

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Inovação

Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação

ANDRÉ MENDES MASKE

AFINIDADE MERCADOLÓGICA NO REGISTRO DE MARCAS BRASILEIRO

Rio de Janeiro

2024

André Mendes Maske

Afinidade mercadológica no registro de marcas brasileiro

Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor 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

2024

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

M397 Maske, André Mendes.
Afinidade mercadológica no registro de marcas brasileiro. / André Mendes
Maske. -- 2024.

109 f. ; figs. ; gráfs. ; tabs.

Tese (Doutorado 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, 2024.

Orientador: Prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara.

1. Propriedade industrial - Brasil. 2. Propriedade industrial – Marca.
3. Marca – Brasil. 4. Marca – Afinidade mercadológica. 5. Marca – Afinidade
mercadológica – Escritório Nacional de Propriedade Industrial. I. Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.771(81)

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

Assinatura

Data

André Mendes Maske

Afinidade mercadológica no registro de marcas brasileiro

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

Aprovada em 02 de agosto de 2024.

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

Profa. Dra. Paula Alexandra Canas de Paiva Nazareth

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Prof. Dr. Carlos Maurício Pires e Albuquerque Ardisson

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profa. Dra. Elisangela Santos da Silva Borges

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

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

Rio de Janeiro

2024

AGRADECIMENTOS

A Deus, pelas incontáveis bênçãos, pela proteção e por me guiar em todos os momentos. Aos meus pais, por toda atenção, carinho, educação e por sempre me incentivarem no doutorado. Ao meu irmão, Lucas Mendes Maske, pela parceria incondicional, por dividir os melhores momentos comigo e por revisar esta tese. Ao meu amigo Nícolas Abreu Rocha Leite Netto, pela amizade, pelas conversas instigadoras e pela revisão da tese. Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, por oferecer este programa de Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, compartilhando o conhecimento com tantas pessoas. Ao meu orientador e aos membros da banca, por todas as contribuições. Aos meus amigos do INPI e de fora, pela companhia, pelo apoio e pelas memórias. A todos que lerem esta tese e ajudarem a divulgar seu conteúdo adiante.

RESUMO

MASKE, André. **Afinidade mercadológica no registro de marcas brasileiro**. 2024. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 2024.

A presente tese visa contribuir para um melhor entendimento da análise da afinidade mercadológica no registro de marcas brasileiro. O primeiro capítulo deste trabalho trata dos conceitos legais e teóricos do registro de marcas, passando pelas concepções da perspectiva do consumidor, pelas definições de confusão e sobre os critérios aplicados para a determinação de afinidade mercadológica. O segundo capítulo aborda a figura da classificação, os impactos do seu uso, o histórico das classificações utilizadas no Brasil e os procedimentos de exame adotados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Já o terceiro se debruça sobre as experiências dos escritórios de propriedade intelectual de outros países, nomeadamente Estados Unidos, Canadá, Japão e China. Por fim, o último capítulo apresenta uma matriz resultante de um cruzamento de dados de todas as marcas indeferidas pelo inciso XIX do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial – LPI que sofreram oposição, de 2017 a 2020, de modo a revelar as tendências e o histórico do INPI na análise da afinidade mercadológica. Assim, foi elaborada uma matriz que apresenta as maiores incidências de indeferimento de pedidos de marcas com base em registros prévios em classes distintas.

Palavras-chave: Marca. Exame substantivo. Afinidade mercadológica. Especialidade. Especificidade.

ABSTRACT

MASKE, André. **Goods and services analysis on Brazilian trademark registration.** 2024. Thesis (PhD in Intellectual Property and Innovation) – Brazilian National Institute of Industrial Property. Rio de Janeiro, 2024.

This thesis aims to contribute to a better understanding of the analysis of goods and services affinity in Brazilian trademark registration. The first chapter of this work deals with the legal and theoretical notions of trademark registration, including concepts from the consumer's perspective, the definitions of confusion and the criteria applied to determine goods and services affinity. The second chapter addresses the classification theory, the impacts of its use, the history of classifications used in Brazil and the examination procedures adopted at the Brazilian National Institute of Industrial Property – INPI. The third chapter focuses on the experiences of intellectual property offices in other countries, namely the United States, Canada, Japan and China. Finally, the last chapter presents a matrix resulting from a cross-referencing of data from all trademarks rejected by section XIX of the article 124 of the Industrial Property Law – LPI that were opposed, from 2017 to 2020, in order to reveal the INPI's trends and history in analyzing goods and services affinity. Therefore, a matrix was created, which presents the highest incidences of trademark applications refusal based on prior trademark registrations that have designated different classes.

Keywords: Trademark. Substantive examination. Likelihood of confusion. Goods and Services.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Ocorrências de Indeferimento Entre Classes	96
Gráfico 2 - Ocorrências do indeferimento entre classes, excluindo a classe 35.....	102
Gráfico 3 - Frequência do indeferimento entre classes, excluindo as classes 29, 30 e 35	107

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Site da linha de roupas da Coca-Cola.....	29
Figura 2 - Revista e produto de limpeza Veja.....	31
Figura 3 - As 20 marcas mais valiosas do mundo em 2022, em milhões de dólares (as vírgulas separam os milhares)	40
Figura 4 - Exemplo de registro de marca canadense.....	75
Figura 5 - Exemplo da relação entre a lista alfabética e os Códigos de Grupos Similares.....	81
Figura 6 - Organograma da DIRMA	90
Figura 7- Exemplo da junção de dados.....	94
Figura 8 - Exemplo de marca de evento aplicada em vestuário.....	108
Figura 9 - Exemplo de marca de ensino aplicada em uniforme.....	109
Figura 10 - Exemplo de marca de atividades esportivas aplicada a vestuário	109
Figura 11 - Exemplo de marca de banda aplicada a camiseta.....	110

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Semelhança marcária e afinidade mercadológica.....	27
Tabela 2 - Exemplo de Código de Grupo Similar	81
Tabela 3 - As cinco classes mais listadas como impeditivas para cada classe	115

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

3FN	Terceira Forma Normal
CCPS	Comissão Permanente de Classificação de Produtos e Serviços
CGS	Código de Grupos Similares
CGTI	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
CIPO	<i>Canadian Intellectual Property Office</i>
CNIPA	<i>China National Intellectual Property Administration</i>
COGEF	Coordenação de Gestão de Fluxos, Dados e Qualidade
CPAPD	Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
CUP	Convenção da União de Paris
DIRMA	Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
EUA	Estados Unidos da América
GRU	Guia de Recolhimento da União
IA	Inteligência Artificial
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
JPO	<i>Japan Patent Office</i>
KIPO	<i>Korean Intellectual Property Office</i>
LPI	Lei de Propriedade Industrial
NCL	<i>Nice Classification</i>
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PAN	Processo Administrativo de Nulidade
PI	Propriedade Intelectual
RPI	Revista da Propriedade Industrial
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
TIC	Tecnologia de Informação e Comunicação
TM5	<i>Five Trademark Offices</i>
TMEP	<i>Trademark Manual of Examining Procedure</i>
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
OBJETIVOS.....	21
JUSTIFICATIVA.....	22
1. CONCEITOS DE MARCAS	23
1.1.OS TRÊS PRINCÍPIOS MARCÁRIOS	23
1.2.CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE.....	26
1.3.ESCOPO DE PROTEÇÃO.....	26
1.4.CRITÉRIOS DE AFINIDADE MERCADOLÓGICA.....	31
1.5.CONFUSÃO.....	33
1.6.CONSUMIDORES <i>VERSUS</i> INVESTIDORES	35
1.6.1. As vantagens para o consumidor	37
1.6.2. A proteção dos investimentos.....	39
1.6.3. O enigma do consumidor.....	41
2. CLASSIFICAÇÃO E O INPI.....	45
2.1.A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE NICE	51
2.1.1. Critérios da Classificação de Nice	54
2.2.A CLASSIFICAÇÃO DE NICE NO INPI	55
2.2.1. A Comissão Permanente de Classificação de Produtos e Serviços	57
2.2.2. Procedimento de Exame de Marcas no INPI	59
2.3.OS PRÓXIMOS PASSOS.....	64
3. AFINIDADE MERCADOLÓGICA NOS ESCRITÓRIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE OUTROS PAÍSES.....	68
3.1. <i>UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE – USPTO</i>	69
3.2. <i>CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE – CIPO</i>	75
3.3. <i>JAPAN PATENT OFFICE – JPO</i>	79
3.4. <i>CHINA NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE – CNIPA</i>	84
4. A ANÁLISE DA AFINIDADE MERCADOLÓGICA NO INPI.....	89
4.1.METODOLOGIA	90
4.2.RESULTADOS.....	94
4.2.1. O problema da classe 35 de Nice	98
4.2.2. A similaridade das classes de alimentos	101
4.2.3. A afinidade latente entre as classes 25 e 41	106
4.2.4. Interseções entre as classes 41 e 42	110
4.2.5. Semelhanças entre as classes 3 e 5	112
4.2.6. O encontro entre as classes 42, 43, 44 e 45.	113

4.2.7. Microanálises	114
CONCLUSÃO	119
REFERÊNCIAS.....	127

INTRODUÇÃO

Em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado, as empresas precisam ser criativas para se destacarem e garantirem suas fatias de mercado. Assim, a concorrência, atualmente, se dá no campo do *branding*. Essa palavra é adotada para nomear as estratégias de gestão de marcas, voltadas para torná-las mais conhecidas e desejadas, e agregar valor aos produtos e serviços oferecidos (SEBRAE, 2023).

Nesse cenário, há cada vez mais investimento em ações de marketing por parte das empresas, para aumentar o valor de suas marcas. Todavia, é de interesse dos empreendimentos que haja proteção legal da reputação construída com seus esforços, de modo a proporcionar certa segurança, tendo em vista, em especial, a instabilidade do valor agregado por meio de recursos como discurso, persuasão e desempenho (Katya, 2004, *apud* Beebe, 2005, p. 2022).

Dado o exposto, o registro de marcas se mostra como a principal ferramenta atualmente empregada para proteção legal da imagem e da reputação dos negócios. Considerada um direito de propriedade (Mossoff, 2018), a marca é um ativo puramente intangível e intelectual, cujo registro garante o uso exclusivo de determinado símbolo para assinalar certo ramo mercadológico.

As marcas são, em essência, símbolos e palavras e, por isso, são ubíquas (podem estar em vários lugares ao mesmo tempo), não são rivais (podem ser utilizadas simultaneamente por várias pessoas), e não são dotadas de escassez (o seu uso não faz com que elas eventualmente se extingam) – características que tendem a ser comuns às variadas formas de propriedade intelectual – PI (Grau-Kuntz, 2016). A propriedade “tradicional”, por assim dizer, é diversa da intelectual nessas características – é delimitada no plano físico, é rival e é escassa.

Portanto, não são incomuns os questionamentos quanto à adequação do reconhecimento da propriedade intelectual pela sociedade. Enquanto o principal argumento para a positivação das patentes e do direito autoral é o estímulo à inovação e à criatividade, para as marcas esse raciocínio não encontra o mesmo sucesso (Strasser, 2016).

Além de utilizar o argumento supracitado, os estudiosos explicam a racionalidade por trás da concessão de registros de marca também por meio do direito concorrencial, alegando que as marcas promovem a eficiência de mercado, ao

reduzirem os custos (e tempo) de busca causados pela assimetria de informação entre o fabricante e o possível comprador (Landes; Posner, 1987). Nessa toada, também afirmam que as marcas são benéficas para o consumidor, pois promovem a manutenção da qualidade dos produtos, além de protegê-lo de ser enganado quanto à origem dos bens adquiridos (Ramello, 2006).

Partindo da situação em que a sociedade reconhece o direito de propriedade sobre bens intangíveis, surge a dificuldade de determinar os limites dos direitos de cada indivíduo. Enquanto a fronteira de um terreno, por exemplo, determina onde termina o próprio pedaço de terra e começa o do vizinho, a propriedade intangível não possui bordas firmes e claras.

Assim, o escopo do direito é determinado com base em convenções (no sentido amplo), que estipulam critérios a serem seguidos. A Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP) – tratado internacional do qual o Brasil é signatário original, desde 1883 – e a Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – mais conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI) –, ambas em seus textos atualizados, possuem dispositivos que coíbem o registro de marcas que reproduzam ou imitem os sinais de terceiros, para assinalar produtos ou serviços idênticos ou similares, quando é possível que a confusão seja causada.

Todavia, esses parâmetros são dotados de certa subjetividade, inclusive tendo em vista que a própria propriedade intelectual circula no campo das ideias. Em termos legais, pode-se dizer que esses critérios são conceitos jurídicos indeterminados, que são aqueles que não são precisos e objetivos, em que há uma grande zona de incerteza quanto à sua aplicação (Rozas, 2019). Dado esse cenário, há uma fértil área de estudo para analisar as condições em que há infração do direito de outrem, ou, em termos lúdicos, quando uma marca está pisando no terreno do vizinho. Ou, ainda, no jargão de mercado, quando um *player* está sendo desleal com seus concorrentes e se, de fato, os envolvidos são concorrentes.

Além dos estudos a serem realizados pelos acadêmicos, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – autarquia federal encarregada de realizar os registros de marcas válidos no território brasileiro – editou o Manual de Marcas (INPI, 2021a), normativo infralegal que direciona o exame dos pedidos de registro de marcas. O texto, que pode ser utilizado tanto pelos examinadores do instituto, quanto por requerentes e seus procuradores, explica os passos desde a formulação do

pedido, passando pela análise pelos seus servidores, até a concessão do registro e sua manutenção.

Nesse ponto, é importante destacar que, no Brasil, diferentemente de alguns outros países, o escritório de PI examina de ofício se o pedido em tela não fere o direito prévio concedido a uma marca anterior. Assim, o INPI busca em sua base de dados registros de marcas semelhantes ou idênticas que assinalem produtos ou serviços idênticos ou afins. Em termos técnicos, a autarquia analisa por conta própria o quesito da disponibilidade. Caso seja encontrada marca anterior colidente, o pedido é indeferido.

Desse modo, constam no Manual de Marcas os parâmetros a serem seguidos pelos examinadores do INPI. Para poder ser registrado como marca, um sinal precisa atender os quesitos constantes na LPI, em especial não incidir em uma das proibições dispostas nos vinte e três incisos do art. 124 da referida lei. Conforme apresentado no Manual de Marcas, a doutrina divide esses quesitos em liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade.

O critério da disponibilidade constitui grande parte do trabalho do examinador, sendo o motivo de 79,39% dos indeferimentos de marcas no ano de 2017 (Maske, 2018). Destaca-se que, nesse ano, o inciso XIX do art. 124 da LPI foi apontado como motivo de 76,52% dos indeferimentos de pedido de registro de marca.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (BRASIL, 1996)

A análise do critério da disponibilidade pode ser dividida em dois exames: a colidência entre sinais (referente ao trecho “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada [...] suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” do art. 124, XIX, da LPI); e a afinidade mercadológica (referente ao trecho “para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim” do art. 124, XIX, da LPI). Acerca desse assunto, o Manual de Marcas explica:

O exame da colidência entre os sinais marcários está restrito ao princípio da especialidade, pelo qual será verificada a existência ou não de identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços. As marcas podem até ser idênticas, desde que não assinalem produtos ou serviços de segmento

mercadológico passível de causar confusão ou associação na mente do consumidor, salvo as marcas de alto renome que possuem proteção em todos os ramos de atividade. (INPI, 2021a)

Em outras palavras, a possibilidade de confusão é um produto da semelhança entre os sinais e entre os segmentos mercadológicos que assinalam. Logo, são componentes igualmente importantes a serem considerados durante o exame de marcas. O Manual de Marcas possui uma breve seção dedicada à análise da afinidade mercadológica, instruindo a observar as seguintes características dos produtos e serviços: natureza, finalidade e modo de utilização, complementaridade, concorrência ou permutabilidade, canais de distribuição, público-alvo, grau de atenção e origem habitual. Apesar de não se poder negar que existem instruções acerca da afinidade mercadológica no normativo, a atenção dada a esse assunto parece ser menor do que a devida. A título de comparação, são quatro páginas dedicadas a esse tema no Manual, ao passo que são vinte e cinco esmiuçando a análise da semelhança entre sinais.

