apresentação mista não estariam protegidos. Já o Banco de Brasília S.A. também possui 2 registros, ambos são na apresentação nominativa, sendo 1 BRB BANCO DE BRASÍLIA⁵³ e 1 BANCO DE BRASÍLIA BRB⁵⁴.

A Caixa Econômica Federal possui 4 registros, todos na apresentação mista, sendo 2 CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL e 2 X CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Se fosse considerada a necessidade de registro de marca para se conceder a proteção do inciso IV do artigo 124 da LPI, a Caixa não teria direito pela falta de inclusão de proteção ao grafema no dispositivo legal e a ausência de registro na forma nominativa.

Vale ressaltar que algumas das entidades identificadas não utilizam suas designações para serem percebidas pelos seu público, como, por exemplo, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, que é conhecida como AGERIO, e a Caixa Econômica Federal, que é identificada como Caixa, conforme pode ser percebido na Tabela 6 a seguir:

Tabela 6 – Como são conhecidos o órgão e entidades e os respectivos registros marcários

Nome	Como é conhecido?	Registros próprios	Registro de terceiros
AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A	GOIASFOMENTO	sim	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPA S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO POPULAR	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA S/A	DESENVOLVE RR	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.	AGERIO	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A.	AFAL	não	tentativa
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	DESENVOLVE MT	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.	AGEFEPE	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	BADESC	sim	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	AFEAM	sim	não

⁵³ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 820315737.

⁵⁴ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 820315745.

AMAZONAS S.A.			
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S.A.	AGÊNCIA DE FOMENTO TOCANTINS	sim	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.	FOMENTO PARANÁ	sim	não
FUNDO HABITACIONAL DO EXÉRCITO	FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO	sim	não
BADESUL DESENVOLVIMENTO S. A	BADESUL DESENVOLVIMENTO	sim	não
BANCO CENTRAL DO BRASIL	BACEN	sim	não
BANCO DA AMAZONIA S.A.	BASA	sim	sim
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	BDMG	sim	não
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	BANDES	sim	não
BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL / BB	sim	não
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	BANESE	sim	não
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	BANPARÁ	sim	não
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	BANCO DO NORDESTE / BNB	sim	sim
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	BNDES	sim	tentativa
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	BRDE	sim	não
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	BANESTES	sim	não
BANRISUL S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	CONSORCIO BANRISUL	indeferido	não
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	BANCO DE BRASÍLIA / BRB	sim	sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA	alto renome	não
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.	DESENBAHIA	sim	não
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE	POUPEX	sim	não

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	não	não
------------------------	------------------------	-----	-----

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nos casos em que a estatal é conhecida pelo público consumidor por nome diverso da sua designação ou da sua sigla, entende este pesquisador que se tem ausência de amparo do inciso IV do artigo 124 da LPI, o que acarreta risco de confusão de suas marcas com a de terceiros caso seja deferida ao último, como ocorre, por exemplo, com a marca BASA, nome pelo qual o Banco da Amazônia se apresenta aos seus consumidores. Além de ser utilizada e estar registrada pelo Banco da Amazônia, a marca BASA também foi concedida às sociedades empresárias Indústria Farmacêutica Basa Ltda⁵⁵, ABM Indústria e Comércio de Café Ltda⁵⁶, R&B Aquicultura Comércio Exportação e Importação Ltda⁵⁷ e *Shenzhen Times Innovation Tehnology Co, Ltd*⁵⁸.

Pela ausência de proteção a esses “novos termos” que ultrapassam a tutela do inciso IV do artigo 124 da LPI, faz-se importante que o órgão ou a entidade busque outros meios de proteção para essas marcas como, por exemplo, o efetivo registro da marca (caso não a possua) ou, caso já tenha o registro da marca e a estatal também tenha interesse e consiga comprovar seu reconhecimento em todo o território nacional, busque pelo seu alto renome, como fez a Caixa Econômica Federal que, considerando o interesse da empresa pública de ser reconhecida pelo termo CAIXA e a ausência de proteção por não se enquadrar nem como sigla, tampouco como designação, buscou a tutela de alto renome para esta marca através do processo administrativo INPI nº 820135593, tendo sido deferida em 2017. Por conta do alto renome, a empresa pública conta com proteção tanto para suas sigla e designação (pelo disposto no artigo 124, inciso IV da LPI), quanto para o termo que escolheu como denominação. Vale ressaltar que o simples registro da marca sem a chancela do alto renome somente proporciona tutela em relação aos concorrentes do mesmo segmento, não englobando, no caso da marca BASA, as marcas deferidas para as sociedades empresárias anteriormente mencionadas.

Já quando se trata da tutela às siglas de entidades e órgãos públicos, tem-se uma maior sinalização de tentativas de registro e deferimentos de marcas idênticas a terceiros, com somente 2 indeferimentos com base no inciso IV do artigo 124 da LPI, conforme Tabela 7 a seguir:

⁵⁵ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 790364166 e nº 810709376.

⁵⁶ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 815061200.

⁵⁷ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 902375024.

⁵⁸ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 909044929.

Tabela 7 – Registros próprios e idênticos requeridos por terceiros às siglas de órgãos e entidades públicas do ramo financeiro brasileiro

Nome	Sigla	Registros	Registros	Registros	Registros	Registros
		próprios	de	de	de	de
		Sigla	Sigla	Sigla	Sigla	Sigla
		(idêntica)	(idêntica)	(idêntica)	(idêntica)	(idêntica)
		Vigentes	Indeferidas/ extintas	Indeferidas/ extintas	Indeferidas/ extintas pelo artigo	Indeferidas/ extintas pelo artigo
					124 IV	124 IV
AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A	AFG	nenhum	1	2	nenhum	nenhum
AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ S.A.	AFA	nenhum	7	36	1	916576060
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA S/A	AGER	nenhum	7	2	nenhum	nenhum
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.	AFERJ	nenhum	nenhum	nenhum	nenhum	nenhum
AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.	AFRGN	nenhum	nenhum	nenhum	nenhum	nenhum
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A.	AFA	nenhum	nenhum	2	nenhum	nenhum
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	AFEMG	nenhum	nenhum	nenhum	nenhum	nenhum
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	AFEP	nenhum	nenhum	nenhum	nenhum	nenhum

PERNAMBUCO S.A.						
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.	AFESC	não	não	não	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.	AFEA	não	não	não	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S.A.	AFET	não	não	não	não	não
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.	AFP	não	9	12	não	não
FUNDO HABITACIONAL DO EXÉRCITO	FHE	sim	não	não	não	não
BADESUL DESENVOLVIMENTO S. A	BD	não	17	9	não	não
BANCO CENTRAL DO BRASIL	BCB	sim	não	5	não	não
BANCO DA AMAZONIA S.A.	BA	Não	10	6	não	não
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.	BDMG	sim	não	não	não	não
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	BDES	não	não	não	não	não
BANCO DO BRASIL S.A.	BB	sim	21	27	não	não
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	BES	não	2	2	não	não

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	BEP	sim	1	não	não	não
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	BNB	sim	1	4	1	822057654
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	BNDES	sim	não	1	não	não
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	BRDES	não	não	não	não	não
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	BEES	não	2	1	não	não
BANRISUL S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	BAC	não	4	11	não	não
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	BRB	sim	4	7	não	não
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF	sim	2	2	não	não
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.	AFEB	não	1	1	não	não
FUNDACAO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE	FHE	não	não	não	não	não
MINISTÉRIO DA ECONOMIA	ME	não	2	4	não	não