Tal lacuna acerca do exame do princípio da especialidade de marcas nos normativos brasileiros acaba por promover a falta de harmonia entre as decisões dos servidores do instituto, o que traz problemas para os usuários externos e motiva críticas dos estudiosos da área, já que casos semelhantes acabam obtendo decisões discrepantes (Barbosa, 2002; Copetti, 2008; Alegria, 2023).

Parte dos problemas relativos ao exame da especialidade de marcas no Brasil se dá pelo modo como o INPI processa administrativamente os pedidos. Desde janeiro de 2000, o Instituto se vale da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice para categorizar os pedidos de registro de marcas (Barbosa, 2002). Tal classificação é fruto do Acordo de Nice, tratado internacional administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). A categorização dos produtos e serviços está em constante revisão pelos países signatários, em fóruns de discussão celebrados em Genebra, Suíça. Todavia, o Brasil não é signatário do Acordo, apesar de utilizar a classificação dele oriunda, o que acaba por diminuir a autonomia brasileira, já que não é possível votar durante as discussões acerca das atualizações da classificação quando não se é país membro do tratado.

A Classificação de Nice possui 45 classes, sendo 34 dedicadas a produtos e 11 a serviços. Os critérios de agrupamento perpassam função, complementariedade, matéria-prima, entre outros, no caso de produtos, e ramos de atividades e negócios

complementares, no caso de serviços (OMPI, 2021). Todavia, é válido lembrar que a classificação consiste em uma ferramenta administrativa, que nem sempre reflete a realidade do mercado: é possível que haja produtos sem similaridade na mesma classe – tanto óculos de sol quanto extintores de incêndio estão na classe 9 –, como também podem existir segmentos conflitantes em classes diferentes – óculos estão na classe 9 enquanto o comércio de óculos está na classe 35.

Tendo isso em vista, os examinadores de marcas do INPI, ao verificar o quesito de disponibilidade, teriam que realizar busca por registros anteriores conflitantes em múltiplas classes de Nice relacionadas com o segmento mercadológico assinalado pelo pedido em exame, para ter completa segurança da disponibilidade do sinal em cotejo. Porém, a fim de acelerar o exame de marcas e combater o passivo de processos pendentes de decisão, a partir da publicação da Resolução nº 88/2013 a busca por anterioridades passou a ser feita exclusivamente na classe reivindicada (INPI, 2013).

Apesar de, de fato, isso ter contribuído para a celeridade administrativa, isso acabou causando distorções no registro do INPI, já que é possível, por exemplo, que seja registrada uma marca de vestidos na classe 25 mesmo já havendo sinal idêntico registrado por terceiro assinalando comércio de vestuário na classe 35, já que o examinador não busca anterioridades impeditivas em classe distinta. Nesses casos, a única maneira de o examinador ser avisado da existência de registro anterior em classe diferente é por meio de oposição apresentada por terceiros, em até 60 dias da publicação do depósito do pedido, nos termos do art. 158 da LPI. Embora esse seja um remédio para a situação apresentada, é importante ressaltar que não são todos os detentores de marcas que acompanham semanalmente as publicações oficiais de novos pedidos e apresentam oposições tempestivas dentro da janela de 60 dias.

Mesmo havendo acordos internacionais e esforços para harmonizar entendimentos, cada país lida com a análise do princípio da especialidade de modo diferente. Tal noção é inclusive corroborada pelos administradores dos tratados, conforme a seguinte nota, falando sobre a aplicação do art. 10 bis da Convenção de Paris:

O que é entendido como “competição” será determinado em cada país de acordo com seus próprios conceitos: os países podem estender a noção de atos de competição desleal para atos que não são competitivos em sentido estrito, isto é, dentro do mesmo ramo de indústria ou comércio, mas que indevidamente lucram de uma reputação estabelecida em outro ramo da

indústria ou comércio e deste modo enfraquecem tal reputação.¹ (OMPI, 1969)

O *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), por exemplo, determina em suas diretrizes que a busca por anterioridades deve ser feita em todas as classes (USPTO, 2018). O *Japan Patent Office* (JPO), por sua vez, desenvolveu uma matriz própria de afinidade de produtos e serviços, se valendo dessa classificação além da de Nice (JPO, 2021). Já os escritórios coreano (*Korean Intellectual Property Office* – KIPO) e chinês (*China National Intellectual Property Administration* – CNIPA) se valem de estratégias similares à japonesa, o que acabou por originar memorandos de entendimento entre esses países, objetivando harmonizar suas respectivas matrizes de afinidade mercadológica (JPO, 2020).

As noções que permeiam a análise do princípio da especialidade variam conforme o tempo e a localização, e estão intrinsecamente ligadas à cultura local, à dinâmica do mercado e aos hábitos de consumo. Parte da doutrina postula que a afinidade mercadológica deve ter os titulares das marcas em mente, protegendo seus negócios e investimentos, ao passo que outra parcela afirma que o consumidor deve ser o foco, primando-se pela defesa de seus interesses (Copetti, 2008).

Dada a lacuna, tanto na literatura brasileira quanto nos normativos do INPI acerca da análise da afinidade mercadológica, assim como a existência de múltiplas perspectivas e princípios por trás de sua avaliação, além das diferentes formas de processamento de pedidos entre os escritórios de propriedade intelectual (PI), surge a oportunidade da realização de uma pesquisa exploratória acerca da racionalidade orientadora da concessão de marcas, dos conceitos concorrenciais e de confusão, do cenário brasileiro, dos procedimentos e costumes do INPI, e compará-los com os praticados em outros países, a fim de identificar as características da análise da especialidade de marcas no Brasil.

O primeiro capítulo deste trabalho trata dos conceitos legais e teóricos do registro de marcas, passando pelas concepções da perspectiva do consumidor, pelas definições de confusão e sobre os critérios aplicados para a determinação de

¹ Tradução livre de “*What is to be understood by “competition” will be determined in each country according to its own concepts: countries may extend the notion of acts of unfair competition to acts which are not competitive in a narrow sense, that is, within the same branch of industry or trade, but which unduly profit from a reputation established in another branch of industry or trade and thereby weaken such reputation*”.

afinidade mercadológica. O segundo capítulo aborda a figura da classificação, os impactos do seu uso e o histórico das classificações utilizadas no Brasil. Já o terceiro se debruça sobre as experiências dos escritórios de PI de outros países, nomeadamente Estados Unidos, Canadá, Japão e China, que foram escolhidos por razões que serão elucidadas na seção própria. Por fim, o último capítulo apresenta uma matriz resultante de um cruzamento de dados de todas as marcas indeferidas pelo inciso XIX do art. 124 da LPI que sofreram oposição, de 2017 a 2020, de modo a revelar as tendências e o histórico do INPI na análise da afinidade mercadológica.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Identificar as características, racionalidades e práticas da análise da afinidade mercadológica de marcas no Brasil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Levantar o entendimento doutrinário acerca de afinidade mercadológica, classificação e concorrência no âmbito das marcas.
- Estudar a figura da classificação, os impactos do seu uso e o histórico das classificações utilizadas no Brasil.
- Estudar os procedimentos de classificação e análise de afinidade mercadológica pelos escritórios de PI dos EUA, do Canadá, da China e do Japão.
- Identificar o histórico do INPI ao determinar a afinidade mercadológica de produtos e serviços em casos distintos, em caso de pedidos que sofreram oposição.

JUSTIFICATIVA

No Brasil, há extensa literatura acerca da colidência de marcas baseada na similaridade fonética, visual e ideológica dos sinais em análise. Todavia, o exame da disponibilidade de marcas deve considerar dois fatores principais: a similaridade dos sinais e a afinidade mercadológica. Nesse contexto, há uma lacuna na ciência, pois os maiores estudos feitos acerca do tema foram feitos com base na perspectiva de outros países, sem considerar as peculiaridades do cenário brasileiro. Portanto, o presente estudo visa suprir essa falta.

Ademais, a realização de exames com baixo nível de uniformidade, que culminam eventualmente em decisões randômicas, trazem prejuízos para os usuários do sistema de PI, já que não há previsibilidade da registrabilidade de suas marcas. Nesse contexto, a falta de critérios bem definidos e a ausência de controle de qualidade de tais padrões pode acarretar maior vulnerabilidade do sistema marcário como um todo. Entende-se que, no campo do direito, decisões reiteradas no mesmo sentido tendem a proporcionar solidez aos atos praticados, dificultando invalidações futuras e promovendo segurança jurídica. Todavia, para tanto, é necessário que critérios padronizados sejam aplicados para situações similares. Um estudo como o presente, portanto, visa contribuir para atenuar essa lacuna, identificando as características, racionalidades e práticas da análise do princípio da especialidade de marcas no Brasil.

1. CONCEITOS DE MARCAS

Nesta seção, serão explorados os principais conceitos acadêmicos, doutrinários e legais que versam sobre a concessão de registros de marcas para particulares, em especial em território brasileiro.

1.1. OS TRÊS PRINCÍPIOS MARCÁRIOS

No Brasil, conforme determinado pelo Art. 2º da Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é a autarquia responsável por “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”. Consequentemente, segundo prescrição da Lei de Propriedade Industrial (LPI), o instituto é encarregado de receber, processar e analisar os pedidos de registro de marcas em território brasileiro.

Logo, a maneira de obter o direito de usar exclusivamente um determinado signo para identificar produtos e serviços no Brasil é por meio do registro concedido pelo INPI. A autarquia federal, por sua vez, verifica se o pedido depositado pelo requerente cumpre os requisitos legais, constantes em sua maioria na LPI, e defere aqueles que não infringirem as normativas. Apesar das determinações legais, o exame de marcas ainda é um processo dotado de relativa subjetividade; então, de modo a conferir mais uniformidade nas decisões, o INPI desenvolveu diretrizes de exame que são tornadas públicas no Manual de Marcas (INPI, 2021a).

O Manual de Marcas do INPI, em seu item 2.1, define marca como “sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”. Também afirma que são registráveis como marca “todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Outra postulação constante no Manual é que há três princípios principais que regem o direito de marcas: territorialidade, especialidade e sistema atributivo.

O princípio da territorialidade é determinado no art. 129 da LPI, que afirma que, a partir do registro, o titular tem direito a uso exclusivo em todo o território nacional. Portanto, os registros de marca possuem validade em todo o Brasil, independentemente da área de atuação do seu titular. Porém, isso também significa

que o registro de marcas em território nacional não possui efeitos no exterior, assim como marcas estrangeiras não possuem exclusividade em solo brasileiro.

A exceção à regra são as marcas notoriamente conhecidas, que gozam de proteção em territórios de todos os membros da Convenção da União de Paris (CUP), prescindindo de registro, a princípio. Essas ressalvas são estipuladas pelo art. 126 da LPI e pelo art. 6bis da CUP, que expressam que tais marcas notoriamente conhecidas em seu ramo mercadológico gozam de proteção especial, impedindo o registro por terceiros, mesmo que não haja registro junto ao INPI. Todavia, para impedir o registro de terceiros em território brasileiro, o titular da marca deve, em até 60 dias da sua manifestação inicial, depositar o pedido de registro de marca também no Brasil.

O segundo princípio fundamental do sistema de marcas é o da especialidade, ou especificidade. Segundo ele, o registro assegura a proteção do sinal para os produtos e serviços especificados no pedido de registro de marcas depositado pelo titular junto ao INPI. Dessa maneira, é possível, a princípio, a coexistência de registros de sinais idênticos, de titulares diferentes, desde que assinalem produtos ou serviços de segmentos mercadológicos distintos. Isso se dá porque dificilmente o consumidor seria confundido, ou a clientela seria desviada, caso, por exemplo, houvesse uma empresa que utilizasse a marca “ABC” em cosméticos, enquanto outra a usa para assinalar tratores.

Esse princípio consta na LPI no art. 124, inciso XIX, crucial para a presente pesquisa, que veda o registro posterior de sinal semelhante a outro já registrado, contanto que haja afinidade mercadológica. A exceção a essa regra, constante na lei, em seu art. 125, é a marca de alto renome, que possui tanta presença no dia a dia da sociedade, obteve tanto investimento em publicidade e possui tal poder de atração, que goza de proteção em todos os segmentos de mercado, impedindo o registro de terceiros. É o caso de nomes como Coca-Cola, Natura, Skol e Ferrari (INPI, 2018a). Logo, mesmo que não haja relação entre os ramos de atividade, atualmente não é possível registrar o sinal Coca-Cola para assinalar guindastes, por exemplo.

Parte do raciocínio por trás do conceito da especificidade está nos distintos meios de procura dos produtos e serviços e nos diferentes canais de distribuição. Não se espera encontrar biscoitos e latas de tintas na mesma loja, e, caso ambos sejam vendidos no mesmo estabelecimento, dificilmente estariam na mesma gôndola.

O terceiro princípio do sistema de marcas é o sistema atributivo do direito. Diferentemente dos dois conceitos anteriores, que são aplicados em praticamente

todos os países signatários da CUP, o sistema atributivo não é um preceito aplicado em todos os Estados. Isso depende, essencialmente, de qual é o sistema de direito marcário vigente no país. No Brasil, o sistema é chamado atributivo de direito, pois a exclusividade de uso do sinal no segmento mercadológico é concedida por meio da outorga de um título, após exame do INPI. O primeiro a depositar o pedido, a princípio, teria o direito ao registro, como postula o art. 129 da LPI.

Em outros países, vigora o chamado sistema declarativo de direito. Nele, o direito atende àquele que primeiro utiliza o sinal, sendo o registro apenas uma forma de reconhecimento do direito que o titular já possuía. Segundo Gama Cerqueira (2010), essa estrutura possui suas vantagens, por proteger aqueles que desconhecem o sistema de propriedade intelectual, mas peca por não oferecer estabilidade jurídica.

Assim colocada a questão, podemos dizer que a diferença essencial entre as leis que adotam o sistema declarativo ou atributivo, segundo a terminologia usual, está em que as que seguem o primeiro sistema reconhecem ao possuidor da marca não registrada o direito de anular o registro de sua marca feito por terceiro, ao passo que as leis que adotam o segundo sistema não reconhecem esse direito, protegendo exclusivamente as marcas registradas. De acordo com o primeiro sistema, o uso prevalece contra o registro; no segundo, o registro prevalece contra o uso. Todas as questões que envolvam a propriedade da marca devem, pois, ser resolvidas de acordo com os princípios que regem o sistema adotado em cada país. (Cerqueira, 2010, pp. 63 e 64)

A ressalva ao princípio do sistema atributivo de direito no Brasil encontra-se no parágrafo primeiro do art. 129 da LPI, que expressa que as pessoas que já usavam a marca há pelo menos seis meses para assinalar segmento mercadológico afim podem se opor ao registro de terceiros.