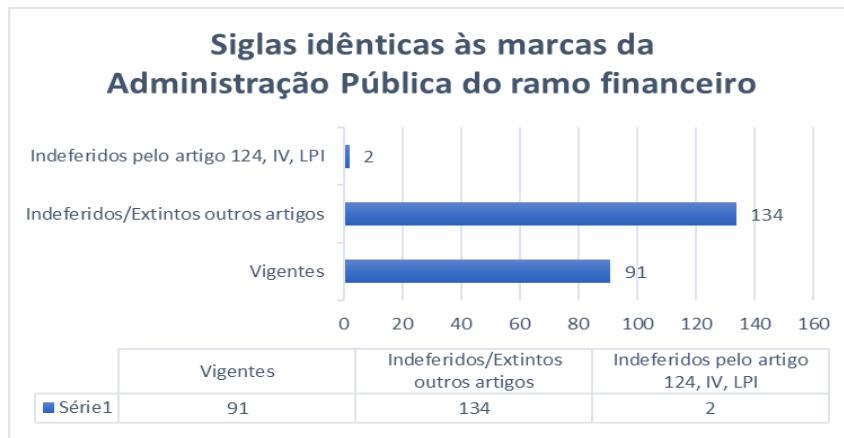
Fonte: Elaborada pelo autor

Além disso, é possível identificar a partir dos dados expostos na tabela 7, maior risco de uso parasitário das marcas da administração pública quando se trata das siglas do órgão e das entidades. Primeiramente, é possível perceber que do 1 órgão e das 30 entidades

catalogadas, somente 9 possuem suas siglas registradas no INPI, fato que corrobora com um aumento da dificuldade da autarquia em conhecer todas as siglas de órgãos e entidades públicas das três esferas governamentais. A ausência de registro pela própria administração pública, acompanhado do possível desconhecimento de sua existência pelo agente público (examinador de marcas), pode ser um motivo pelo qual algumas siglas tenham sido deferidas a terceiros, como os casos da AFG, AFA, AGER, AFP, BD, BA, BEES, BES, BEP, BNB, BRB, BAC e AFEB. Entretanto, essa mesma percepção não se confirma quando se tem o deferimento de registros a terceiros de marcas idênticas às siglas de órgãos e entidades de entidades reconhecidas em todo o território nacional, como são os casos BB e CEF.

O gráfico 1 a seguir apresenta o quantitativo de registros idênticos às siglas da administração pública do ramo financeiro deferidos a terceiros (atualmente vigentes) e indeferidos:

Gráfico 1 – Quantidade de deferimentos e indeferimentos de marcas idênticas às do órgão e das entidades da administração pública do ramo financeiro



Fonte: Elaborado pelo autor.

Constata-se que foram 91 deferimentos (ou seja, terceiros utilizando marca idêntica às siglas de entidades públicas brasileiras do ramo financeiro) e 136 indeferimentos, sendo que somente 2 foram fundamentados no inciso IV do artigo 124 da LPI, quais sejam, das entidades AFA⁵⁹ e do BNB⁶⁰.

Tabela 8 – Quantitativo de registros idênticos requeridos por terceiros às siglas do órgão e das entidades públicas do ramo financeiro brasileiro

Sigla	Vigentes	Indeferidas	Total
BB	21	27	48
AFA	7	36	43
BD	17	9	26

⁵⁹ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 916576060.

⁶⁰ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 822057654.

AFP	9	12	21
BA	10	6	16
BAC	4	11	15
BRB	4	7	11
AGER	7	2	9
BNB	1	4	5
BES	2	2	4
CEF	2	2	4
AFG	1	2	3
BEES	2	1	3
AFAL	0	2	2
AFEB	1	1	2
BEP	1	0	1
BERGS/BERS	0	1	1
BNDES	0	1	1
ME	2	4	6

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já pela tabela 8 é possível comprovar a percepção preliminar deste pesquisador que justificou o início da presente pesquisa. Nota-se que a sigla BB pertencente ao Banco do Brasil S.A. é a que teve registros de marcas idênticas deferidas a terceiros (21 concessões vigentes em dezembro de 2020), com o total de 48 processos administrativos de terceiros buscando o mesmo registro da marca BB (quando somados os casos de indeferimentos). Entretanto, percebe-se que outras 19 estatais, incluindo o órgão público Ministério da Economia, também já tiveram suas siglas requeridas por outras sociedades empresárias, sendo que 16 delas podem estar sofrendo o uso parasitário de suas infraestruturas pela vigência de marcas idênticas às suas siglas em território nacional.

4.2 EFETIVA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO IV DO ARTIGO 124 DA LPI PELO INPI

Objetivando investigar o efetivo uso da tutela do inciso IV do artigo 124 da LPI pelo INPI, realizou-se o levantamento dos indeferimentos publicados na RPI que tiveram o inciso como fundamentação, conforme procedimento detalhado no capítulo 4 de metodologia. A

partir desse levantamento, foi possível observar que o inciso IV do artigo 124 da LPI tem sido utilizado das mais variadas formas, tanto para proteger siglas e designações de entidades e órgãos públicos brasileiros como, também, de estrangeiros. Além disso, identificou-se o indeferimento dos mais variados nomes que poderiam acarretar uso parasitário da estrutura governamental nacional e internacional, alguns em conformidade ao disposto no artigo 6º ter item b da CUP, mas utilizando-se do fundamento do inciso IV do artigo 124 da LPI para o indeferimento. Também foram identificados termos que fogem do estipulado na tutela do inciso, que serão detalhados nesta seção.

Assim, foram capturados 792 indeferimentos de pedidos de registros de marca justificados com o uso do inciso IV do artigo 124 da LPI desde 1996 até 2020, conforme tabela 9:

Tabela 9 – Indeferimentos de pedidos de registros de marca com base no inciso IV do artigo 124 da LPI

TERMOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO	INDEFERIMENTOS
MERCOSUL - MERCADO COMUM DO SUL	159
NASA - NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION	37
OSWALDO CRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	35
MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	27
FBI - FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION	16
TRF - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	13
ANP - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO	12
(NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR A ESTATAL CONSIDERADA PARA O INDEFERIMENTO)	12
UFMG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	11
CEASA - CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO	10
POLÍCIA CIVIL	10
BOPE - BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	9
FATEC - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	9
BB - BANCO DO BRASIL	8
INCA - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER	8
OMC - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO	8
ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS	8
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	8
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7
FAB - FORÇA AÉREA BRASILEIRA	7
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	7

ABIN - AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA	6
ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	6
APEX - AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL	6
FURNAS - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	6
MINHA CASA MINHA VIDA	6
UESC - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	6
DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	5
<i>IISU - INERTIAL SYSTEMS UNIT (INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION)</i>	5
SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ	5
ALCA - ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS AMÉRICAS	4
CARLOS CHAGAS - INSTITUTO CARLOS CHAGAS	4
<i>CIA - CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY</i>	4
CRUZ VERMELHA	4
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4
EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	4
<i>FDA - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION</i>	4
FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL - ENTIDADE ESPORTIVA	4
RIO TUR - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A.	4
SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	4
SFI - SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO	4
STM - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	4
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	4
<i>UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION</i>	4
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	3
<i>CNU - CAMERON NATIONAL UNION CENTRAL COMMITTEE</i>	3
COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR	3
COLÉGIO PEDRO II	3
CONEF - COMITÊ NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA	3
COPPEAD - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO	3
ELETROBRAS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.	3
ENA - ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	3
INT - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA	3

MIZZOU - UNIVERSIDADE DO MISSOURI	3
PROCON - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR	3
PROUNI - PROGRAMA ÚNICO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	3
<i>SWAT - SPECIAL WEAPONS AND TACTICS</i>	3
TSE - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	3
TST - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	3
UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	3
UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3
UNB - UNIVERSIDADE NACIONAL DE BRASÍLIA	3
AGU - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO	2
BACEN – BANCO CENTRAL DO BRASIL	2
BIBLIOTECA NACIONAL	2
BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2
BR – PETROBRÁS	2
<i>BRICS</i>	2
CADE - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA	2
CAMEX - CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR	2
CGTI - CENTRO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2
CONGRESSO NACIONAL	2
CORTE / ESTADO DE MINAS GERAIS	2
CRM - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	2
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	2
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	2
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA	2
ESFCEX - ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO	2
FAPESP - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2
FIOCRUZ	2
FORÇAS ARMADAS BRASILEIRA	2
FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO	2
GRUPAMENTO DE BOMBEIRO	2
IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA	2
JOVEM APRENDIZ	2
NACIONAL	2
OMPI - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	2

OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE	2
POLÍCIA FEDERAL	2
RIO	2
SENADO FEDERAL	2
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2
SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	2
SUDAM - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA	2
TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	2
TRIBUNAL / ESTADO DE MINAS GERAIS	2
<i>U.S. FORCE</i>	2
UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	2
UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	2
UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	2
UFV - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	2
UNICAMP - UNIVERSIDADE DE CAMPINAS	2
UNICENTRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	2
USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	2
AEROPORTO DA PAMPULHA	1
AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS	1
ALESE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE	1
AMAN - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1
ANAC - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL	1
ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	1
BNB - BANCO DO NORDESTE	1
BR DISTRIBUIDORA / GRUPO PETROBRÁS	1
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1
CAPES - COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	1
CASA DA MOEDA	1
CIEP - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA	1
COMEX - COMÉRCIO EXTERIOR	1
CONATRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO	1
CONAV - CONSELHO NACIONAL DE AVIAÇÃO	1
CONSEA - CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1

CONSELHO NACIONAL E SEGURANÇA ALIMENTAR	1
CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO	1
CONTRANSPI	1
CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	1
CPTM - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS	1
CRECISP - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO	1
CRO - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	1
CRT - CONTROLADORIA REGIONAL DE TRÂNSITO	1
CSN - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	1
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	1
<i>EFTA - EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION</i>	1
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL	1
EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	1
EMBRATUR - AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO INTERNACIONAL DE TURISMO	1
EME - ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO	1
EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. - PPSA	1
EMTU - EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS	1
ENAP - ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1
ENEM - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO	1
FAFICA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE CATANDUVA	1
<i>FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION</i>	1
FEDERAL	1
FUNDAÇÃO LEÃO XIII	1
GARRA - GRUPO ARMADO DE REPRESSÃO A ROUBOS	1
GOVBR	1
<i>GREEN CROSS INTERNATIONAL</i>	2
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA	1
IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS	1
IFRS - INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	1
ILA - INSTITUTO DE LOGÍSTICA DA AERONÁUTICA	1
IME - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	1

IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL	1
INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA	1
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	1
INN - INSTITUTO NACIONAL DE NUTRIÇÃO	1
INPA - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA	1
INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	1
INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO	1
<i>INTERPOL - THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION</i>	1
INTO - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMAORTOPEDIA	1
IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL	1
IPP - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS	1
IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS	1
ISAS - INSTITUTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	1
ITA - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA	1
ITAMARATY	1
JARI - JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES	1
LAIS - LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE	1
MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1
MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1
METRO DE LONDRES	1
<i>MOSSAD (SERVIÇO SECRETO ISRAELENSE)</i>	1
MPDFT - MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	1
MPE - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	1
MT - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	1
MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO	1
MUNICIPAL	1
<i>NAFTA - NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT</i>	1
<i>NEW YORK POLICE DEPARTMENT</i>	1
OIT - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO	1
OTAN - ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DO ATLÂNTICO NORTE	1
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	1

PEDRO II	1
PERNAMBUCO	1
PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1
PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	1
PM - POLÍCIA MILITAR	1
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1
PREFEITURA DE MESQUITA	1
PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	1
PRODENGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1
PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	1
PROINFO - PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1
RECOF - REGIME ADUANEIRO DE ENTREPOSTO INDUSTRIAL SOB CONTROLE INFORMATIZADO (SECRETARIA RECEITA FEDERAL)	1
RIO 2020	1
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1
SANTUR - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA CATARINA	1
SEFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA	1
SELO BIOCOMBUSTÍVEL SOCIAL	1
SENATRAN - SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO	1
SGPI - SISTEMA DE GESTÃO DE PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO	1
SHABAK - SHERUT HABITACHON HAKLALI	1
SIF - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL	1
SINTEGRA - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS E SERVIÇOS	1
SISTEMA S	1
SNHIS - SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1
SNT - SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO	1
SUAPE - PORTO DE PERNAMBUCO	1
SWISS AIRFORCE - FORÇA AÉREA SUÍÇA	1
TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	1
TEXAS	1
TIRADENTES	1

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	1
TV BRASIL	1
<i>U.S. AIR FORCE</i>	1
<i>U.S. ARMY</i>	1
UEPA - UNIVERSIADE DO ESTADO DO PARÁ	1
UFPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ	1
UNASUL - UNIÃO DE NAÇÕES SUL-AMERICANAS	1
UNE - UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES	1
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	1
UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1
UNISUL - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA	1
UNIVERSIDADE DE COIMBRA	1
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1
VALE CULTURA	1
ZONA FRANCA DE MANAUS	1
192	1
TOTAL	781

Fonte: Elaborado pelo autor

O termo que mais teve tentativas de registro por terceiros foi MERCOSUL/MERCOSUR, com 159 indeferimentos com base no inciso IV do artigo 124 da LPI, sendo que, além de não ser nem a sigla, tampouco a designação da organização, trata-se da organização intergovernamental regional conhecida Mercado Comum do Sul. Nota-se que a fundamentação para os indeferimentos deveria ser o artigo 6º ter item b da CUP e não o inciso IV do artigo 124 da LPI. O segundo termo mais indeferido é NASA, sigla da *National Aeronautics and Space Administration*, com 37 requerimentos de terceiros indeferidos, sendo que se trata de uma agência do governo estadunidense.

No que se refere aos órgãos e entidades públicas brasileiras do ramo financeiro, objeto deste estudo, foi possível identificar que o INPI já utilizou da tutela do inciso IV do artigo 124 da LPI para indeferir requerimentos de registro de marcas de terceiros que tentavam utilizar do radical idêntico às siglas e designações dessas instituições, sendo 8 requerimentos da sigla/designação do Banco do Brasil S.A., 7 da Caixa Econômica Federal, 2 do Banco Central do Brasil e 1 do Banco do Nordeste S.A., totalizando 18 indeferimentos. Ressalta-se que foram tentativas de registros que não eram totalmente idênticos às siglas ou designações, mas que em alguns casos, ou de alguma forma, poderiam ensejar no uso parasitário da

infraestrutura estatal pelo relevante risco de confusão para o público consumidor, conforme detalhado na tabela 10:

Tabela 10 – Indeferimentos de pedidos de registros de marca de terceiro com base no inciso IV do artigo 124 da LPI que se utilizavam do radical das siglas e/ou designações de órgãos ou entidades públicas do ramo financeiro

NOME DO(A) ÓRGÃO/ENTIDADE	PROCESSO	MARCA QUE SE BUSCOU REGISTRO	NOME DO DEPOSITANTE DO REGISTRO COM TERMO IDÊNTICO AO DO(A) ÓRGÃO/ENTIDADE
BB - BANCO DO BRASIL	903111438	AFABB ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E EX FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL REGIONAL DORES DO INDÁIA - MG	AFABB - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E EX FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - REGIONAL DORES DO INDÁIA - MG
BB - BANCO DO BRASIL	901682179	AFAGO ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO DO BRASIL	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO DO BRASIL NO ESTADO DE GOIAS
BB - BANCO DO BRASIL	830792830	ANABB-ASSOC. NACIO. DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
BB - BANCO DO BRASIL	902261223	BANCO BRASILIS	BANCO BONSUCESSO S.A.
BB - BANCO DO BRASIL	914629310	BB SERVICE	BB MINERALS DO BRASIL LTDA ME
BB - BANCO DO BRASIL	913258369	BBCASE	BBINFO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA
BB - BANCO DO BRASIL	911081569	BBLOG	BRIL COSMÉTICOS S.A.
BB - BANCO DO BRASIL	840218257	PSA BANCO BRASIL	PEUGEOT S.A.
CEF - CAIXA	829424393	BRINDECEF	EDNA APARECIDA

ECONÔMICA FEDERAL			MONTEIRO GARCIA ME
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	822193035	UNI-CEF	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	823287220	UNICEFE	FUNDAÇÃO DE ENSINO EURIPIDES SOARES DA ROCHA
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	823287238	UNICEFE	FUNDAÇÃO DE ENSINO EURIPIDES SOARES DA ROCHA
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	917680839	CAIXA DE INOVAÇÃO	SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S/A.
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	916514447	MEIA MARATONA CAIXA DA REPÚBLICA	FLÁVIA PATRÍCIA DA SILVA JANUÁRIO
CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	916514498	MEIA MARATONA CAIXA DA REPÚBLICA	FLÁVIA PATRÍCIA DA SILVA JANUÁRIO
BACEN – BANCO CENTRAL DO BRASIL	908951434	ANUARIO BNDES	CERBRAE - CADASTRO BRASILEIRO DE EMPRESAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
BACEN – BANCO CENTRAL DO BRASIL	826912435	FAPES FUND DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES
BNB - BANCO DO NORDESTE	822057654	BNB	MARIA JOSE NOGUEIRA DUARTE

Fonte: Elaborado pelo autor

Dentre os indeferimentos, podem ser considerados relevantes, pelo alto risco de uso parasitário da infraestrutura estatal, as tentativas de registro das marcas BB SERVICE, BB CASE e BB LOG que, considerando o público consumidor para qual a instituição financeira Banco do Brasil S.A. se apresenta, poderia ensejar em confusão.