Esse dispositivo permite que pessoas de boa fé, que desconhecem o sistema de marcas, tenham uma janela de atuação para se opor contra o registro do sinal que utiliza por terceiros. Desse modo, é possível impedir a obtenção de direitos de terceiros da marca que o usuário original já vinha utilizando. Devido ao limite de tempo para apresentar essa oposição, a segurança jurídica do sistema é mantida, pois, após o registro efetivado, não é mais possível que um terceiro venha tentar extinguir o registro alegando que usava a marca antes.

1.2. CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE

Dados os três princípios acima expostos, cabe ao INPI conceder registros de marcas (sistema atributivo) com vigência nacional (territorialidade) para sinais que sejam distintos daqueles já registrados para assinalar determinado segmento mercadológico (especialidade). Os pedidos depositados junto à autarquia federal passam por uma etapa de exame formal e outra de exame substantivo. Para poder ser registrado como marca, um sinal precisa atender os quesitos constantes na LPI, em especial não incidir em uma das proibições dispostas nos vinte e três incisos do art. 124 da referida lei. Conforme apresentado no Manual de Marcas (INPI, 2021a), a doutrina divide esses quesitos em liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade.

Quanto à liceidade, observa-se se não há interdição legal ao registro do sinal, seja por motivo de ordem pública ou por ofensa à moral e aos bons costumes. Nesse aspecto, são tidos como critérios os incisos I, III, XI e XIV do art. 124 da LPI. Já em relação à distintividade, é avaliado se o sinal é capaz de identificar e distinguir o produto ou serviço em meio ao seu segmento mercadológico, sem simplesmente descrever aquilo que produto é ou àquilo que se destina (por exemplo, é vedado o registro da palavra “picolé” para assinalar sorvetes). Nesse fator, os critérios são encontrados nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI. Em seguida, ao se averiguar a veracidade, é observado que o sinal não possui caráter enganoso, que acabe por levar o consumidor a tomar decisões erradas com base em informações falsas. Esse critério é identificado no inciso X do art. 124 da LPI. Esses três critérios são chamados de absolutos, pois independem da relação com direitos de terceiros.

Por fim, é avaliado o requisito mais importante para a presente pesquisa, que é a disponibilidade. Segundo ele, para uma marca ser concedida, é preciso que ela não infrinja direitos prévios de terceiros, que podem envolver direito de imagem, direito autoral, desenho industrial, indicação geográfica, nome de entidade pública, de evento oficialmente reconhecido, nome empresarial e, principalmente, marcas de terceiros. Os critérios aplicados nesse quesito estão contidos nos arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, 125 e 126 da LPI.

1.3. ESCOPO DE PROTEÇÃO

Nota-se que o princípio da especialidade está intrinsecamente ligado ao quesito da disponibilidade. Isso porque, para determinar se o espaço a ser ocupado pela marca entrante está disponível, é primeiro preciso identificar os limites dos direitos pré-existentes. E, no caso das marcas, esse escopo de proteção tem como fator estruturante os produtos e serviços assinalados. Em outras palavras, é preciso avaliar em que medida há entre os envolvidos “competição”, no termo utilizado na nota Bodenhausen da OMPI (1969).

Seguindo a doutrina majoritária, o Manual de Marcas do INPI (2021a) explica que a análise da colidência de marcas é um produto da semelhança dos sinais e da afinidade mercadológica. Quanto mais parecidos os sinais, menor precisa ser a semelhança dos produtos e serviços assinalados para que se considere que o direito da marca anterior está sendo violado, assim como quando os segmentos mercadológicos são muito próximos, menos símiles precisam ser os sinais para ser identificada a colidência. Nesse sentido, esse raciocínio pode ser concretizado na seguinte tabela:

Tabela 1 - Semelhança marcária e afinidade mercadológica

		Produtos e Serviços		
		Idênticos	Relacionados	Não relacionados
Marcas	Idênticas	Colidentes	Analisar	Analisar
	Similares	Analisar	Analisar	Não colidentes

Fonte: adaptado de Beebe & Hemphill (2017).

De acordo com Beebe e Hemphill (2017), quando tanto as marcas quanto os produtos e serviços são idênticos, há pouco espaço para argumentação: há colidência e o registro deve ser indeferido. No outro extremo, quando os ramos mercadológicos não são relacionados e as marcas não são idênticas, não há o que se falar em impedimento ao registro, em respeito ao princípio da especialidade.

Assim, nas demais coordenadas da tabela estaria a área cinzenta que carece de maior análise quanto à colidência de registros de marca. Para alguns autores, outro fator a ser considerado nessa análise é a distintividade intrínseca dos sinais cotejados. Quanto mais distintiva a marca, maior seria seu escopo de proteção e,

consequentemente, menor a afinidade entre os produtos e serviços necessária para ocasionar a colidência.

Schmidt (2013) classifica os sinais conforme a sua distintividade. Há os sinais que não possuem capacidade distintiva, cujo registro é vedado, por serem genéricos. Em contraponto, as marcas com maior grau de distintividade são aquelas chamadas fantasiosas. São sinais e palavras que nada têm a ver com o produto ou serviço que assinalam. Podem tanto ser palavras inventadas (como “Ektrop” para assinalar tesouras), quanto termos retirados completamente de seu contexto (como “Trovão” para assinalar óculos). Dentro desse nível maior de poder diferenciador, há correntes, representadas por autores como Gama Cerqueira (2010), que consideram mais uma subdivisão, composta por marcas arbitrárias, que teriam menos capacidade de individualização do que as marcas fantasiosas.

Em um nível abaixo na escala de distintividade estão as marcas evocativas, que lembram ou sugerem, mas não descrevem, o que assinalam. Apesar de conterem termos e sinais genéricos e descritivos, alcançam certo grau de distintividade que permite o registro como marca. Há alguns recursos utilizados corriqueiramente na composição de sinais evocativos, como a aglutinação ou justaposição de radicais ou palavras (“Maqtec” para assinalar o serviço técnico de máquinas) e a justaposição de prefixos ou sufixos comuns com palavras distintivas (“Infodelta” para produtos de informática).

O empresariado tem uma certa predileção por adotar marcas evocativas, pois elas economizam gastos publicitários para divulgar as características ou utilidades do produto, já descortinadas na própria marca. (Schmidt, 2013, p. 108)

Porém, também há desvantagens na escolha de um sinal evocativo. A marca acaba convivendo com seus concorrentes no mercado, que podem se valer dos mesmos elementos capazes de compor marcas sugestivas para assinalar seus produtos ou serviços. Logo, a capacidade de diferenciação do sinal é reduzida.

A proteção da marca evocativa é estreita, pois recai apenas sobre a combinação original dada aos elementos comuns que a formam, sem conferir direito exclusivo sobre eles, em si considerados. Nada impede que os concorrentes igualmente se valham das mesmas palavras, prefixos ou sufixos comuns para formarem outras marcas evocativas, como ocorre por exemplo com as marcas GLOBO-NEWS® e BANDNEWS®. A opção por uma marca evocativa faz com que seu titular tenha de aceitar a convivência com outras marcas evocativas, compostas a partir das mesmas partículas genéricas ou descritivas. (Schmidt, 2013, p. 109)

Dada essa lógica, as marcas menos distintivas teriam menos capacidade de permear segmentos relacionados, mas não idênticos, aos assinalados pelo registro. Do mesmo modo, as marcas fantasiosas, por serem palavras inventadas, teriam maior capacidade de ser objeto de confusão ou associação indevida, por isso seu escopo de proteção deveria ser maior em relação aos ramos mercadológicos.

Outro fator a ser levado em consideração seria o prestígio e a fama da marca, acumulados durante anos de investimento publicitário. Quanto mais famosa a marca, mais o público estaria propenso a aceitar sua expansão para mercados inicialmente não relacionados. É o caso da Coca-Cola, marca inicialmente de refrigerantes que possui sua linha própria de roupas.

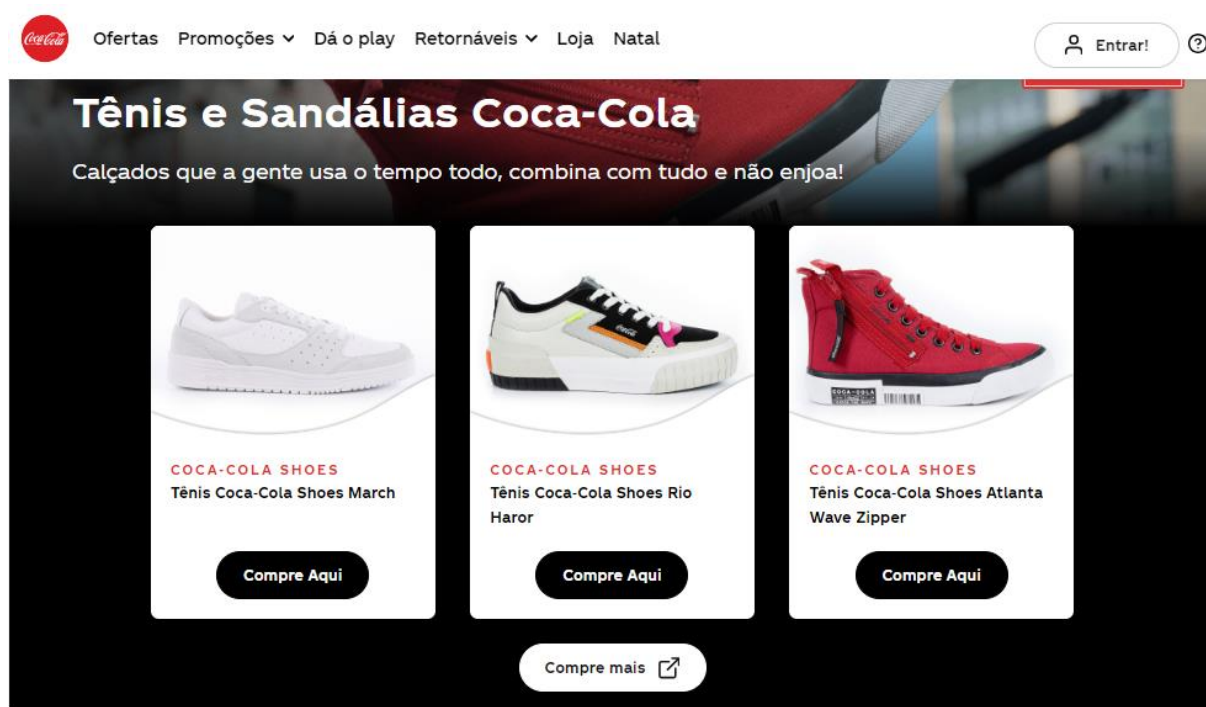


Figura 1 - Site da linha de roupas da Coca-Cola.

Fonte: <https://www.coca-cola.com.br/loja> Acesso em 19 dez 2023.

De certa maneira, essa proteção à fama já se encontra constante na LPI, por meio do art. 125, que assegura proteção especial em todos os ramos de atividade para as marcas consideradas de alto renome. Todavia, esse dispositivo comporta apenas os raros casos de extrema fama, em uma identificação praticamente de lógica booleana: ou a marca é de alto renome ou não é, não havendo nuances para os diferentes níveis de fama que as marcas podem alcançar. Assim, enquanto as marcas de alto renome fariam jus à proteção em todos os segmentos, as marcas não tão

famosas ainda poderiam permear ramos que se mostrassem de certa forma afins aos assinalados (Schmidt, 2013).

Quanto maior a consciência de marca, que é o quanto ela é reconhecida pelos consumidores, indicando se as empresas são associadas com seus produtos, mais a marca é imediatamente acessível na memória (Aaker, 1991; Keler, 1998). Além disso, uma vez que os consumidores estabeleceram uma preferência firme por uma determinada marca, eles acabam usando-a para causar um “curto-circuito” no processo de busca, o que pode torná-los mais facilmente enganados por imitações, já que menos tempo e atenção são dedicados à compra (Khoeler, 1994). Alternativamente, mesmo que o consumidor tenha diferenciado as marcas, ele pode ainda assim inferir incorretamente que elas tenham a mesma origem, devido às similaridades (Miaoulis; D’amato, 1978). Assim, é a própria força da marca que induz confusão ao consumidor.

A doutrina estadunidense, além de se basear na confusão do consumidor para a proteção de sinais em segmentos não idênticos, também fundamenta esse fenômeno na maculação da reputação da marca (*tarnishment*), bem como na perda do poder distintivo, um acontecimento denominado diluição (*blurring*) (Rierson, 2012). Tal ocorrência se daria quando um sinal inerentemente distintivo começasse a ser usado por um terceiro em segmento mercadológico não concorrente. Apesar de, a princípio, isso aparentemente não causar prejuízo ao titular da marca anterior, o sinal estaria perdendo sua distintividade, pois anteriormente aquele sinal possuía apenas um referente, e depois o público passou a ter que fazer um esforço para identificar a qual dos dois referentes o sinal se refere desta vez (Beebe, 2004). Um exemplo nacional em que esse fenômeno poderia ser identificado seria a marca “Veja”, conhecida tanto por ser uma revista quanto um produto de limpeza, de empresas não relacionadas. Apesar desse exemplo aqui citado, a diluição, majoritariamente, não é reconhecida no Brasil atualmente, e enfrenta críticas nos Estados Unidos (Rierson, 2012).

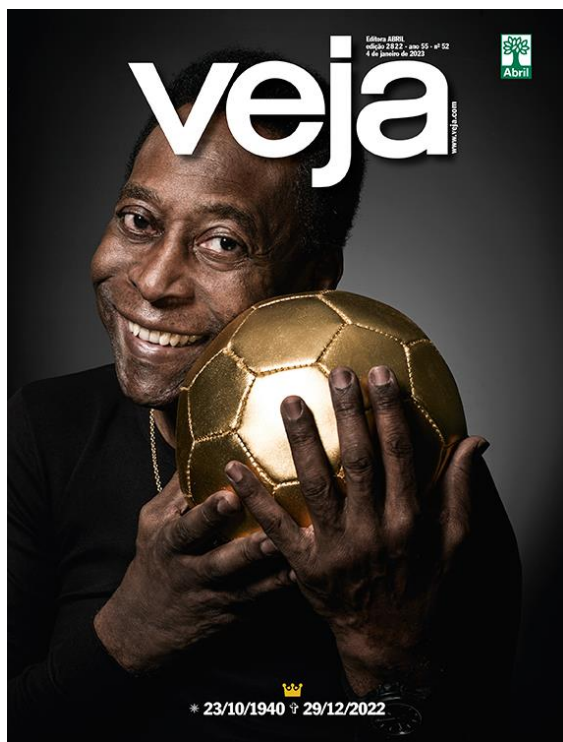


Figura 2 - Revista e produto de limpeza Veja
Fonte: reprodução.

Uma característica interessante de se notar sobre o escopo de proteção é a sua interação com o grau de atenção empregado pelos consumidores na hora da compra, conceito a ser explorado na seção 1.4. Ambos formam um ciclo, que se retroalimenta. O escopo da proteção da marca registrada se baseia em grande parte na avaliação sobre o real grau de atenção dos consumidores no ramo, mas a meticulosidade da pesquisa que os consumidores aplicam no mercado depende também do escopo de proteção da marca que esperam encontrar (McCarthy, 2005).

Em outras palavras, quanto maior o escopo de proteção marcária que os consumidores esperam encontrar em um segmento, menor o grau de atenção que os clientes aplicarão em suas buscas. Do mesmo modo, quanto menos atentos se espera que os consumidores estejam no momento da compra, maior o escopo de proteção que se concede às marcas.

1.4. CRITÉRIOS DE AFINIDADE MERCADOLÓGICA

Na literatura brasileira, praticamente não há escritos dedicados à determinação da afinidade mercadológica de marcas. O Manual de Marcas do INPI (2021a) é o principal texto sobre o assunto, apresentando os critérios a serem

analisados. No campo internacional, os manuais dos escritórios dos respectivos países também exercem esse papel, como será abordado no capítulo 3.

O primeiro critério listado pela autarquia brasileira é a natureza, que é o conjunto de características que definem um produto ou serviço. No caso de produtos, essas características podem incluir a composição (ingredientes, componentes ou matérias-primas), o princípio de funcionamento (motorizado, mecânico, elétrico, biológico, químico etc.) ou o estado físico (líquido/sólido/gasoso, flexível/rígido etc.). Nos serviços, a natureza é normalmente a categoria em que estes se enquadram (serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de transporte etc.). Exemplos desse tipo de afinidade seriam produtos feitos de madeira, como móveis e enfeites de madeira, que possuem a natureza em comum.

O próximo parâmetro é finalidade e modo de utilização, que é o objetivo para qual o produto é usado, bem como o método aplicado. Por exemplo, tanto tesouras quanto estiletes possuem a função de cortar, logo possuem esse tipo de afinidade.

O terceiro fundamento é a complementaridade, que é quando produtos ou serviços são necessários ou usualmente utilizados para viabilizar o uso do outro. Um exemplo disso são os cartuchos de tinta e as impressoras: apesar da natureza e do modo de utilização distintos, os produtos são afins por serem complementares.

O próximo critério é a concorrência ou a permutabilidade, que são aqueles produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos outros e, geralmente, possuem a mesma finalidade e o mesmo público-alvo. Em muitos casos, pode-se dizer que os serviços de fisioterapia e de quiropraxia são concorrentes nesse sentido.

O quinto parâmetro são os canais de distribuição. Produtos ou serviços que são vendidos nos mesmos lugares ou pelas mesmas pessoas são mais propensos a serem percebidos como semelhantes pelos consumidores. No entanto, isso não é sempre o caso, pois existem grandes lojas que vendem produtos de todos os tipos. Nesse sentido, produtos de padaria, ou de farmácia, podem ser considerados concorrentes.

Mais um fator a ser levado em consideração é o público-alvo, pois produtos ou serviços que almejam o mesmo consumidor, seja geral ou especializado, tendem a ser enxergados como competidores. Porém, esse nem sempre é o caso, já que produtos sem semelhança podem vir a atender à mesma pessoa.

O penúltimo critério é o grau de atenção. Consumidores que não prestam muita atenção são mais propensos a confundir marcas semelhantes, especialmente

em compras cotidianas ou que não exigem muito planejamento. Por outro lado, consumidores que prestam mais atenção, como aqueles que estão fazendo uma compra cara, rara ou que envolve riscos, são menos propensos a se confundir. Consumidores especializados também costumam prestar mais atenção, pois têm mais experiência e conhecimento do mercado.

Por fim, há a origem habitual, que se refere ao tipo de empresa que geralmente é responsável pelo fornecimento de produtos e serviços, e não tanto ao local de compra. Isso é influenciado por fatores como métodos e instalações de fabricação/fornecimento, conhecimento técnico relevante, além das práticas habituais de expansão mercadológica dos agentes que atuam no segmento mercadológico específico.

Percebe-se que os critérios de afinidade mercadológica são subjetivos e dependem do julgamento e do discernimento de quem está analisando. Assim, sua aplicação consiste em um balanceamento de todos os fatores envolvidos, sendo influenciados pelas experiências pessoais, pela época e pela cultura local.

1.5. CONFUSÃO

A soma da similaridade dos sinais e da afinidade mercadológica das marcas aparentemente conflitantes ainda depende de ser suscetível de causar confusão ou associação indevida para que haja colidência entre sinais, invadindo o escopo de proteção de terceiros. Todavia, além de consistir em um conceito jurídico indeterminado (Rozas, 2019), a confusão é um estado mental que, derradeiramente, é presumido.

Beebe (2020) afirma que a marca é a mais intelectual das propriedades intelectuais, pois existe puramente nas mentes dos consumidores. Swann et al. (2001) comentam que as marcas, literalmente, são “reféns” nas mentes dos consumidores e, portanto, são inerentemente frágeis. Kirkpatrick (1995) expressa que as marcas são de natureza intelectual ou psicológica, portanto é lógico que a questão da infração marcária se resuma à psicologia cognitiva e comportamental dos consumidores, logo há colidência quando é provável que a convivência dos sinais cause um estado mental de confusão em um número considerável de consumidores.

Nesse ponto, é importante considerar que Beebe (2020) concorda que é necessário que uma parcela significativa de consumidores se confunda, para que seja

considerado que há infração de direitos de terceiros. O autor também explica que não basta que uma ou outra pessoa se confunda, pois é preciso admitir que há indivíduos sobre os quais não há o que se fazer para que não fiquem desorientados.

Cabral e Mazzola (2015), ao proporem um modelo brasileiro de análise da confusão entre marcas, denominado Teste 360°, explicam alguns dos tipos de confusão existentes. Os autores explicam que a confusão direta seria a compra de um produto por outro, e que deve ser impedida assim que possível, tendo em vista que a proteção marcária visa a proteger os consumidores de enganos e assegurar que as empresas tenham retorno de seus investimentos.

A associação, por outro lado, seria a conexão mental que o consumidor faz entre duas marcas, apesar de reconhecer que são distintas. Para ser indevida, essa associação ocasionaria o aproveitamento da reputação do terceiro para alavancar as vendas.

Os escritores ainda listam mais três espécies de confusão. A primeira delas é a confusão por interesse inicial, que seria quando uma empresa utiliza elementos visuais e marca parecidos com os de terceiros, para chamar a atenção do comprador. Nesse momento, o consumidor pode até perceber que não se trata da marca que ele inicialmente achava que era, mas ainda assim efetiva a compra. Apesar de a confusão ser desfeita em momento anterior à transação, o detentor da marca imitada ainda seria prejudicado, pois um terceiro estaria utilizando sua reputação para auferir vantagens indevidas.

A segunda é a confusão reversa, que abarcaria os casos em que uma marca idêntica ou semelhante à de um terceiro é criada por uma empresa de maior poder econômico. Por ter mais canais de distribuição e usar o sinal em maior escala, a nova marca acaba sufocando a antiga e os consumidores podem acabar acreditando que foi a marca antiga que copiou a nova. Nesse caso, o hipossuficiente sairia prejudicado pelos poucos recursos para disputar com a concorrência.

A terceira é a confusão pós-venda, em que não é o consumidor que é enganado, mas sim as pessoas de seu convívio social. Muitas marcas, devido ao seu prestígio e sua fama, acabam por conceder parte da sua reputação aos seus clientes. Utilizadas como símbolos de status, especialmente entre os produtos de luxo, essas marcas são capazes de indicar diferenciação e sofisticação de seus usuários. Assim, nesse caso de confusão, o consumidor não estaria sendo enganado ao adquirir o produto contrafeito, mas estaria ludibriando terceiros, fazendo-os acreditar que possui

poder aquisitivo para ter um artefato original. Nesse caso, apesar de provavelmente o comprador não ter a intenção de obter uma cópia genuína, o titular da marca imitada ainda estaria sendo prejudicado, pela perda da aura da marca, ocasionada pela sua reprodução e popularização acentuadas – tomando emprestados os conceitos de Benjamin (1994).

Beebe (2020) também introduz outro tipo de confusão, que é a confusão inferencial. Ela poderia ser considerada um tipo de associação indevida, pois se trata do evento que ocorre quando o consumidor presume que o produto ou serviço com o qual se deparou se trata de algum tipo de expansão mercadológica de outra marca que já conhecia previamente. Isso poderia acontecer tanto com marcas semelhantes para produtos e serviços próximos, quanto com marcas idênticas em segmentos distintos.

Como exemplo da primeira variante, pode-se imaginar o lançamento de uma companhia aérea chamada Bleu. Devido ao valor semântico da palavra ('azul', em francês), o público poderia ser levado a acreditar que se trataria de uma linha mais sofisticada de voos da companhia Azul, já reconhecida em território brasileiro. Já como exemplo da segunda espécie, seria o lançamento de uma marca de barcos chamada Chevrolet. Por já ser famosa no ramo de carros, o público poderia inferir que se trataria de uma expansão da marca para os veículos marítimos.

Em contrapartida, há aqueles que acreditam que o escopo de proteção deveria se limitar exclusivamente aos produtos e serviços expressamente constantes no registro e, caso o investidor objetivasse expandir seus negócios, deveria procurar a proteção marcária para os novos segmentos (Beebe, 2005; Schechter, 1927).

1.6. CONSUMIDORES VERSUS INVESTIDORES

Conforme exposto na introdução deste trabalho, há certa polêmica acerca do fato de o Estado e a sociedade reconhecerem direitos de propriedade intelectual, inclusive de marcas. Quanto aos sinais distintivos, as vertentes que encontram maior força são aquelas que se utilizam de conceitos econômicos para justificar a racionalidade da proteção legal das marcas, metodologia popularizada por Posner (1973). Todavia, ainda assim, há ramificações entre essas opiniões, em especial quanto ao real beneficiário da legislação marcária: o consumidor ou o titular da marca. Desse modo, esta seção explora os argumentos dessas linhas de pensamento.

No campo da economia, tomar decisões, seja escolher um produto de confiança ou fazer investimentos financeiros, não é uma tarefa simples. Angariar informações suficientes para decidir com convicção é uma atividade custosa e que consome tempo. Os consumidores podem recorrer a diversas fontes de informação: experiência prévia própria, da família, de amigos, publicações especializadas, redes sociais, resenhas na internet, publicidade nos meios de comunicação. Dificultando a missão, além de fatores como preço e métricas objetivas, são muitas as características invisíveis do produto que podem influenciar na escolha da compra, como a qualidade, o suporte após a compra e a responsabilidade social. Nesse cenário, o consumidor continuará a busca pelo melhor produto ou serviço enquanto as vantagens obtidas pela procura superarem os custos.

As informações sobre a qualidade são algo que os produtores detêm, mas que os consumidores não possuem noção prévia. Assim, há um esforço das empresas em transmitir esses dados aos clientes, ao passo em que os compradores buscam o produto que melhor lhes atenda. Akerlof (1970) e Nelson (1970) explicam que aí está inserida uma falha de mercado, que é a assimetria de informações. Esse fenômeno é ilustrado pelo mercado de carros usados. Nesse caso, o comprador não tem ciência de todas as avarias pelas quais o automóvel possa ter passado, enquanto o vendedor sabe dos pontos fracos de seu produto. Assim, um vendedor de um bom carro disputará espaço com o vendedor do carro ruim, em condições iguais. Desse modo, devido à desconfiança dos consumidores, o preço dos bons carros acaba ficando reduzido, em compensação à presença de produtos ruins. Isso acaba desincentivando que bons produtos sejam inseridos no mercado, restando apenas os de má qualidade. Logo, o resultado geral final é negativo para os consumidores e para os vendedores de bons automóveis.

Todavia, boa parcela dos mercados não segue a lógica dos carros usados, e essa assimetria de informações pode ser mitigada por esforços de busca dos clientes e de comunicação das empresas. Nelson (1970) e, posteriormente, Darby e Karni (1973) classificaram os produtos em três categorias. A primeira delas seriam os produtos de busca, que são aqueles que os consumidores conseguem ter uma significativa noção da qualidade por meio de busca e/ou inspeção. A segunda delas são os produtos de experiência, cuja qualidade é descoberta pelo uso, e as decisões futuras são influenciadas pelas experiências anteriores. A última dessas categorias

comporta os produtos de credibilidade, em que nem a busca, nem a experiência prévia são capazes de passar uma boa noção da qualidade.

Os autores destacam que dificilmente um produto ou serviço se encaixa exclusivamente em uma categoria. Além disso, a classificação depende, também, das prioridades que um consumidor tem. Por exemplo, um pacote de café pode ser considerado um produto de busca quando a preocupação principal de um indivíduo está no preço. Simultaneamente, caso o sabor e o aroma estejam ao centro, será um produto de experiência. Por fim, se características como o (não) uso de agrotóxicos, condições de trabalho e sustentabilidade estão em foco, o mesmo pacote de café é considerado um bem de credibilidade².

Economides (1988) foi além e dividiu a categoria de produtos de experiência em produtos de experiência comprados frequentemente e comprados infrequentemente. No primeiro caso, por causa do curto tempo entre uma compra e outra, os clientes se lembrarão das características positivas e negativas, para guiar sua compra. Na segunda seção, estão os bens comprados com pouca frequência, como eletrodomésticos. Nessa situação, o consumidor recorre a diferentes fontes de informação, como família, amigos, propaganda, para formar uma imagem (mesmo que incompleta) do produto.

1.6.1. As vantagens para o consumidor

Nesse cenário, de acordo com Economides (1997), os sinais distintivos ajudam o consumidor a reduzir seus custos de busca. Por meio das marcas, é possível, rapidamente, passar informações acerca da qualidade esperada do produto a ser adquirido. Ou, melhor, é possível transmitir a qualidade mínima esperada do que será comprado. Após consumir determinado produto assinalado por uma marca, o indivíduo espera que, em uma transação futura, obtenha qualidade parecida com a da experiência prévia.

Isso acaba por incentivar os produtores a investirem em um nível mínimo de qualidade, pois, caso não seja atendida, os clientes passarão a comprar do concorrente. Akerlof (1970) explica que as marcas permitem que os consumidores “revidem” em compras futuras, caso suas expectativas não sejam atendidas. Essa

² Nesse caso, é possível mitigar a assimetria de informações por meio de selos certificadores.

retaliação pode se dar, inclusive, por meio de campanhas de cancelamento, boicote, entre outras, em redes sociais. Dessa forma, o consumidor é favorecido com a disponibilização de produtos de qualidade.

Acerca de produtos de alta qualidade, Shapiro (1982) explica que o retorno para o investimento em produção de alta qualidade ocorre no futuro, com compras repetidas baseadas na reputação da empresa. É quando os consumidores descobrem essa reputação, por compras passadas, experiência e outros canais, como o boca a boca e a publicidade, é que se torna economicamente significativo para as empresas investirem em produtos de alta qualidade.

Cornish (1999) afirma que as marcas estão intrinsecamente ligadas à compra e venda de produtos, pois ajudam a mitigar a assimetria de informação. Além disso, por exercerem esse papel de “canal de informação”, reduzem os custos de busca, protegem os consumidores contra fraudes (como produtos falsificados) e os ajudam a realizarem suas escolhas.

O papel econômico da marca protegida é justamente isso: identificar as características inobserváveis do produto assinalado, para que os consumidores sejam diretamente ajudados em suas decisões de compra, e empresas sejam indiretamente compelidas a produzir o que os consumidores realmente desejam³. (Economides, 1997, p. 5).

Autores como Landes e Posner (1987), Economides (1988), Grossman e Shapiro (1988a, 1988b) e Cooter e Ulen (1997) explicam que essa capacidade das marcas de denotarem qualidade está motivada pela sua função de indicação de origem. Ou seja, de mostrarem de onde veio aquele produto ou serviço. Todavia, Ramello (2006) afirma que essa já é uma visão ultrapassada, tendo em vista que é possível a compra e venda de marcas, independentemente da transferência do negócio, além da existência de franquias. A manutenção da qualidade estaria, portanto, motivada pelo receio de perda da clientela.