Situação idêntica se poderia considerar para a marca BRINDECEF, que poderia ensejar no fornecimento de dados por um cliente caso a sociedade empresária com este nome

o contatasse em nome da empresa pública Caixa Econômica Federal para fornecer-lhe um brinde. Outra informação que se pode apurar pelo apresentado na tabela 10 é a tentativa de registro da marca BNB por uma pessoa física, Maria José Nogueira Duarte, sendo que BNB é a sigla do Banco do Nordeste S.A.

Voltando a analisar a tabela 9, é possível extrair um indeferimento com o uso do radical BNDES pertencente ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social que, apesar de utilizar do termo Banco, não foi contemplado na pesquisa por não ser uma instituição que necessita da autorização do Banco Central do Brasil para operar. Além disso, a fundamentação dada pelo inciso IV do artigo 124 da LPI para indeferir o uso do radical idêntico à sigla ou designação de órgão ou entidade pública também abarcou outras empresas públicas e sociedades de economia mista, conforme pode ser verificado na tabela 11:

Tabela 11 – Requerimentos de marcas idênticas às de empresas públicas e de sociedade de economia mista indeferidas com base no inciso IV do artigo 124 da LPI

PROCESSO	MARCA REQUERIDA	ÓRGÃO OU ENTIDADE CONSIDERADA COMO PARADIGMA PARA INDEFERIMENTO	NATUREZA JURÍDICA
910488053	AEROPORTODECONGONHAS	AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS	EMPRESA PÚBLICA
826387381	ITIBR	BR - PETROBRÁS	EMPRESA PÚBLICA
907242928	BR DISTRIBUIDORA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	BR DISTRIBUIDORA / GRUPO PETROBRÁS	SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
821255592	CEASA RESTAURANTE E CHOPERIA	CEASA - CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
822866536	CEASACARD	CEASA - CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
917267702	CEASATECH	CEASA - CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
901528030	CIMENTO CEASA	CEASA - CENTRAL ESTADUAL	SOCIEDADE

		DE ABASTECIMENTO	DE ECONOMIA MISTA
901528102	CIMENTO CEASA	CEASA - CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
909582033	CIRCUITO CEASA	CEASA - CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
909582092	CIRCUITO CEASA	CEASA - CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
904185524	GUIA DO CEASA	CEASA - CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
815612354	SACOLÃO CEASA	CEASA - CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
900100419	XILO CEASA	CEASA - CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
918146283	CORREIOS	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA PÚBLICA
910663947	CORSAN	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
828728879	DERSA	DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A	EMPRESA PÚBLICA
903381974	AEEL ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETROBRAS	ELETROBRAS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.	SOCIEDADE DE ECONOMIA

			MISTA
900345284	ELETROBRAZ	ELETROBRAS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
823442420	ELETROBRAZ	ELETROBRAS - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
822292947	CLORADOR EMBRAPA	EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	EMPRESA PÚBLICA
826752101	ARMAZÉM DIGITAL EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
826752110	ARMAZÉM DIGITAL EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
829947922	PRE-SAL ENGENHARIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. - PPSA	EMPRESA PÚBLICA
830265503	EMTU	EMTU - EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS	EMPRESA PÚBLICA
904877183	CIRCUITO DE FURNAS	FURNAS - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
800243528	FIC - FURNAS IATE CLUBE	FURNAS - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
816729808	FURNAS	FURNAS - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
902669524	FURNAS	FURNAS - FURNAS CENTRAIS	SOCIEDADE

		ELÉTRICAS S.A.	DE ECONOMIA MISTA
902669656	FURNAS	FURNAS - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
840053479	ITEC INSTITUTO TECNOLÓGICO COOPFURNAS	FURNAS - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
912052546	PAINEL MUSICAL INFRAERO	INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	EMPRESA PÚBLICA
904722406	PRODENGE	PRODENGE - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
900276568	PRODESP PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
909675457	CERTIMIDIA CERTIFICADO DIGITAL RECEITA FEDERAL SERPRO	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	EMPRESA PÚBLICA
919518354	SERPRO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	EMPRESA PÚBLICA

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota-se, portanto, que apesar do INPI se utilizar da tutela disposta no inciso IV do artigo 124 da LPI para o indeferimento de requerimentos contrários à legislação vigente para as mais diversas entidades públicas e que, caso não o fizesse, tais sociedades empresárias parasitas poderiam se utilizar da infraestrutura estatal para cometer fraudes, faz-se importante algumas melhorias institucionais de forma a dar a correta efetividade esperada pelo legislador quando da promulgação da Lei da Propriedade Industrial.

4.3 PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO

Considerando a contextualização apresentada nos capítulos 1 e 2 e os dados levantados no capítulo 4 com o uso da metodologia apontada no capítulo 3, foi possível identificar e apresentar no capítulo 5 uma falta de uniformização na aplicabilidade da tutela disposta no inciso IV do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Os problemas verificados ultrapassam a ausência de uma lista unificada com todas as siglas e designações de órgãos e entidades públicas para servir de consulta para os agentes públicos examinadores de marca da autarquia, pois foi possível identificar a mesma sigla (AFA e BNB) sendo indeferidas pelo inciso IV do artigo 124 da LPI, mas também deferida e concedida a terceiros na quantidade de 7 e 1 marcas, respectivamente.

Identificou-se, também, conforme demonstrado na tabela 7 e gráfico 1, o indeferimento de somente 2 requerimentos de registro de marca idêntica às siglas de órgãos e entidades públicas do ramo financeiro com a fundamentação do inciso IV do artigo 124 da LPI, do total de 136 indeferimentos, o que aponta pela falta de uniformização da aplicabilidade do disposto na legislação. Além disso, conforme demonstrado, 91 requerimentos foram deferidos, o que resulta em 91 empresários, dos mais variados ramos, pessoas físicas e jurídicas, podendo utilizar da infraestrutura do estado para cometer fraudes com o nome das estatais.

Outro ponto observado foi a utilização do dispositivo legal para inibir o uso de marcas que não são órgãos ou entidades públicas, inclusive requerimento de registro de marcas que deveriam ser indeferidos com base no artigo 6, ter, item b, da CUP, conforme exemplos apresentados na tabela 9 como MERCOSUL, ALCA, entre outros.

Além disso, identificou-se, conforme exposto na tabela 10, que algumas marcas requeridas por terceiros que se utilizavam das siglas BACEN, BB, BNB e CEF como radicais foram indeferidas com base no inciso IV do artigo 124 da LPI, apesar deste pesquisador entender que essa interpretação ultrapassaria a tutela do dispositivo. Vale salientar que ultrapassar a tutela não deve ser interpretado como contrário à legislação, pois aumenta a proteção marcária estabelecida pelo legislador.

Neste sentido, constata-se a necessidade de se sugerir aprimoramentos de melhores práticas, objetivando dar correto cumprimento e aplicabilidade ao disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI. Vale salientar que as sugestões apresentadas devem ser, a critério do INPI, analisadas quanto a sua possível aplicabilidade prática.

4.3.1 Disposição de Procedimentos em Portaria Específica

A primeira sugestão de melhoria que se apresenta é a publicação de uma portaria pelo INPI para dispor sobre a aplicabilidade do inciso IV do artigo 124 da LPI, através da qual o Presidente e o Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI, no uso das suas atribuições legais previstas no inciso XII do artigo 152⁶¹ e no inciso XIII do artigo 156⁶² do Regimento Interno do INPI aprovado pela Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, poderiam expor sobre os limites e abrangência da aplicação do dispositivo legal.

Entendendo que a portaria não poderia dispor de forma contrária à legislação, sinalizaria o que a autarquia entende como irregistrável para o cumprimento do inciso IV do artigo 124 da LPI, inclusive no que tange às marcas que se utilizam do radical idêntico às siglas e designações de órgãos e entidades públicas. Entende este pesquisador que, apesar de não protegidos pelo dispositivo legal, estas poderiam ser contempladas quando o examinador de marcas identificar a possibilidade de confusão com os órgãos e entidades públicos. A portaria também poderia estabelecer se as marcas de órgãos e entidades estrangeiras poderiam ser contempladas, haja vista que não se tem estudo sobre eventual reciprocidade em outros países para as marcas de empresas estatais brasileiras.

4.3.2 Convocação Institucional para que a Administração Pública Registre suas Siglas e Designações

Foi possível perceber pelo levantamento realizado na amostra de estatais do ramo financeiro que nem todas possuem os registros de suas siglas e designações no INPI. Entende este pesquisador ser relevante que o INPI, como autarquia federal que atribui validade *erga omnes* às marcas ali registradas, e em cumprimento às diretrizes nº 7 e 9 da Estratégia

⁶¹ BRASIL. Portaria nº 11 de 2017. Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Artigo 152. Ao Presidente do INPI incumbe: (...) XII - praticar os demais atos administrativos necessários ao funcionamento do INPI.

⁶² BRASIL. Portaria nº 11 de 2017. Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Artigo 156. Ao Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas incumbe: (...) XIII - propor ao Presidente do INPI os atos administrativos necessários à normatização dos procedimentos em matéria de competência da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas; (...).

Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI)⁶³, sugira ao Ministério da Economia que se convoque e oportunize que todos os órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais se registrem junto ao INPI e publicizem suas siglas e designações, objetivando dar conhecimento público e, ao mesmo tempo, subsidiando o INPI de informação que permita indeferir futuras tentativas de requerimento de registro de marcas idênticas por terceiros.

Pela relevância, tanto para o INPI quanto para a sociedade, e considerando o disposto no eixo 3 da ENPI que propõe “conectar e estabelecer uma relação duradoura entre as diferentes instituições públicas, incluindo governos federal, estadual e municipal (...) visando a continuidade e perenidade das ações estratégicas implementadas, sejam estas de longo, médio ou curto prazo” (BRASIL, 2021), sugere-se que este primeiro registro seja realizado de forma não onerosa para a administração pública e com a orientação da autarquia, para que proporcione uma aproximação do INPI a estes órgãos e entidades. Vale ressaltar que a sugestão de isenção de cobrança para o primeiro registro dos órgãos e entidades públicas tem como base o interesse público de proteção estabelecida no próprio inciso IV do artigo 124 da LPI. Conforme esclarece Alexandre de Moraes (1999, p.75):

Dessa forma, o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito, sem que se esqueça, porém, como ressalvado por Fábio Konder Comparato, que as chamadas liberdades materiais têm por objetivo a desigualdade de conduções sociais, meta a ser alcançada, não só por meio de leis, mas também pela aplicação de políticas ou programas de ação estatal.

Também corrobora com a possibilidade de tratamento diferenciado Misabel de Abreu Derzi (1982, p.61), que apresenta a seguinte contribuição:

Interessa, pois, muitas vezes, saber em que casos o princípio da igualdade prescreve uma atuação positiva do legislador, sendo-lhe vedado deixar de considerar as disparidades advindas dos fatos (a que se ligam necessariamente as pessoas) para conferir-lhes diferenciação de tratamento. É necessário saber quais as desigualdades existenciais que são também desigualdades jurídicas, na medida em que não se sujeitam a uma ignorância legislativa.

(…)

A questão torna-se tanto mais importante quanto se sabe que, na ordem dos fatos, a desigualdade econômica é dado inegável, com ela convive e dela se alimenta o sistema capitalista, suporte e estrutura do atual regime jurídico.

Vale salientar, também, que estes possíveis registros permitirão ao INPI conhecer siglas e designações de órgãos e entidades que atualmente não possuem qualquer cadastro na

⁶³ A diretriz nº 7 da Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual (ENPI) orienta a implementação de ações que permitam a “articulação e integração de iniciativas entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e nas diferentes esferas da federação com participação ativa dos atores do ecossistema de inovação e da economia criativa” (BRASIL, 2021). Já a diretriz nº 9 da ENPI orienta a “busca contínua de soluções pragmáticas, de curto, médio e longo prazo, pela administração pública em alinhamento com uma visão estratégica de futuro” (BRASIL, 2021).

autarquia. Além disso, eventual convocação de uma força tarefa para se criar unilateralmente uma lista unificada com todas as siglas e designações dos órgãos e entidades públicas de todos os entes federativos poderia ser mais dispendioso do que permitir os registros da sigla e da designação de forma não onerosa.

4.3.3 Criação de uma Lista Unificada com Todas as Siglas e Designações dos Órgãos e Entidades Públicas.

Apesar de se ter identificado que a ausência de uma lista unificada com todas as siglas e designações de todos os órgãos e entidades públicas não seria a justificativa para os deferimentos de marcas em contrariedade à legislação vigente (já que siglas conhecidas nacionalmente foram deferidas a terceiros), entende este pesquisador que a criação de uma listagem para uso dos examinadores é relevante para que o conhecimento sempre seja compartilhado entre os novos e antigos agentes públicos. O levantamento das estatais que já possuem registro de suas siglas e designações na autarquia pode ser realizado através do cadastro já existente no próprio INPI, haja vista que para se requerer um registro faz-se necessário informar os dados do órgão público ou da entidade pública e assim ficam cadastradas na autarquia.

Entretanto, eventual criação de lista não deverá ser a única base de pesquisa quando do exame dos pedidos de registro de marca, mas serviria como orientação para os examinadores. Vale salientar que, sendo acatada e implementada a proposta anterior de convocação da administração pública para realizar o registro de suas siglas e designações, a criação de uma listagem unificada seria facilitada a partir do levantamento dos respectivos cadastros.

4.3.4 Duplo Grau de Análise de Requerimentos Deferidos de Registro de Marcas Idênticas às Siglas e Designações de Órgãos e Entidades Públicas

Considerando que todos os atos praticados pelos examinadores de marca são atos públicos que devem ser realizados com base nos princípios apresentados neste trabalho e entendendo pela possibilidade de requerimentos de difícil identificação de eventual

ilegalidade, sugere-se a determinação de um duplo grau obrigatório de análise para os casos em que eventuais marcas tenham análise duvidosa. Como exemplo, pode-se citar as marcas que se utilizam do radical de um órgão ou entidade pública que, para o examinador de marcas, não seria o caso de indeferimento, mas que pode ser reexaminado por seu superior hierárquico. O duplo grau seria uma espécie de rerratificação da decisão.

A proposta de duplo grau proposta não contemplaria requerimento de registro de marcas exatamente iguais às siglas e designações de órgãos e entidades pois, conforme verificado, devem ser indeferidas de imediato pela ilegalidade disposta no inciso IV do artigo 124 da LPI.