³ Tradução livre de “*The economic role of the protected trademark is just that: to identify the unobservable features of the trademarked product, so that consumers are directly helped in their purchase decisions, and firms are indirectly prompted to produce what consumers truly desire*”.

1.6.2. A proteção dos investimentos

Outros autores, como Cratchley (2000), afirmam que a principal função do registro de marcas é proteger o investimento feito pela empresa em publicidade, reputação e prestígio. Enquanto isso, Landes e Posner (1987), Grossman e Shapiro (1988a, 1988b) e Cooter e Ulen (1997) admitem a relevância dessa função, porém dão a ela a mesma importância do papel de indicação de origem.

Rangnekar (2004) afirma que o desenvolvimento de marcas requer investimentos na manutenção de um certo nível mínimo de qualidade, além de publicidade e promoção de sinais distintivos, nomes e logos. Scherer e Ross (1990) discutem que esses investimentos são irreversíveis uma vez que o produto seja lançado e que tenha entrado no mercado. Rangnekar (2004) também expõe que algumas categorias de produto possuem verba mínima de investimento em divulgação antes que eles possam chegar ao conhecimento do público. O objetivo desses esforços comunicativos é ajudar os consumidores a identificar e diferenciar o produto da vasta gama de produtos similares na mesma categoria. O receptáculo desses investimentos em publicidade acaba por ser a marca. Economides (1988) reconhece que é através das marcas que essas características invisíveis de produtos e serviços são transmitidas, de modo sintético.

Para Grossman e Shapiro (1988a), por meio de sua função de assinalar padrões de qualidade que induzem consumidores a tanto retornar quanto comprar novos produtos que uma marca se torna um ativo da empresa, incorporando seu *goodwill* acumulado. Exemplo desse fenômeno é a venda de marcas, as franquias e a valorização das marcas como ativos, globalmente. Abaixo, estão as vinte marcas mais valiosas do mundo, avaliadas em bilhões de dólares, segundo a Interbrand (2022):

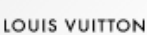
01 Apple +18% 482,215 \$m	02 Microsoft +32% 278,288 \$m	03 Amazon +10% 274,819 \$m	04 Google +28% 251,751 \$m	05 Samsung +17% 87,689 \$m
				
06 Toyota +10% 59,757 \$m	07 Coca-Cola 0% 57,535 \$m	08 Mercedes-Benz +10% 56,103 \$m	09 Disney +14% 50,325 \$m	10 Nike +18% 50,289 \$m
				
11 McDonald's +6% 48,647 \$m	12 Tesla +32% 48,002 \$m	13 BMW +11% 46,331 \$m	14 Louis Vuitton +21% 44,508 \$m	15 Cisco +14% 41,298 \$m
				
16 Instagram +14% 36,516 \$m	17 Facebook -5% 34,538 \$m	18 IBM +3% 34,242 \$m	19 Intel -8% 32,916 \$m	20 SAP +5% 31,497 \$m
				

Figura 3 - As 20 marcas mais valiosas do mundo em 2022, em milhões de dólares (as vírgulas separam os milhares)

Fonte: Interbrand, 2022.

Segundo Grossman e Shapiro (1988b), além de confundir os consumidores, a apropriação indevida de marcas por meio da contrafação prejudica os detentores de marcas. Quando os clientes consomem sem saber que não eram produtos originais, atribuem a queda na qualidade à própria empresa, mesmo o bem não tendo sido produzido por ela. Assim, podem deixar de comprar o que é fabricado por ela, o que acaba por prejudicá-la.

Os autores também explicam que, no caso de “bens de status”, também é possível que o consumidor compre produtos contrafeitos conscientemente. Assim, se apropria do status conferido ao vestir uma roupa ou acessório da marca, mas sem pagar o preço normalmente cobrado por esse prestígio. Nesse caso, são as outras pessoas que são enganadas, ao ficarem (equivocadamente) impressionadas ao ver o indivíduo usando produtos da marca. De todo modo, a empresa continua saindo prejudicada, pois deixa de colher os frutos do investimento em reputação e qualidade.

Os empresários, especialmente os detentores de marcas fortes, têm-se mostrado dispostos a assumir os custos de busca dos consumidores, pois, ao assumir tais custos, as empresas também geram persuasão. Enquanto isso, os consumidores racionais e minimizadores de custos estão bastante dispostos a transferir tais custos, isto é, a direcionar sua atenção para outras atividades além da pesquisa (Alba; Hutchinson, 1987).

Os titulares de marcas competem para assumir mais custos de pesquisa do consumidor do que os seus rivais, ou seja, para serem ainda mais fáceis de encontrar. Procuram, em suma, acumular distinção, manter-se fora da desordem do mercado ao mesmo tempo em que contribuem para ela (Beebe, 2020).

1.6.3. O enigma do consumidor

Seguindo o espírito do art. 2º da LPI, a concessão de direitos de propriedade de marcas no Brasil deve considerar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico nacional. Parte desse sentimento pode ser observado na tendência doutrinária de colocar o consumidor como figura central da racionalidade por trás das concessões de marcas e como alicerce para a determinação do escopo de proteção e das colidências entre marcas (Beebe, 2020).

A confusão do consumidor é fator chave nesse raciocínio, todavia esse indivíduo se mostra como um enigma. Dependendo das faculdades cognitivas, dos hábitos e das ações desse protagonista, a propriedade, muitas vezes significativa, de *players* do mercado é aumentada ou reduzida. Contudo, nas discussões inerentes das disputas de interesses dos investidores, essa figura não está presente para se pronunciar. Assim, presunções são feitas acerca do estado mental do público-alvo, para, derradeiramente, os investidores defenderem seus interesses.

Weber (1999) propôs, para os estudos das ciências sociais, a utilização do chamado “tipo ideal”, que são categorias heurísticas que servem para levantar questões e esclarecer conceitos. Os tipos ideais pretendem ser simplificações exageradas da complexidade dos dados históricos para que o comportamento possa ser analisado à luz de suas aproximações ou desvios do modelo ou “ideal”, isto é, de seus atributos completos. Em outras palavras, o tipo ideal é uma construção mental da realidade, na qual o pesquisador seleciona um certo número de características do objeto de estudo, a fim de construir um todo compreensível. Assim, percebe-se que,

no campo de estudos e litígios marcários, o consumidor assume a forma de um tipo ideal weberiano. Toda a complexidade do processo de decisão no momento da compra, os processos psicológicos de diferenciação entre marcas, bem como a identificação das qualidades de cada um dos produtos concorrentes, tudo isso é simplificado para poder viabilizar a discussão quanto à existência ou não da possibilidade de confusão. Além disso, o próprio consumidor raramente participa dos debates e opina quanto à sua tendência a equívocos.

Nesse sentido, dependendo das opiniões acerca do sistema marcário, das visões políticas e, também, dos interesses envolvidos, são apresentadas pelos debatedores características diferentes desse consumidor, que, às vezes, podem se mostrar contraditórias.

Como aponta Beebe (2020), o consumidor tende a ser caracterizado em uma de duas pontas de um espectro: ou ele é tolo, ou ele é soberano. Acerca do grau de atenção empregado durante as compras (ou sofisticação de busca, como o autor prefere chamar) há quem defenda que o consumidor é facilmente ludibriado, constantemente cometendo erros nas suas escolhas e sendo enganado a comprar os produtos que não queria. Para esses, o escopo de proteção de marcas deveria ser alargado, para defender o hipossuficiente de ser confundido (Landes; Posner, 1987).

Em oposição, há quem postule que o consumidor é, na verdade, muito atento e muito esperto. Para ele os menores detalhes não passariam despercebidos, e dificilmente seriam enganados por marcas similares. Esse consumidor também está ciente das peculiaridades do sistema de PI e das limitações impostas. Por consequência, o escopo da proteção das marcas deveria ser mínimo, pois o consumidor não precisa de tanta proteção assim (Denicola, 1984).

Segundo Beebe (2020), essa caracterização do consumidor como tolo ou soberano também é observada em outro parâmetro, que é a sua sofisticação de persuasão. Há quem encare ele como um ingênuo, que é facilmente sugestionável pela força das marcas e da publicidade, que o fazem comprar aquilo que originalmente não queria ou não precisava. Nessa visão, essa vertente se aproxima da teoria da agulha hipodérmica da comunicação, que na década de 1950 postulava que uma mensagem transmitida pela mídia é aceita e espalhada imediatamente e igualmente entre todos os receptores, provocando um efeito rápido e poderoso entre eles (Martino, 2013).

Em contraponto, há aqueles que consideram o consumidor como racional e cético quanto às mensagens publicitárias, estando ciente dos seus exageros e sabendo separar suas reais necessidades daquelas sugeridas pela propaganda (Brown, 1948). Para esses, a existência de marcas fortes e valiosas não seria tão danoso para o público em geral.

O que é interessante notar é a dicotomia interna existente nas vertentes restritivas do direito marcário e nas mais liberais. Para Beebe (2020), aqueles estudiosos com bases marxistas tendem a ser mais críticos do sistema marcário, querendo reduzir sua força e abrangência. Todavia, entre seus argumentos, há uma contradição. Para eles, o consumidor seria um tolo quanto à persuasão, sendo facilmente convencido de adquirir os produtos e serviços adquiridos. Porém, ao mesmo tempo, esse indivíduo seria um soberano, sabendo identificar bem os detalhes que diferem as marcas, de modo que o escopo de proteção da propriedade marcária não precise ser amplo.

Já os pensadores mais liberais estariam vivendo a mesma contradição, mas de modo inverso. O consumidor não seria ingênuo de acreditar em todas as mensagens publicitárias a que é exposto, nem seria levado a consumir mais por causa da força das marcas. Contudo, essa mesma pessoa é desorientada no momento da compra, constantemente cometendo erros e se confundindo ao tentar identificar os produtos que busca, logo carecendo de um escopo de proteção maior das marcas.

Além de serem influenciadas pelas visões políticas, as características defendidas do tipo ideal do consumidor podem variar conforme os interesses dos clientes dos debatedores. Geralmente, o detentor da marca mais antiga argumentará que o consumidor se confundirá com facilidade, enquanto o requerente do registro da marca entrante alegará que o comprador possui capacidades cognitivas o suficiente para não se enganar (Beebe, 2020).

O que se pode perceber é que os julgadores e examinadores deverão se basear em bom senso, bem como promover a segurança jurídica, ao analisar os argumentos apresentados. Também se nota que, derradeiramente, o direito marcário precisa equilibrar noções de direito do consumidor e de direito concorrencial.

Outro fator a se destacar é que o tipo ideal de consumidor pode variar conforme a época e a localização, em especial considerando a maturidade do sistema de PI de cada país. É possível considerar que o Brasil não possua a mesma maturidade que os Estados Unidos ou o Japão, países desenvolvidos e abordados no

capítulo 3. Do mesmo jeito, encontra certo fundamento quem entende que o Brasil ainda não alcançou o nível de outros países em desenvolvimento, como a Coreia do Sul (Masiero, 2014). Desse modo, é preciso ponderar as características do consumidor e do produtor brasileiros, bem como do seu conhecimento do sistema de PI.

Para Alegria (2023), nos casos de países em desenvolvimento ou com um grau de maturidade da cultura de PI considerado baixo, a lei busca não condicionar a proteção efetiva de um direito de exclusividade sobre uma marca ao poder econômico e ao conhecimento de PI de um pequeno grupo de privilegiados. Para o autor, o cenário brasileiro mostra que os requerentes de registros de marcas possuem poucas informações sobre propriedade intelectual, logo o sistema deveria almejar não os prejudicar.

Os dados do SEBRAE (2018) tendem a corroborar essa visão, pois eles apontam que 59% das micro e pequenas empresas brasileiras entrevistadas afirmam utilizar marcas para produtos e serviços, mas apenas 19% dizem ter depositado um pedido de registro de marca junto ao INPI. Assim, nota-se o relativo baixo conhecimento do empresariado brasileiro acerca da propriedade intelectual e da necessidade de se buscar sua proteção.

2. A CLASSIFICAÇÃO E O INPI

Durkheim e Mauss (2009) se debruçaram sobre os métodos de classificação adotados por sociedades consideradas primitivas. Segundo os autores, os sistemas de classificação mais simples entre os conhecidos são encontrados nas tribos aborígenes australianas. Essas comunidades são divididas em duas “metades”, que internamente são compostas por um certo número de clãs, que são grupos de indivíduos com o mesmo totem. As pessoas de cada “metade” também são divididas em duas classes matrimoniais: os indivíduos de determinada classe matrimonial só podem se casar com pessoas de certa classe da outra “metade”. Não apenas os humanos são encaixados em uma dessas classes, mas todos os elementos naturais, como vento e chuva, bem como os animais.

Além de influenciar no casamento, essas classificações também têm influência nos demais aspectos das vidas dos membros das tribos. Por exemplo, só é permitido que se coma animais pertencentes ao seu clã, devendo-se deixar a caça dos demais seres para as outras divisões. Do mesmo modo, em um funeral, o corpo só pode entrar em contato com a madeira da árvore pertencente ao seu totem, e apenas membros da mesma “metade” podem realizar o ritual.

Já outras tribos do sul da Austrália empregam classificações distintas: tudo pode ser dividido em cinco linhas de totem. Todavia, nessa cultura, é possível se alimentar de tudo que não seja classificado no totem ao qual a pessoa pertença. Para a lógica da cultura ocidental, não parece haver padrão facilmente reconhecível para a organização dos itens: em um totem, se encontram fumaça, madressilva e a águia-pesqueira; em outro estão pelicano, árvores com madeira negra, cães, fogo e gelo; já num terceiro estão corvo, raio, trovão e geada, e assim por diante.

Mais um povo estudado por Durkheim e Mauss (2009) foram os Sioux, nativos da América do Norte. Eles apresentam uma classificação “mitossociológica” dos fenômenos, espíritos, plantas, animais e pessoas. Todas as coisas são categorizadas em um de sete: norte, sul, leste, oeste, zênite, nadir e centro. Para exemplificar, ao norte são dedicados o vento, o inverno, a cor amarela, o pelicano, a garça, o carvalho, a destruição, a guerra. Já no leste ficam a terra, o outono, as sementes, a cor branca, o antílope, o peru, o sol, a magia e a religião. Assim, os respectivos clãs deveriam reproduzir geograficamente essas posições em seus assentamentos, além de refletir nas decorações e nos ofícios de cada indivíduo da aldeia.

Outra população objeto de estudo foram os chineses, cuja filosofia conta com os registros mais antigos, e perpassa pela astrologia, pela astronomia, pelo horóscopo e pela geomancia. Ao conjunto desses conhecimentos é dado o nome de taoísmo, e esse sistema utiliza um conjunto de classificações que se sobrepõem. Inicialmente, as coisas são divididas entre aquilo pertencente à tartaruga negra do norte, ao dragão azul do leste, ao pássaro vermelho do sul e ao tigre branco do oeste. Pelas suas aparências, as formações geográficas são atribuídas a cada um dos quatro animais, independentemente de sua localização. Assim, uma montanha que remeta a uma tartaruga, por exemplo, é designada à tartaruga negra. Desse modo, uma localização que esteja rodeada de localidades associadas corretamente a cada animal cardinal seria considerada auspiciosa.