4.3.5 Instauração de Processo Administrativo de Nulidade Ex-officio em Todos os Registros Deferidos Contrários ao Disposto na Legislação

Considerando que todos os registros que eventualmente foram deferidos em contrariedade ao disposto na legislação são considerados nulos de pleno direito; que o INPI tem em suas atribuições o fiel cumprimento da lei entre os princípios que norteiam a sua atuação, tanto como autarquia, quanto a dos seus agentes públicos examinadores de marcas; que não são todos os órgãos e entidades públicas que possuem registro no INPI para permitir a autarquia conhecer das irregularidades nos deferimentos de marcas a terceiros e; eventual criação de força tarefa para tratar de todos os indeferimento ilegais seria humanamente impossível por conta do tempo que necessitaria dispensar para identificar todos os registros, sugere-se que, para os órgãos e entidades públicas que possuem registro na autarquia, seja realizado o levantamento de todas as marcas de terceiros que sejam idênticas às suas siglas e designações e, portanto, de concessão ilegal. Após o levantamento, sejam instaurados Processos Administrativos de Nulidade (PAN) *ex-officio* para que seus proprietários sejam sinalizados da ilegalidade e possam, assim, suspender o eventual uso irregular das marcas. Além disso, sejam as respectivas marcas consideradas nulas.

Já para as marcas que o INPI desconhece serem idênticas às siglas e designações de órgãos e entidades públicas, sugere-se que a autarquia instaure os PAN à medida que haja a resposta da convocação dos órgãos e entidades para realizarem seus registros de siglas e designações no INPI (sugestão do item nº 4.3.2.), analisando se o deferimento das marcas a terceiros ocorreram após a vigência da legislação que dispunha da proteção às siglas e

designações de órgãos e entidades públicas. Se comprovado que a tutela não foi concedida conforme disposta na legislação vigente, a instalação do PAN deve ser realizada para se dar cumprimento à lei pelo agente público do INPI.

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve por objetivo discutir a efetividade da tutela esculpida no inciso IV do artigo 124 da LPI, que afirma ser irregistrável como marca termo idêntico à sigla ou à designação de órgão ou entidade pública quando requerida por terceiros que não seja a própria administração pública (BRASIL, 1996).

A problemática principal se dedicou ao estudo sobre como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial vem dando cumprimento ao disposto na legislação, especialmente pelo fato da autarquia dispor expressamente em seu manual de marcas publicado pela Diretoria de Marcas que “a proibição de que trata o supracitado inciso independe do produto ou do serviço a que o sinal se aplica” (BRASIL, 2022, p.196) e, ainda, o fato de entender como “Órgãos Públicos cada uma das unidades da administração pública em que está dividida a administração pública, seja Federal, Estadual ou Municipal” (BRASIL, 2022, p.195) e como “Entidades Públicas todas as (...) instituições (...) pertencentes à esfera da Administração Indireta (ou Descentralizada), sejam de natureza jurídica de direito público ou privado” (BRASIL, 2022, pp.195-196).

No campo das contribuições teóricas, esta pesquisa reforça a importância dos conceitos de propriedade intelectual e a tutela dada às marcas, especialmente às da administração pública. Também buscou-se apresentar conceitualmente os princípios norteadores da administração pública, órgãos, entidades e, de maneira especial, seus processos/procedimentos, sobretudo pelo fato de o processo de registro de marcas ser regido pelos princípios de um processo administrativo próprio, sob pena de nulidade. Considerando a relevância da excepcionalidade aos interesses privados da LPI apresentada no inciso IV do artigo 124 da LPI, páginas foram dedicadas para apresentar a evolução da tutela dada às marcas da administração pública no Brasil, motivada, historicamente, pela relevância das estatais para o desenvolvimento econômico do país.

Os resultados do estudo demonstraram que o INPI tem concedido a terceiros marcas idênticas às siglas de entidades e órgãos públicos que atuam no setor financeiro do Brasil em contrariedade ao disposto no inciso IV do artigo 124 da LPI e que, por conta dos princípios do processo/procedimento administrativo que norteiam os atos praticados pelos agentes públicos examinadores de marcas, todos os registros concedidos em contrariedade ao disposto na legislação são nulos, devendo a autarquia providenciar, *ex-officio*, a instauração dos processos administrativos de nulidade para a regularização das concessões. No que tange às marcas

idênticas às designações de entidades e órgãos públicos que atuam no setor financeiro brasileiro, não foram identificados quaisquer deferimentos contrários ao dispositivo legal.

O estudo também destacou o uso do inciso IV do artigo 124 da LPI para marcas que extrapolam a tutela de irregistrabilidade do dispositivo, como aquelas idênticas às siglas de partidos políticos, a nomes empresariais que não são siglas ou designações dos órgãos e entidades públicas, além de iguais às de organismos internacionais intergovernamentais que, neste último caso, deveriam ser indeferidas pelo disposto no artigo 6º, ter, 1 b da CUP, haja vista que o Brasil é signatário da CUP e, portanto, não haveria irregularidade em se utilizar do referido dispositivo para o indeferimento dos pedidos contrários àquela legislação. Constatase, portanto, falta de uniformidade no uso da tutela dada às marcas da administração pública.

Em se tratando do quantitativo de indeferimentos de registros administrativos de marca idêntica às siglas de órgãos e entidades públicas do ramo financeiro requeridos por terceiros, surpreendeu o baixo uso do dispositivo (2) ante os demais indeferimentos (134), além da quantidade de marcas que foram deferidas (91) em contrariedade à legislação vigente. Já no que tange ao levantamento do uso do dispositivo pela autarquia, a surpresa ficou na elevada quantidade de indeferimentos de tentativas de apropriação do termo MERCOSUL/MERCOSUR (159) por terceiros, além da aplicação do dispositivo legal para proteger os mais variados ramos de atuação da administração, incluindo as siglas de universidades, secretarias e departamentos estaduais, institutos dos mais variados, inclusive a do INPI.

Neste sentido, foram apresentadas propostas de melhoria, como a publicação de portaria pelo INPI para regulamentar a abrangência da aplicabilidade do dispositivo legal, a convocação institucional para que a administração pública registre suas siglas e designações de forma a permitir uma melhor efetividade na aplicação da lei e, consequentemente, a criação de uma lista unificada com todas as siglas e designações dos órgãos e entidades públicas como forma de aprimorar o exame conduzido pelos agentes públicos da autarquia. Além disso, propõe-se a implementação de um duplo grau de análise de requerimentos deferidos pelos agentes públicos, especialmente para os casos que a sigla ou designações possam ser utilizadas como radical e não idênticas, oportunizando à administração pública maior fidelidade à aplicabilidade legal.

Salientando-se que os atos praticados pelos agentes públicos do INPI pautam-se pela legalidade, faz-se importante que a autarquia instaure processo administrativo de nulidade *ex officio* em todos os registros deferidos em contrariedade ao disposto na legislação marcária, para que os processos/procedimentos sejam regularizados e as marcas eventualmente

usurpadas voltem a contar com a proteção concedida pelo legislador. Neste quesito faz-se relevante ressaltar que o INPI é o guardião da Propriedade Industrial no Brasil e, portanto, deve primar pela adequada aplicação da legislação em seus processos/procedimentos.

Para trabalhos futuros, sugere-se a ampliação do estudo para investigar se a legislação necessita ser alterada para incluir outras marcas da administração pública, como, por exemplo, grafemas, ou se estaria em contrariedade a outros dispositivos legais e, portanto, necessitaria ser revogada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVES, Laine. **Propriedade Intelectual. O que é propriedade intelectual? O seu patrimônio está protegido?** Jusbrasil. Disponível em: <https://lainealvess.jusbrasil.com.br/artigos/1119001724/propriedade-intelectual>. Acesso em 01 nov 2022.
- ARIENTE, Eduardo Altomare. O Regramento Jurídico Brasileiro sobre a Inovação: Um percurso do Alvará de 05 de janeiro de 1785 ao marco legal da inovação (Lei Federal nº 13.243/16). **Revista Jurídica Unicuritiba.** Curitiba. V.03, n.65, 2021.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na Internet. **Revista da ABPI / Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI).** Imprensa: Rio de Janeiro, ABPI, 1992.
- BARBOSA, Antonio Luis Figueira. **Marcas e outros signos na realização das mercadorias.** In Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Industrial.** Lumen Iuris, Volume I, 1997.
- _____, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008 *In: SCHIMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas.* Editora Saraiva. 2013.
- BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. **Contratos de licenciamento de propriedade industrial: autonomia privada e ordem pública.** Belo Horizonte: Fórum, 2019.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 jun. 2021.
- _____. **Decreto nº 1.355, 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: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 03 set. 2022.
- _____. **Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905.** Approva o regulamento para execução da lei n. 1236, de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fábrica e de commercio. Diário Official, Rio de Janeiro, 27 de janeiro, 1905. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-5424-10-janeiro-1905-516264-publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=Approva%20o%20regulamento%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%20da%20lei%20n.&text=1236%2C%20de%2024%20de%20setembro%20de%201904%2C%20>

resolve%20aprovar%20o,de%20fabrica%20e%20de%20commercio. Acesso em 29 jan. 2022.