A partir da categorização pelos animais mitológicos, os itens também são divididos em uma nova bússola com oito setores. Os itens antagônicos são alocados em setores opostos do círculo, ao exemplo do céu, que fica ao topo, e a terra, que fica na parte de baixo. Por similaridade, os demais infinitos itens do universo podem ser alocados em uma dessas oito divisões, compreendendo, além das duas categorias supracitadas, as coisas semelhantes às nuvens, ao fogo, ao trovão, ao vento e à madeira, à água e à montanha. Os efeitos dessa classificação são sentidos até hoje na sociedade chinesa, pois a alocação de objetos dentro de uma residência deve respeitar essa distribuição, para propiciar o fluxo de boas energias, na filosofia do *feng shui*.

Mais uma classificação constante no taoísmo está na distribuição das coisas entre cinco elementos: água, terra, fogo, vento e metal. Apesar de essa nova alocação de itens aparentemente conflitar com a anterior de oito seções, os praticantes do taoísmo enxergam harmonia entre essas classificações, não havendo, inclusive, hierarquia entre elas.

Com esses estudos, Durkheim e Mauss (2009) observaram que, ao contrário da concepção equivocada vigente, os sistemas classificatórios não são necessariamente naturais, simples, lógicos e precisos. Agrupamentos de indivíduos nem sempre chegarão às mesmas conclusões ao categorizar os itens, nem aplicarão os mesmos procedimentos e critérios, não constituindo uma ciência exata. Além disso, também observaram que não é apenas a cultura local que afeta as classificações, mas que os sistemas classificatórios ajudam a moldar o pensamento, a cultura e o estilo de vida das pessoas.

Croft e Cruse (2004) explicam que a categorização é um processo cognitivo que envolve diferenciação conceitual entre características de objetos, eventos ou ideias. Ela envolve a abstração e a diferenciação de aspectos da experiência por meio da classificação e da distinção entre agrupamentos, por meio de classificação ou tipificação com base em traços, características, semelhanças ou outros critérios que sejam universais para o grupo.

Nesse sentido, Pothos e Willis (2011) afirmam que a classificação é considerada uma das habilidades cognitivas mais fundamentais e é estudada principalmente pela psicologia e pela linguística cognitiva. Ela se baseia nas características que distinguem os membros da categoria dos não-membros e é um processo importante na aprendizagem, na previsão, na inferência, na tomada de decisão, na linguagem e em muitas formas de interação dos organismos com seus ambientes.

As categorias, ou classes, são coleções distintas de instâncias concretas ou abstratas (membros da categoria) que são consideradas equivalentes pelo sistema cognitivo. Usar o conhecimento da categoria requer acesso a representações mentais que definem as características centrais de seus membros (Markman; Ross, 2003).

A classificação, o agrupamento, a listagem e o ranqueamento de itens são quase uma obsessão humana desde os primórdios, como aborda Umberto Eco em sua obra “A vertigem das listas” (Eco, 2010). Exemplo disso são as Sete Maravilhas do Mundo Antigo, listadas pelo poeta Antípatro de Sídón antes mesmo do nascimento de Cristo, formando um grupo dos principais destinos turísticos a serem conhecidos (Clayton; Price, 1990). Aristóteles, em sua obra “Categorias”, já tentava estabelecer um método por meio do qual todas as coisas do mundo pudessem ser classificadas:

As palavras sem combinação umas com as outras significam por si mesmas uma das seguintes coisas: o que (**substância**), o quanto (**quantidade**), o como (**qualidade**), com o que se relaciona (**relação**), onde está (**lugar**), quando (**tempo**), como está (**estado**), em que circunstância (**hábito**), atividade (**ação**) e passividade (**paixão**). Dizendo de modo elementar, são exemplos de substância, homem, cavalo; de quantidade, de dois côvados de largura, ou de três côvados de largura; de qualidade, branco, gramatical; de relação, dobro, metade, maior; de lugar, no Liceu, no Mercado; de tempo, ontem, o ano passado; de estado, deitado, sentado; de hábito, calçado, armado; de ação, corta, queima; de paixão, é cortado, é queimado (ARISTÓTELES, 1995, Cat., IV, 1 b) (grifo nosso).

Existem algumas teorias de classificação. A primeira delas, chamada de teoria clássica, reflete o método utilizado por Aristóteles e Platão, sendo altamente

dominante e influente na cultura ocidental, em especial na filosofia, na linguística e na psicologia (Lakoff, 1987). Ela pode ser resumida em três suposições: uma categoria pode ser descrita como uma lista de características necessárias e suficientes que seus membros devem ter; as categorias têm limites claramente definidos entre si (um elemento pertence a uma categoria ou não pertence, sem possibilidades intermediárias); e todos os membros de uma categoria têm o mesmo status (não há membros da categoria que pertençam a ela mais do que outros) (Embley; Olivé, 2006).

Na visão clássica, as categorias precisam ser claramente definidas, mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas; desta forma, qualquer entidade num determinado universo de classificação pertence inequivocamente a uma, e apenas uma, das categorias propostas (Croft; Cruse, 2004). Exemplos do emprego da visão clássica das classificações podem ser encontrados nas obras filosóficas ocidentais de Descartes, Blaise Pascal, Spinoza e John Locke, e, no século XX, em Bertrand Russell e G.E. Moore, positivistas lógicos (Pashler, 2012).

Outra teoria de classificação é a de protótipos. Segundo explica Lakoff (1987), a teoria do protótipo é um exemplo de abordagem de classificação baseada em similaridade, na qual uma representação de classe é usada para avaliar a similaridade dos membros da categoria candidata. Segundo essa teoria, esta representação armazenada na mente consiste em um resumo dos membros da categoria. Esse protótipo pode assumir várias formas: pode ser uma tendência central que represente o membro médio, um estímulo modal representando a ocorrência mais frequente ou um estímulo composto pelas características mais comuns do grupo, ou, por último, o membro "ideal" da categoria, ou uma caricatura que enfatize as características distintas da categoria.

Uma consideração importante desta representação de protótipo é que ela não reflete necessariamente a existência de uma instância real da categoria no mundo. Além disso, os protótipos são altamente sensíveis ao contexto. No exemplo de Rosche (1999), embora o protótipo para a categoria de bebidas possa ser refrigerante ou soda, o contexto do brunch pode levá-los a selecionar a mimosa como bebida prototípica.

Sendo outro exemplo da abordagem de classificação baseada na similaridade, a teoria dos exemplares também compara a afinidade dos membros da categoria candidata com representações armazenadas na memória. Como explicam Croft e Cruse (2004), nesta teoria, todas as instâncias conhecidas de uma categoria são armazenadas na memória como exemplares. Ao avaliar a adesão de uma nova

entidade a uma classe, exemplares de categorias potencialmente relevantes são recuperados da memória, e a semelhança da entidade com esses exemplos é somada para formular uma decisão de categorização.

A quarta teoria a ser abordada é o *clustering* conceitual, que é um paradigma de aprendizado de máquina para classificação não supervisionado (Michalski, 1980). É uma variação moderna da abordagem clássica de categorização e deriva de tentativas de explicar como o conhecimento é representado. Nesta abordagem, as classes (*clusters* ou entidades) são geradas primeiro formulando suas descrições conceituais e depois classificando as entidades de acordo com essas descrições.

O *clustering* conceitual está intimamente relacionado à teoria dos conjuntos difusos (*fuzzy sets*), na qual os objetos podem pertencer a um ou mais grupos, em vários graus de aptidão. Nessa abordagem cognitiva, é aceito que as categorias naturais são graduadas (tendem a ser confusas nos seus limites) e inconsistentes no estatuto dos seus membros constituintes: a ideia de condições necessárias e suficientes quase nunca é satisfeita em categorias de coisas que ocorrem naturalmente (Dubois; Prade, 1988).

Hull (1998) explica que os elementos fundamentais de qualquer sistema classificatório são os seus compromissos teóricos, as unidades básicas (classes) e os critérios para ordenar essas unidades básicas numa classificação. Além disso, pontua que é preciso ter em mente que os conceitos de determinado sistema classificatório estão sujeitos a serem revistos com o tempo, em especial devido a revoluções tecnológicas. Como exemplo, há a reformulação da taxonomia dos animais, a qual foi revista com os avanços nos estudos do DNA.

Alvares (2014) ensina que a hierarquia é parte fundamental de muitos sistemas classificatórios. As maiores e mais agregadoras classes podem ser divididas em subclasses, as quais possuem as características inerentes à classe superior, porém possuem alguma característica a mais entre os seus membros, que os especificam mais. Nesse tipo de relacionamento, as classes superiores hierarquicamente possuem nível de abstração maior e nível de detalhamento menor. Assim, possuem a capacidade de agregar mais membros que suas subclasses. Desse modo, as unidades tendem a ter mais características em comum com os membros das subclasses menores, do que com os membros das classes mais agregadoras e hierarquicamente superiores.

A hierarquia de classes é típica da abordagem lógica e aristotélica de classificação (Parry; Hacker, 1991). Essa metodologia é aplicada de cima para baixo, em que primeiro são identificadas as classes maiores, em seguida suas subdivisões, como em ramos de uma árvore. Assim, a partir dos gêneros são identificadas as espécies e as diferenças específicas. Nesse sentido, a taxonomia biológica originalmente adota essa lógica, dividindo os seres em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.

Sokal e Sneath (1963) explicam outra abordagem de classificação, que é a empirista. Nessa metodologia, o ponto inicial é a espécie, que é agrupada com exemplares semelhantes em grupos hierarquicamente superiores de acordo com suas características, num processo de cima para baixo. Esse procedimento também é nomeado de taxonomia numérica, pois a estatística é utilizada para identificar o grau de semelhança dos elementos.

Uma terceira abordagem, explicada por Richards (2016), é a genealógica ou histórica. Com raízes na teoria da evolução de Darwin, esse modo de categorização se baseia na ascendência e descendência. Aqueles indivíduos com ancestrais mais próximos estariam classificados em níveis de detalhes maiores, enquanto a distância temporal das ramificações genealógicas determinaria o nível hierárquico em que os elementos seriam agregados. Essa metodologia não se limitaria à biologia, podendo ser aplicada, por exemplo, na linguística.

Uma última abordagem de categorização a ser destacada é a pragmática, ou funcional. Bonaccorsi et al. (2019) elucidam que essa é a classificação de itens que enfatiza os objetivos, os propósitos, as consequências, os interesses, os valores e a política ao classificar. Trata-se, por exemplo, de categorizar os animais em selvagens, domesticados e de estimação. Também os utensílios de cozinha (talheres, eletrodomésticos, louças) são um exemplo de classificação que não se baseia em nenhuma das três abordagens acima mencionadas, mas claramente em critérios pragmáticos ou funcionais. Os autores trataram da teoria geral da classificação funcional e das aplicações desta abordagem para classificação de patentes, enfatizando que, embora possa se considerar que as categorizações pragmáticas são primitivas em comparação com as classificações científicas tradicionais, elas levam em consideração a teoria e a crítica do conhecimento, que levam em conta que todo o conhecimento advém de influências e de conflito de interesses. Assim, nessa

abordagem, se tem em mente que há motivações por trás das metodologias de classificação empregadas, e que elas possuem consequências.

2.1. A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE NICE

O universo das marcas também conta com sistemas próprios de classificação, que divergem conforme a época e a localização. Dentre eles, o principal sistema classificatório utilizado é a Classificação Internacional de Nice⁴ (NCL, na sua sigla em inglês), que foi estabelecida em 1957, por meio do Acordo de Nice⁵ (1957). Após o encontro inicial na cidade francesa, o tratado internacional foi revisto mais vezes, em Estocolmo, Suécia, em 1967, e em Genebra, Suíça, em 1977, com mais uma modificação em 1979 (OMPI, 2022).

De acordo com as notas da conferência diplomática da União Internacional de Marcas⁶ (1957), a motivação para o estabelecimento da classificação internacional é oriunda de outro tratado, o Acordo de Madri⁷ (1891), o qual estabelecia um sistema que facilita o registro de marcas internacional. A partir de um registro nacional, um titular poderia requerer à Secretaria Internacional (entidade responsável por administrar as Inscrições Internacionais de marcas do Sistema de Madri, integrante da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI e sediada em Genebra) a extensão de seus direitos aos demais países signatários (OMPI, 2016). Assim, nota-se que esse sistema está intrinsecamente ligado ao comércio internacional.

Continuando a explicação da União Internacional de Marcas (1957), a Classificação de Nice, por sua vez, surgiu da necessidade de padronização internacional dos produtos e serviços assinalados pelos registros do Sistema de Madri. Como os registros nacionais seguiam seus critérios locais, isso acabava por causar conflitos no momento de registrar as marcas nos arquivos internacionais. A Secretaria Internacional fazia a conversão da especificação de produtos e serviços para uma lista de produção própria datada de 1935. Logo, tem-se que a classificação consiste em uma ferramenta administrativa, que auxilia na busca e na catalogação de registros de marcas.

⁴ Classificação Internacional de Produtos e Serviços para os Propósitos do Registro de Marcas.

⁵ Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos Quais se Aplicam as Marcas de Fábrica ou de Comércio.

⁶ União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial e Registro Internacional de Marcas.

⁷ Acordo de Madri para o Registro Internacional de Marcas.

Além do trabalho causado à Secretaria Internacional na adaptação da especificação e das dúvidas suscitadas pelas incongruências dos sistemas, também estava se detectando a necessidade de atualizar a lista com novos produtos e serviços que estavam surgindo por conta de inovações tecnológicas e mudanças de hábitos da sociedade. Desse modo, a instituição de uma classificação internacional única poderia mitigar essas dificuldades, pois todos os países signatários utilizariam o mesmo sistema. Nesse ensejo, também seria criado um Comitê de Peritos, a fim de discutir as alterações, adaptações e atualizações da classificação, com representantes de todos os membros (União Internacional de Marcas, 1957).

Outra inovação trazida à tona na conferência foi a indexação de produtos e serviços em uma ordem determinada, sugerida pela então Tchecoslováquia. Apesar de a língua oficial da Secretaria Internacional e do Sistema de Madri até então ser o francês, a ordem fixa dos produtos e serviços permitiria a tradução dos termos para os mais variados idiomas, fazendo-se a equivalência dos termos por meio da posição (União Internacional de Marcas, 1957). A partir de 1990, cada item da lista recebeu um código numérico para a conciliação entre as versões de cada idioma (OMPI, 2022).

Até julho de 2023, o Acordo de Nice já contava com 93 países signatários, porém são mais de 150 escritórios de propriedade intelectual que utilizam a NCL, pois não é necessário aderir ao tratado para utilizar o sistema classificatório (OMPI, 2023a). Além disso, o acordo permite que a NCL seja utilizada em conjunto com outro sistema de classificação nacional, primária ou subsidiariamente (Acordo de Nice, 1957). Anualmente, representantes dos membros se reúnem no Comitê de Peritos, que discutem, a nível técnico, as alterações a serem adotadas naquele ano (OMPI, 2024a). Os frutos desses estudos são então levados às Assembleias da União de Nice, nas quais, de fato, há votação em um encontro diplomático das mudanças aprovadas (OMPI, 2024b).

Desde 2012, a Classificação de Nice é atualizada anualmente por meio de versões. Aqui, as alterações consistem na adição de novos produtos e serviços, na eliminação de itens da lista alfabética e na alteração da redação das indicações de produtos e serviços, dos caputs das classes e das notas explicativas. Além disso, a cada cinco anos eram publicadas novas edições da NCL, sendo que a partir da nova versão vigente a partir de 2024 esse período será de três anos (OMPI, 2023b). Nesses documentos, são inseridas modificações mais significativas, como a transferência de

produtos ou serviços para outras classes ou até a criação de novas classes. Em 2023, foi lançada a 12ª edição da NCL, em sua primeira versão (OMPI, 2023b).