_____. **Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975.** Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial revisão de Estocolmo, 1975. Diário Oficial da União – Seção 1 – 10/04/1975, Página 4114. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 03 set. 2022.

_____. **Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.** Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 27 de fevereiro, 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccIVIL_03/Decreto-Lei/Del0200.htm#:~:text=DECRETO-LEI%20N%C2%BA%202000%2C%20DE%2025%20DE%20FEVEREIRO%20DE,para%20a%20Reforma%20Administrativa%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A3ncias. Acesso em: 20 jun. 2021.

_____. **Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967.** Código de Propriedade Industrial. Diário Oficial da União, Brasília, de 18 de fevereiro, 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm. Acesso em: 20 jan. 2022.

_____. **Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969.** Código de Propriedade Industrial. Diário Oficial da União, Brasília, 21 de outubro, 1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm. Acesso em: 29 jan. 2022.

_____. **Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945.** Código de Propriedade Industrial. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 29 de setembro, 1945. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm. Acesso em: 29 jan. 2022.

_____. **Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998.** Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da administração pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 05 de jun, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitucacao/emendas/emc/emc19.htm. Acesso em: 20 jun. 2021.

_____. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.** Institui o Código de Propriedade Industrial, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de dezembro, 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm#:~:text=LEI%20No%205.772%2C%20DEZEMBRO%20DE%201971.&text=Institui%20o%20C%C3%ADgico%20da%20Propriedade%20Industrial%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A3ncias. Acesso em: 29 jan. 2022.

_____. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula obrigações e direitos relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 15 de

maio, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 15 fev. 2021.

_____. **Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.** Regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 1 de janeiro, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9784.htm. Acesso em: 20 jun. 2021.

_____. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 11 de janeiro, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 20 jun. 2021.

_____. Ministério da Economia. Banco do Brasil. **Relatório Anual 2021. Rede de distribuição e relacionamento.** Disponível em: <https://www.bb.com.br/docs/portal/gesem/RelatorioAnual2021.pdf>. Acesso em: 03 set 2022.

_____. Ministério da Economia. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Classificação Nacional de Atividades Econômica – CNAE.** Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <https://concla.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 jun. 2021.

_____. Ministério da Economia. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. **Portaria nº 116, de 9 de julho de 2003.** INMETRO. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/laf/pdf/LAF000209.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2021.

_____. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Consulta à Base de Dados do INPI (Marcas), 2022.** Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/>. Acesso em: 23 jul. 2022.

_____. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Consulta à Revista de Propriedade Industrial (RPI), 2022.** Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>. Acesso em: 25 jul. 2022.

_____. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017.** Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/acao-a-informacao/institucional/arquivos/documentos/regimento-interno-do-inpi>. Acesso em 01 nov. 2022.

_____. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria INPI PR nº 37, de 13 de setembro de 2021.** Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_37_2021.pdf. Acesso em: 03 set. 2022.

_____. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas – Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – 3ª Edição.** Disponível em: <http://www.manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 05 fev. 2022.

_____. Serviços e Informações do Brasil. **ENPI – Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual.** 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual>. Acesso em 01 nov. 2022.

BUAINAIN, Antônio Márcio; CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino de. **Propriedade intelectual em um mundo globalizado.** Trabalho apresentado na *WIPO International Conference on Intellectual Property Trade, Technological Innovation and Competitiveness*, Rio de Janeiro, junho, 2000.

CANDEIAS, André da Silva e Freitas. **O 16º divã do direito administrativo.** Disponível em: [https://st16direitoadministrativo.blogs.sapo.pt/o-procedimento-administrativo-16617#:~:text=Seguidamente%20encontra%2Dmos%20o%20princ%C3%ADpio,\(artigo%2056%C2%BA%20do%20CPA\)](https://st16direitoadministrativo.blogs.sapo.pt/o-procedimento-administrativo-16617#:~:text=Seguidamente%20encontra%2Dmos%20o%20princ%C3%ADpio,(artigo%2056%C2%BA%20do%20CPA)). Acesso em: 04 maio 2022.

CARVALHO, Marcos Jardim Silveira de. *La marca em relación con su función social. In: Derechos intelectuales.* Buenos Aires: Astrea, v.14, 2008. In: SCHIMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas. Editora Saraiva. 2013.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. **Tratado de Direito Comercial.** volume V. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934.

CASTRO, Marluce Bárbara de Moura e; DE CASTRO, Marcelo Arantes; JACOB. Marcela Moura Castro. **Princípio da Eficiência da Administração Pública: Qualidade de Serviços Prestados à Sociedade.** Disponível em: https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/principio_daeficiencia_da_administracao_publica_qualidade_de_servicos_prestados_a_sociedade_3.pdf. Acesso em: 04 maio 2022.

CHRISPINO, Álvaro. **Introdução ao estudo das políticas públicas: uma visão interdisciplinar e contextualizada** / Álvaro Chrispino. – Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016.

COELHO, Beatriz. **Um guia completo sobre todos os tipos: abordagem, natureza, objetivos e procedimentos.** Mettzer, set 2019. Disponível em <https://blog.mettzer.com/tipos-depesquisa/>. Acesso em: 03 set. 2022.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial.** Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2001

COUTO GONÇALVES. Luís Manuel. **Função Distintiva da Marca.** Colecção teses. Editora: Almedina. 1999.

CUNHA, Douglas. **Princípios do Direito Administrativo.** Jusbrasil. Disponível em: <https://douglascr.jusbrasil.com.br/artigos/134963299/principios-do-direito-administrativo#:~:text=ato%20tamb%C3%A9m%20seja.,Princ%C3%ADpio%20da%20Igualdade,esse%20princ%C3%ADpio%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20absoluto>. Acesso em: 03 maio 2022.

DERZI, Misabel de Abreu. **Do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana,** em co-autoria com Sacha Calmon, São Paulo, Saraiva, 1982.

DESIGNAÇÃO. In: DICIO, **Dicionário Online de Português.** Rio de Janeiro: 2021. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/designacao/> Acesso em: 20 jun. 2021.

DOMINGUES. Ingrid Sousa. **A prova e o princípio da verdade material no processo administrativo tributário.** Artigos.

Direito Tributário. DireitoNet. Disponível em:

<https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7169/A-prova-e-o-principio-da-verdade-material-no-processo-administrativo-tributario#:~:text=O%20princ%C3%ADpio%20da%20verdade%20material%20decorre%20do%20princ%C3%ADpio%20da%20legalidade,aproxima%20da%20realidade%20dos%20fatos.> Acesso em: 04 maio 2022.

FERRARA Jr, Francesco. ***La teoria giuridica dell'azienda.*** Florença: Casa Editrice “*Il Castellacio*”, 1945, In: SCHIMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas. Editora Saraiva. 2013.

FERNÂNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas.** 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004 In: SCHIMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas. Editora Saraiva. 2013.

FURTADO, Celso. **Formação econômica do Brasil** / Celso Furtado. – 34^a ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial.** Vol I. Revista Forense. Rio de Janeiro. 1946.

GRANJA, Marcelle Ferraz de Gouveia. **Os princípios norteadores do processo administrativo.** Artigos. Direito Administrativo. DireitoNet. Disponível em:

<https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2825/Os-principios-norteadores-do-processo-administrativo#:~:text=O%20Princ%C3%ADpio%20da%20Razoabilidade%20trata,forma%20racional%2C%20sensata%20e%20coerente.> Acesso em: 03 maio 2022.

GROSS, Jaqueline Falconi; LOCATELLI, Liliana. Proteção Internacional de Marcas à Luz dos Acordos Multilaterais. **Revista de Administração.** FW. v.10, n. 18, dez.2012. Disponível em: <http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadecadm/article/view/962/1409>. Acesso em: 27 set. 2022.

HARGER, Marcelo. **Processo administrativo: aspectos gerais.** Tomo Direito Administrativo e Constitucional, Edição 1, maio de 2017. Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Disponível em <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/145/edicao-1/processo-administrativo:-aspectos-gerais#:~:text=H%C3%A1%20seis%20esp%C3%A9cies%20de%20processo,%C3%A0%20otina%20burocr%C3%A1tica%20da%20administra%C3%A7%C3%A3o.> Acesso em: 01 maio 2022.

HELER, Lucas Santos. **Análise dos usos indevidos da marca do Inmetro nos campos da metrologia e da qualidade.** 2016. 168 p. Dissertação (Mestrado) - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMETRO. Duque de Caxias, 2016.

IMPÉRIO DO BRAZIL. **Constituição Política do Império do Brazil (de 25 de março de 1824).** Carta de Lei de 25 de março de 1824. Manda observar a Constituição Política do Império, oferecida e jurada por Sua Majestade o Imperador. Coleção de Leis do Império do

Brasil – 1824 Página 7 Vol 1. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitucional/constitucional24.htm. Acesso em: 20 jan. 2022.

_____. **Decreto n.º 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. Coleção de Leis do Império do Brasil de 1875. V.1, Tomo XXIV, Parte I, 1876.

_____. **Lei de 18 de agosto de 1830.** Concede privilégio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma indústria útil e um prêmio que introduzir uma indústria estrangeira, e regula sua concessão. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-28-8-1830.htm. Acesso em: 03 set. 2022.

MAZZA, Alexandre. **Manual de Direito Administrativo.** 9ª ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

MEDAUAR, Odete. **Direito administrativo moderno** / Odete Medauar – 19ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

MIRANDA, Pontes. **Tratado de Direito Privado**, Parte Especial, Tomo XVII, Editora Borsoi, 1956.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional.** 5 ed. São Paulo. Atlas. 1999.

NIRENBERG, Olga. *Formulación y evacuación de intervenciones sociales*. Buenos Aires: Noveduc, 2013.

OLIVEIRA, Antonella Carvalho de. **Classificações De Finalidade Em Pesquisa Acadêmica.** Atena Editora. Jul. 2019. Disponível em <https://www.atenaeditora.com.br/blog/classificacoes-de-finalidade-em-pesquisa-academica/>. Acesso em: 03 set. 2022.

OLIVEIRA, Gustavo Justino de. **Processo Administrativo: Aula 4: Princípios do Processo Administrativo.** Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4113915/mod_resource/content/0/Aula_4_Princ%C3%ADpios%20do%20processo%20administrativo_Wilson.pdf. Acesso em: 04 maio 2022.

PINTO. Alexandre Guimarães Gavião. **Os Princípios mais Relevantes do Direito Administrativo.** Revista da EMERJ, v.11, n°42, 2008. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista42/Revista42_130.pdf. Acesso em: 03 maio 2022.

PINTO, Marcio Morena. **Os tipos de pesquisa científica no Direito: a pesquisa quanto aos seus objetivos.** Série como elaborar uma monografia jurídica. JusBrasil, 2015. Disponível em <https://marciomorena.jusbrasil.com.br/artigos/142138561/os-tipos-de-pesquisa-cientifica-no-direito-a-pesquisa-quanto-aos-seus-objetivos>. Acesso em: 03 set. 2022.

PIRES, Vitor César Freire de Carvalho. **Administração Pública: princípio da legalidade.** Artigos. Direito Administrativo. DireitoNet. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7643/Administracao-Publica-principio-da-legalidade>

legalidade#:~:text=O%20Princ%C3%ADpio%20da%20Legalidade%20%C3%A9,atuar%20s
empre%20conforme%20a%20lei. Acesso em: 03 maio 2022.

PORTAL DA INDUSTRIA. Segurança Jurídica: o caminho para um bom ambiente de negócios. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/seguranca-juridica/#:~:text=Seguran%C3%A7a%20jur%C3%ADcica%20%C3%A9%20o%20princ%C3%ADpio,entre%20as%20rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20neg%C3%ADcios>. Acesso em: 04 maio 2022.

RAMELLO, Giovanni Battista, *What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory* (March 2006). POLIS Working Paper No. 73, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=894421> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.894421>. Acesso em: 04 set. 2021.

REIS, Rodrigo Oliveira. Propriedade Intelectual na Administração Pública e Controle Externo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

ROCHA, Cármem Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais do Processo Administrativo no Direito Brasileiro. Revista de Informação Legislativa, v. 34, n. 136, out./dez. 1997.

SÁ, Acácia Regina Soares de. A prestação do serviço público ineficiente e o ato de improbidade administrativa. Hermenêutica do Direito Administrativo e Serviços Públicos: ordem jurídica e serviços públicos – volume 01 – Curitiba: CRV, 2020.

SANTOS, Lúcio Rafael de Araújo. Princípio da Moralidade Administrativa. Artigos. Direito Administrativo. DireitoNet. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9094/Princípio-da-moralidade-administrativa>. Acesso em: 04 maio 2022.

SÃO PAULO. Assembleia Legislativa de São Paulo. Projeto de Lei nº 1455 de 23 de setembro de 1957. Considera relevante o serviço prestado no setor agrícola a estabelecimento oficial do Banco do Brasil, para fins de financiamento da produção. Arquivado pelo acervo histórico. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=996039>. Acesso em: 18 set. 2022.

SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas. Editora Saraiva. 2013.

SCHIRATO, Vitor Rhein. Linha doutrina: as empresas estatais no direito administrativo econômico atual. São Paulo: Saraiva, 2016.

SCHNEIDER, Jean-Peter. O Estado como sujeito econômico e agente direcionador da economia. Tradução de Vitor Rhein Schirato. **Revista de Direito Público da Economia – RDPE**, Belo Horizonte: Fórum, ano 5, n.18, abr-jun.2007.

SCHWIND, Rafael Wallbach. O Estado Acionista: empresas estatais e empresas privadas com participação estatal. São Paulo: Almedina, 2017.

SIGLA. In: DICIO, Dicionário Online de Português. Rio de Janeiro: 2021. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/sigla/> Acesso em: 20 jun. 2021.

SILVA, Mauro Santos. Teoria e Política Pública de Governança Corporativa de Empresas Estatais no Brasil. In: Empresas estatais: políticas públicas, governança e desempenho / organizadores: Mauro Santos Silva, Flávia de Holanda Schmidt, Paulo Kliass – Brasília: Ipea, 2019. 408 p.: il. ISBN: 978-85-7811-361-2.

SILVA, Mauro Santos; SCHMIDT, Flávia de Holanda; KLIASS, Paulo. Empresas estatais: políticas públicas, governança e desempenho. Brasília: Ipea, 2019. 408 p.: il. ISBN: 978-85-7811-361-2. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191125_livro_empresa_estatal_no_brasil.pdf. Acesso em: 20 jan. 2021.

SIMÕES DOS SANTOS, Felipe Ferreira. Registro de alto renome da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. 2020. 38 p. Monografia (Graduação em Administração) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2020.

SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas Notoriamente Conhecidas – Marcas de Alto Renome vs. Diluição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris. 2010.

VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades anônimas ou companhias de economia mista. Revista de Direito Administrativo – Seleção Histórica, Rio de Janeiro: Renovar, 1991. In: SCHIRATO, Vitor Rhein. Linha doutrina: as empresas estatais no direito administrativo econômico atual. São Paulo: Saraiva, 2016 – Série IDP.

VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade Intelectual de setores emergentes. São Paulo: Atlas, 1996

VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto; BUAINAIN, Antônio Márcio. Propriedade intelectual, biotecnologia e proteção de cultivares no âmbito agropecuário. Livro Biotecnologia e recursos genéticos desafios e oportunidades para o Brasil. Finep. 2006.

VIEIRA, Wilson da Cruz, Propriedade intelectual: uma perspectiva histórica. Livro Negociações Internacionais e propriedade intelectual no agronegócio. Viçosa – MG, DER/UFV. 2001.