Inicialmente, a Classificação Internacional contava com 42 classes, sendo 34 de produtos e 8 de serviços, porém em 2000 o número de classes foi expandido para 45, sendo que a última classe de serviços foi dividida em quatro (OMPI, 2022). Os caputs das classes descrevem em termos amplos a natureza dos bens ou serviços contidos nelas. Cada classe possui notas explicativas que descrevem com maiores detalhes os tipos de produtos ou serviços contidos. O nível mais detalhado da Classificação é a lista alfabética, que contém cerca de 10.000 indicações de produtos e 1.000 indicações de serviços. Todavia, destaca-se que essa lista não é taxativa, logo algum produto ou serviço que não esteja previsto deve ser encaixado em alguma das 45 classes, de acordo com os critérios de categorização estabelecidos, a serem abordados na próxima seção. Além disso, o fato de elementos estarem em classes diferentes não significa, obrigatoriamente, que não há possível afinidade entre eles (OMPI, 2024c).

Não há hierarquia entre os itens contidos em cada classe, nem subdivisões dentro delas (OMPI, 2023c). Oficialmente, a Classificação de Nice consiste em uma lista de classes acompanhadas de notas explicativas, bem como de uma lista alfabética de produtos e serviços, com indicação da classe a que pertencem (Acordo de Nice, 1957). Contudo, o Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO, na sigla em inglês), juntamente com escritórios de PI nacionais da União Europeia, estabeleceu uma hierarquia interna de cada classe, para ajudar na organização dos itens nelas contidos. Tal estruturação não possui caráter oficial, porém é disponibilizada para consulta no site oficial da OMPI e da Classificação de Nice (OMPI, 2024c).

Dadas as características apresentadas, nota-se que a Classificação de Nice é um sistema classificatório majoritariamente pragmático, pois seus elementos tendem a ser agrupados por critérios funcionais, bem como o fato de os quesitos de categorização, as classes existentes e a própria classificação dos itens estarem sujeitas a negociações e discussões diplomáticas, com cada parte envolvida defendendo seus interesses. O sistema também apresenta características da visão clássica da teoria da classificação, pois todos os itens devem ser designados a alguma classe, e apenas uma classe deve ser selecionada para cada produto ou serviço. Além disso, na adaptação europeia, conta com hierarquia dentro das classes.

Como será visto na próxima seção, os critérios de seleção de classe também possuem atributos da classificação por exemplares, pois incentivam à comparação e à analogia com elementos previamente classificados. Ademais, também é admitido que determinados produtos e serviços poderiam ser encaixados em mais de uma classe, bem como se assume a possibilidade de que itens de classes diferentes apresentem características em comum, o que remete à abordagem dos conjuntos difusos (*fuzzy sets*).

2.1.1. Critérios da Classificação de Nice

Em matéria de critérios aplicados na classificação de Nice, a principal referência é a obra de Roberts (2017). Ela trabalhou como examinadora de marcas no *United States Patent and Trademark Office* – USPTO de 1981 a 2011. Nesse tempo, representou os Estados Unidos nos encontros do Comitê de Peritos da Classificação de Nice, realizados na sede da OMPI. De 1992 a 1994, tirou licença do USPTO para trabalhar no setor de classificação da OMPI.

Em seu livro, Roberts esmiúça, classe a classe, as condições para categorização dos produtos e serviços, destacando as exceções mais notáveis e a racionalidade por trás de cada seção. Ela destaca que o indicador primário para a determinação da classe de um produto ou serviço é sua função ou propósito, o que ratifica o caráter pragmático da Classificação de Nice.

A autora explica que as indicações de produtos ou serviços que aparecem nos caputs das classes são indicações gerais relativas às áreas a que pertencem, em princípio, os produtos ou serviços. A lista alfabética deve, nesse sentido, ser consultada para averiguar a exata classificação de cada produto ou serviço. Caso não seja possível classificar um produto com auxílio da lista de classes, com as notas explicativas, ou com a lista alfabética, os critérios a seguir deverão ser aplicados.

Primeiramente, um produto acabado é, em princípio, classificado de acordo com a sua função ou propósito. Se não houver menção a isso em nenhum caput de classe, o produto é classificado por analogia com outros produtos acabados comparáveis, indicados na lista alfabética. Se não houver semelhantes encontrados, serão aplicados outros critérios subsidiários, como o do material de que o produto é feito ou o seu modo de funcionamento.

Em seguida, um produto acabado que seja um objeto composto multiuso (por exemplo, relógios incorporando rádios) pode ser classificado em todas as classes que correspondam a qualquer uma de suas funções ou finalidades pretendidas. Se essas funções ou finalidades não forem mencionadas em nenhum caput de classe, deverão ser aplicados outros critérios, indicados acima.

Já as matérias-primas, em estado bruto ou semitrabalhadas, são, a princípio, classificadas de acordo com o material que as compõe. Enquanto isso, as mercadorias destinadas a fazer parte de outro produto são, *a priori*, classificadas na mesma classe desse segundo produto, mas apenas nos casos em que elas não possam ser usadas para outra finalidade.

Quando um produto, acabado ou não, é classificado de acordo com o material do qual é feito, e é feito de mais de um material, o produto será, a princípio, classificado de acordo com o material que predomina. Por fim, estojos adaptados para o produto que se destinam a contê-lo são normalmente categorizados na mesma classe do produto.

Acerca dos serviços, eles são, em princípio, classificados de acordo com os ramos de atividades especificados nos caputs das classes e nas suas notas explicativas ou, se não identificados, por analogia com outros serviços comparáveis indicados na lista alfabética.

Os serviços de aluguel e leasing são primariamente categorizados nas mesmas classes que os serviços providos por meio do objeto alugado. Enquanto isso, os serviços de aconselhamento, informação ou consultoria a princípio estão na mesma classe que os serviços sobre os quais discorrem, independentemente se realizados remotamente ou presencialmente. A mesma lógica é aplicada para os serviços de franquia (*franchising*).

2.2. A CLASSIFICAÇÃO DE NICE NO INPI

Antes de utilizar a Classificação de Nice, o INPI instituiu em 1981 um sistema próprio, denominado Classificação Nacional de Produtos e Serviços (INPI, 1981). Essa Classificação Nacional possuía semelhanças com a de Nice vigente na época, tendo em vista que contava com 41 classes, sendo 35 de produtos e 6 de serviços. Todavia, não havia relação um para um entre as classes das duas classificações. Por exemplo, em Nice a classe 35 abarca serviços de comércio e administração, ao passo

que na Nacional a 35 comportava bebidas. Apesar disso, a própria publicação do INPI previa sua atualização com compatibilização com a Classificação Internacional de Nice (INPI, 1981).

Outra diferença no sistema brasileiro é que não havia especificação precisa dos produtos e serviços assinalados. Em substituição, o requerente deve selecionar uma subclasse de caráter relativamente genérico, denominada item. A título de exemplo, a classe 2, cujo caput é “Matérias tintoriais e os preservativos contra oxidação e deterioração”, possui apenas dois itens: o item 10, “Matérias tintoriais”, e o item 20, “Preservativos contra oxidação e deterioração”. Assim, um fabricante de tintas e vernizes, em vez de inserir “tintas e vernizes” na especificação dos produtos assinalados pela sua marca, deveria selecionar o item 10, “Matérias tintoriais”. Desse modo, o código da especificação dessa marca seria “02.10”, sendo que o “02” veio da classe e o “10” veio do item.

Para auxiliar na decisão do item a ser assinalado, a lista também contava com notas explicativas. Como exemplo, segue a explicação do item 20 da classe 2, supracitado: “Incluem-se neste item os produtos com elaboração especial, em contraposição com as resinas em geral do item 01.10 e com as matérias tintoriais do item 02.10” (INPI, 1981).

Ademais, cada pedido de registro de marcas podia assinalar uma única classe. Todavia, dentro da classe escolhida, o pedido poderia compreender até três itens. Exceção à regra era a classe de medicamentos, que permitia apenas dois itens (INPI, 1981).

Na época da Classificação Nacional, o exame de marcas ainda não era computadorizado. A busca por anterioridades era feita no arquivo com pastas dos processos físicos até a implementação de um sistema chamado Aruanda, por meio do qual o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) era responsável por realizar buscas por anterioridades de marca, as quais eram anexadas a cada processo para que o examinador de marcas decidisse se algum dos registros prévios seria impeditivo àquele em análise (Maske; Calandrini, 2018).

A adoção da Classificação de Nice pelo Brasil se deu apenas no ano 2000, momento em que foi constituído um grupo de trabalho para traduzir os termos para o português. Na época da introdução, aos requerentes era dada a oportunidade de conversão da especificação para a Classificação Internacional, o que acabava ocasionando o desmembramento e a fusão de registros devido à adaptação. Segundo

relatos de servidores do INPI, esse procedimento foi um dos fatores responsáveis pelo grande aumento do passivo de pedidos pendentes de exame, que chegaram a ter espera de sete anos até a primeira decisão (Maske; Calandrini, 2018).

Posteriormente, abandonou-se a ideia de conversão dos registros mais antigos à NCL, optando-se pela utilização de uma tabela de correspondência entre os itens da Classificação Nacional e os elementos da 7ª Edição da Classificação Internacional de Nice, matriz essa que foi incorporada no sistema de busca dos examinadores (INPI, 2021c).

Além da tradução para o português, o INPI também publica listas auxiliares, que vão além da lista alfabética da NCL, de modo a ajudar os requerentes a identificarem a classe em que seu ramo de negócio se encaixa. A partir da soma dos itens da lista alfabética e das listas auxiliares, os requerentes podem depositar seus pedidos com especificação composta de elementos pré-aprovados pelo INPI, o que acarreta um valor de contribuição menor para depositar sua marca, tendo em vista que dispensa o trabalho do examinador de analisar a correta classificação dos produtos e serviços assinalados (INPI, 2024).

Apesar de utilizar a Classificação Internacional de Nice, o Brasil ainda não é signatário do Acordo de Nice, o que não dá ao País direito de votar nas Assembleias da União de Nice (OMPI, 2023a). Todavia, já foi oficializada a intenção da assinatura pelo Brasil do Acordo de Nice, e há participação, como observante, do INPI em reuniões do Comitê de Peritos de Classificação da OMPI (INPI, 2020a).

2.2.1. A Comissão Permanente de Classificação de Produtos e Serviços (CCPS)

Tendo em vista a relevância do tema da classificação para a determinação de escopo de proteção dos registros marcários, a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – DIRMA do INPI instituiu a Comissão Permanente de Classificação de Produtos e Serviços – CCPS. Ela consiste em uma comissão colegiada formada por sete examinadores do INPI, especialmente treinados em matéria de classificação de produtos e serviços, que se reúnem periodicamente (INPI, 2020a).

Entre as motivações para sua existência, conforme explica a sua Portaria (INPI, 2020a), também estão a adoção pelo INPI da Classificação Internacional de

Nice, a perspectiva de assinatura pelo Brasil do Acordo de Nice e a necessidade de subsídios qualificados concernentes à classificação de produtos e serviços e à afinidade mercadológica. Assim, cabe a ela analisar e propor medidas de aperfeiçoamento das classificações internacionais e das listas de termos pré-definidos.

Também é responsabilidade da CCPS gerir a versão brasileira da NCL e das suas listas auxiliares, traduzindo e localizando termos, bem como publicando as novas versões. Ademais, a comissão realiza estudos em matéria de classificação e afinidade mercadológica, orienta as demais áreas do INPI acerca desses temas e subsidia a DIRMA e o Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – CPAPD na formulação de procedimentos, diretrizes, normas, resoluções, pareceres e notas técnicas.

As listas auxiliares brasileiras são compostas por mais de 4.000 exemplos, que visam complementar ou esclarecer os exemplos da Classificação de Nice, além de oferecer produtos e serviços particularmente interessantes para os usuários brasileiros. Em 2019, a CCPS incluiu nas listas auxiliares cerca de 600 descrições de bens e serviços típicos do Brasil, que também foram incorporadas à lista de Produtos e Serviços de Madri. Algumas dessas descrições estão relacionadas à biodiversidade brasileira, cujos nomes de especialidades vegetais são ocasionalmente apropriados indevidamente como marcas registradas em países estrangeiros (Alegria, 2023).

Outra função da CCPS é representar ou subsidiar a DIRMA em fóruns internacionais acerca de classificação de produtos e serviços, em especial o Comitê de Peritos em Classificação do Acordo de Nice. Dessa maneira, o INPI fica sabendo, em primeira mão, das atualizações vindouras na NCL, bem como apresenta seu ponto de vista nas matérias discutidas (INPI, 2020a).

Mais uma atribuição da comissão é responder a consultas internas: em caso de dúvidas acerca da classificação, os examinadores de marcas podem inquirir à CCPS sobre a melhor maneira de proceder. Ainda acerca do público interno, esse grupo de servidores promove capacitações para os demais examinadores acerca das matérias que lhes são concernentes.

Quanto ao público externo, é possível que os requerentes e procuradores façam consultas à Comissão Permanente de Classificação de Produtos e Serviços, caso não tenham encontrado o produto ou serviço que pretendam requerer em seu

pedido de registro de marca nas listas de produtos ou serviços, ou, ainda, caso tenha dúvidas sobre o assunto. Essa consulta consiste em um serviço remunerado, em que o requerente paga uma contribuição e pode indagar sobre até cinco produtos ou serviços, com acréscimo de valor para cada item adicional (INPI, 2024).

Em 2013, a CCPS começou um projeto de categorização dos produtos e serviços com base nas afinidades gerais encontradas entre as classes de Nice. Foi iniciado o desenho de uma matriz cruzando as classes, nas quais três graus de afinidade seriam identificados: totalmente afins, parcialmente afins e sem afinidade. A expectativa da DIRMA, à época, era publicar essa tabela aos usuários externos e internos para divulgação do conhecimento formado. Todavia, a necessidade de combate ao passivo de pedidos encerrou o projeto prematuramente (Alegria, 2023). Nesse sentido, pode-se entender que o capítulo 4 da presente pesquisa, de certa maneira, entrega os resultados esperados do projeto mencionado.

2.2.2. Procedimento de Exame de Marcas no INPI

De acordo com o art. 129 da LPI:

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. (Brasil, 1996)

E, de acordo com a Lei Federal nº 5.648/70, cabe ao INPI proceder ao registro de marcas em território nacional⁸. Portanto, quem objetiva ter a propriedade de marcas no Brasil precisa formular o pedido perante o Instituto, para que este lhe conceda o registro. De modo a organizar e harmonizar o procedimento do registro de marcas, o INPI publicou o Manual de Marcas, norma infralegal utilizada tanto pelos examinadores de marcas quanto pelos requerentes e respectivos procuradores (INPI, 2014). As atualizações no instrumento, bem como as alterações nos procedimentos de exame de marcas são discutidas, decididas e votadas no âmbito do Comitê

⁸ “Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”. (Brasil, 1970)

Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – CPAPD (INPI, 2020b).

Para registrar sua marca, o requerente deve fazer a solicitação por meio da internet, no portal do INPI, tendo em vista que o pedido em via física, impresso em papel, não se encontra mais disponível no momento de escrita do presente trabalho (INPI, 2021a, p. 27).

Ao fazer o pedido, o requerente deve informar seus dados pessoais ou da empresa, assim como informações da marca, que incluem imagem da marca, elementos nominativos e os produtos ou serviços que a marca visa assinalar. Na hora de especificar o segmento mercadológico, deve escolher uma única classe entre as constantes na Classificação Internacional de Nice, e apontar produtos ou serviços pertencentes unicamente à classe selecionada. Essa indicação pode ser feita com base numa lista de termos pré-aprovados pelo instituto, o que enseja uma retribuição mais barata, ou ter especificação de digitação livre, que possui retribuição com valor mais elevado (INPI, 2021a, p. 41).

Ademais, caso o requerente queira que sua marca assinale segmentos mercadológicos pertencentes a mais de uma classe, deve fazer mais de um pedido, sendo um para cada classe internacional que deseje atuar (INPI, 2021a, p. 39). Desse modo, cada pedido é analisado individualmente e sua tramitação é independente de outros processos referentes ao mesmo sinal, mas a mercados diferentes.

Até o momento de escrita do presente trabalho, ainda não é possível para os requerentes nacionais depositar pedidos contendo mais de uma classe de Nice, sistema esse denominado de multiclasse (INPI, 2017a, p. 27). Há previsão normativa para esse tipo de pedido desde 2019, época da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, porém essa opção ainda não foi disponibilizada na via nacional. Os requerentes estrangeiros que utilizam o Sistema de Madri, por outro lado, podem incluir em seus pedidos quantas classes internacionais julgarem pertinentes, contanto que paguem retribuição proporcional ao número de classes selecionadas (INPI, 2021a, p. 373).

Após o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) e da inserção dos dados no sistema e-INPI, o processo passa pelo exame formal e, caso todos os requisitos sejam cumpridos, o pedido é publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) (INPI, 2021a, p. 79). Nesta etapa, o conteúdo do pedido é tornado público, de modo que terceiros possam apresentar razões para que o pedido não seja concedido, seja por ferir à ordem pública, seja por violar direitos de terceiros.

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

[...]

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

[...]

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. (Brasil, 1996)

Assim, os pedidos que sofreram oposição de terceiros e aqueles que não a sofreram são analisados de maneira diferente, e aguardam exame em duas filas distintas, uma para pedidos com oposição e outra para pedidos sem oposição (INPI, 2021a, p. 87). Após aguardar sua vez, o pedido passa para o exame substantivo.

Nessa fase, o examinador responsável verifica a especificação de produtos e serviços, a qual deverá estar em conformidade com a edição da Classificação Internacional de Nice vigente no Brasil à época do depósito ou com quaisquer listas de termos pré-aprovados que o INPI utilize ou venha a utilizar em caráter oficial. Caso o requerente utilize os termos pré-aprovados, o examinador está dispensado de analisar a adequação dos produtos e serviços à classe reivindicada, o que justifica o valor da retribuição mais baixo, como mencionado anteriormente (INPI, 2022).

Nos casos de especificação livre, os termos empregados pelo depositante devem ser claros e precisos, e casos anômalos poderão ser objeto de exigência. Além disso, o examinador poderá promover de ofício as alterações necessárias para adequar a especificação, quando for possível alocar toda a especificação em outra classe, quando parte significativa pertencer à classe reivindicada ou seja possível dotar os termos de suficiente clareza e precisão, inclusive excluindo termos genéricos e produtos ou serviços não enquadrados na classe reivindicada (INPI, 2022).

Além disso, o examinador verifica a legitimidade do requerente (se atende aos requisitos legais para a titularidade do registro) e a presença de documentos obrigatórios (como documento de procuração, no caso de constar procurador no pedido de registro de marca, e documentação comprobatória de prioridade unionista). Ademais, é averiguado se o sinal cumpre aos requisitos primordiais de liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade (INPI, 2021a, p. 103).

Para determinar se certo direito anterior é conflitante com o pedido em análise, é preciso levar em conta dois fatores: a semelhança gráfica, fonética e ideológica dos sinais; e a afinidade mercadológica dos produtos e serviços assinalados.

A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida. Trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade, juntamente com a análise da afinidade mercadológica, abordada no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica. (INPI, 2021a, p. 166)

Logo, não basta que haja um registro anterior com sinal idêntico para que seja impeditivo para o registro de um novo pedido. É necessário também avaliar se há afinidade mercadológica entre os produtos e serviços assinalados, em respeito ao princípio da especialidade. Segundo esse preceito, é possível que duas marcas com sinais parecidos ou idênticos sejam concedidas a requerentes distintos, contanto que os mercados que atuam sejam suficientemente diferentes.

Como regra geral, **quanto menor a semelhança entre os sinais, maior deverá ser a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados** a fim de caracterizar o risco de confusão ou associação indevida. Contudo, fatores como grau de atenção do consumidor, nível de especialização do público-alvo, origem habitual, permutabilidade e complementariedade dos produtos ou serviços podem ampliar ou reduzir a possibilidade de conflito entre os conjuntos. (INPI, 2021a, p. 173, grifo nosso)

De modo a averiguar a disponibilidade, o examinador do INPI realiza busca no banco de dados do instituto para verificar a existência de registros ou pedidos depositados anteriormente que possam ser conflitantes com o pedido em análise. Caso já haja registro prévio, o pedido é indeferido, geralmente pelo inciso XIX do art. 124 da LPI; se houver pedido prévio pendente de decisão, o processo em exame é sobrestado até a resolução do caso anterior. Todavia, visando à celeridade no exame, desde 2013 as buscas por anterioridades se limitam exclusivamente à classe reivindicada no pedido em análise⁹. Portanto, mesmo que haja produtos ou serviços semelhantes localizados em classes distintas, as marcas que os assinalam não serão consideradas na busca normal do examinador.

⁹ “Art. 7º Para a verificação e análise da disponibilidade do sinal marcário, o examinador realizará busca de anterioridades, que será feita exclusivamente nas classes reivindicadas no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas classificatórios distintos”. (INPI, 2013)

Isso acaba por gerar certa distorção nos registros concedidos pela autarquia, já que é perfeitamente possível que, por exemplo, seja registrada a marca “Andorinha”, na classe 35, assinalando “comércio de roupas”, mesmo já havendo um registro de terceiro da marca “Andorinha”, na classe 25, assinalando “vestuário”. Ao mesmo tempo, é possível que seja feito o registro da marca “Gibraltar”, na classe 9, assinalando “*smart watches*”, mesmo que já exista o registro de “Gibralthar”, na classe 14, assinalando “relógios de pulso”. Em ambos os exemplos, as concessões teriam sido feitas em consonância com os procedimentos estipulados pelo Manual de Marcas.

É válido ressaltar que a opção por esse procedimento não se trata necessariamente de um erro por parte da autarquia, mas de uma escolha gerencial discricionária. Fazer a busca em todas as 45 classes de Nice em muito aumentaria o tempo de exame de cada pedido de marca. Em países como a Canadá e EUA, abordados no capítulo 3, os servidores dispõem de tempo para conduzir a pesquisa por toda a base de dados de seus respectivos institutos, porém a realidade da autarquia brasileira é outra, e os gerentes da unidade tiveram de primar pela celeridade de exame em detrimento da robustez jurídica do registro marcário. Em um cenário com mais força de trabalho disponível, talvez as instruções normativas disporiam de outro modo.

A tendência da classificação internacional de Nice, como na maioria das classificações, é que os itens semelhantes pertençam à mesma classe. Porém, dependendo dos critérios adotados, é possível que itens com muitas características em comum não sejam alocados na mesma classe. Além disso, devido a um número limitado de classes e a uma quantidade praticamente infinita de produtos e serviços a serem rotulados, também é plausível que fiquem na mesma classe itens que têm pouca relação entre si. Como exemplo desse último fenômeno, na classe 9 estão alocados óculos de sol, extintores de incêndio e televisões. Portanto, não é porque dois pedidos estão na mesma classe que necessariamente possuirão afinidade mercadológica.

Mas é possível levar ao conhecimento do examinador a existência de um registro colidente em classe distinta? A resposta é sim, e isso é feito por meio da impetração de oposição, dentro de 60 dias da publicação do depósito do pedido, em conformidade com o art. 158 da LPI. Essa é a oportunidade de manifestação para terceiros que creem que a concessão do pedido publicado ferirá seus direitos de

algum modo. Portanto, dentro do procedimento estabelecido pelo INPI, esse é o principal (e praticamente único) modo de ser verificada a existência de anterioridades impeditivas em classes distintas da reivindicada pelo pedido em análise.

A busca por anterioridades num processo com oposição poderá levar em consideração colidências em classes mercadologicamente afins, com o objetivo de apurar os argumentos trazidos aos autos pela impugnante e pela oposta, principalmente nos casos de suposta infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI. (INPI, 2021a, p. 221)

Outra maneira de o examinador tomar ciência de uma anterioridade em classe distinta é por meio do Processo Administrativo de Nulidade (PAN), disciplinado pelos arts. 168 a 172 da LPI. Todavia, essa alternativa consiste em um procedimento realizado após a concessão, que visa anular o ato administrativo. Por fim, outro (raro) modo de a existência de pedido ou registro anterior impeditivo vir à tona é em caso de sobrestamento, conforme o disposto na Nota Técnica INPI/CPAPD Nº 02/2017 – Indeferimento por anterioridades em classes diferentes em processos sem oposição (INPI, 2017a). Nesses casos, se o pedido anterior, pelo qual o pedido em análise foi sobrestado, for derradeiramente indeferido pela existência de registro em classe distinta – trazido à tona pela impetração de oposição ou de PAN –, é possível que o pedido em análise também seja indeferido com base no registro que impediu a concessão do processo sobrestador¹⁰. Nota-se, contudo, que em todos os casos há a atuação de usuários externos para que sejam consideradas anterioridades em outras classes, e que o INPI, geralmente, não fará essa procura de ofício.

2.3. OS PRÓXIMOS PASSOS

Conforme visto anteriormente, a Classificação Internacional de Nice consiste em uma ferramenta administrativa originalmente elaborada pela Secretaria

¹⁰ “De acordo com a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2017, no exame de pedidos de marcas sem oposição que retornem de sobrestamento será considerada anterioridade de outra classe, desde que atendidas as seguintes condições:

a) Se a anterioridade de outra classe tiver sido apontada em oposição ou processo administrativo de nulidade no pedido sobrestador e for considerada impeditiva para o registro do sinal em exame;
b) Se o sinal em exame efetivamente reproduzir ou imitar a referida anterioridade e visar distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de modo a ser suscetível de causar confusão ou associação indevida.

Caso o sinal incorra em ambas as condições, deverá ser indeferido pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, por reproduzir ou imitar sinal anterior de terceiros. Tal procedimento configura exceção ao disposto no art. 7º da Resolução INPI/PR nº 88/2013”. (INPI, 2021a, p. 238)

Internacional com vistas a organizar os registros de marcas em seus arquivos. Na época de sua constituição, os processos eram físicos, materializados em folhas de papel e pastas, o que requeria determinado tipo de administração e controle dos arquivos.

O histórico do INPI revela que, com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), o modo de recepção, armazenamento, processamento e busca por anterioridades no exame de pedidos de registro de marcas foi gradualmente sendo adaptado às novas tecnologias, abandonando o papel e adotando os bancos de dados e o processamento computacional (Maske; Calandrini, 2018). Nesse contexto, devido à maior agilidade no acesso e recuperação dos registros anteriores, é possível ter uma asseguuração maior de que o pedido entrante não invade o escopo de proteção dos registros antigos.

Acerca desse tema, Freeman e Perez (1988) explicam que há algumas inovações tecnológicas tão pervasivas que mudam completamente as relações econômicas e de produção, atuando como ondas. Os autores citam as evoluções trazidas pela mecanização, pelo motor a vapor, pela eletricidade, pelo petróleo e, por fim, pelas TICs. Essa noção remonta aos conceitos de desenvolvimento econômico de Schumpeter (1939), que identificou que a economia funcionava em ciclos, os quais eram rompidos e evoluídos com a introdução de uma nova tecnologia disruptiva.

Assim, o novo contexto é marcado por uma constante transformação. Novas tecnologias surgem, e as antigas são substituídas. As indústrias se adaptam às novas demandas, e a infraestrutura é modernizada. As habilidades requeridas da mão de obra também mudam, e a gestão de empreendimentos precisa se adaptar a essas novas realidades. Além disso, surgem novos esforços para o desenvolvimento de inovações, que visam a melhoria contínua dos processos e produtos (Dosi, 1982).

Em determinado momento, certas tecnologias se tornam tão pervasivas, reestruturando o sistema produtivo, que se considera que está instituído um novo paradigma tecnoeconômico. Nesse ponto, já estão adquiridos custos decrescentes, aumento na oferta e aplicações generalizadas, tornando o acesso mais fácil e mais presente no dia a dia (Freeman; Perez, 1988).

Atualmente, um possível novo paradigma tecnoeconômico a se instalar é o da inteligência artificial – IA. A Google Cloud (2024) define a IA como um campo da ciência dedicado ao desenvolvimento de programas e máquinas capazes de funcionar de maneira análoga ao pensamento humano, percebendo variáveis, tomando

decisões e resolvendo problemas, ou mesmo processando uma quantidade tão grande de dados que não poderia ser assimilada por humanos. Entre seus usos estão análise de dados, categorização de objetos, previsões, recomendações, processamento de linguagem natural e recuperação inteligente de dados. Para o presente estudo, se destaca a função de categorização de objetos.

A IA é um campo grande de estudo, multidisciplinar, que envolve conhecimentos de “ciência da computação, análise e estatística de dados, engenharia de hardware e software, linguística, neurociência e até mesmo filosofia e psicologia” (Google Cloud, 2024). Assim, na reflexão aqui apresentada, não se objetiva o aprofundamento sobre o tema ou seu esgotamento, mas apenas o reconhecimento de que a IA é uma tecnologia possivelmente pervasiva, que tem o potencial de alterar as perspectivas acerca de afinidade mercadológica, bem como da classificação de produtos e serviços e seu processamento e armazenamento.

Entre as inúmeras formas de utilização da IA, destaca-se o agrupamento (clusterização), que é uma forma de *machine learning* (aprendizado de máquina)¹¹ não supervisionado, que é quando não há parâmetros prévios estipulados por um ser humano. A análise de agrupamentos é uma técnica que visa fazer agrupamentos automáticos de dados segundo o seu grau de semelhança, permitindo a descoberta por faixa de valores e pelo exame de atributos das entidades envolvidas. Como o nome sugere, o objetivo é descobrir diferentes *clusters* em uma massa de dados e agrupá-los de uma forma que ajude com sua análise (Everitt, 2011).

Um agrupamento é uma coleção de registros similares entre si, porém diferentes dos outros registros nos demais agrupamentos. Esta tarefa difere da classificação tradicional uma vez que não necessita que os registros sejam previamente categorizados, por isso trata-se de um aprendizado não-supervisionado. Além disso, ela não tem a pretensão de classificar, estimar ou predizer o valor de uma variável, ela apenas identifica os grupos de dados similares (Everitt, 2011).

Dada essa exposição, nota-se que a IA, por meio da clusterização, pode se mostrar uma ferramenta valiosa na análise da afinidade mercadológica, pois tem a capacidade de analisar uma variada gama de termos e agrupá-los conforme suas semelhanças, ao mesmo tempo que os separa daqueles distintos. Isso abre a

¹¹ Tipo de inteligência artificial que melhora com o tempo e pode ser treinada, usando algoritmos para treinar dados e conseguir resultados (Google Cloud, 2024).

possibilidade de não ser mais necessária a utilização de um sistema classificatório fixo, pois a máquina poderia realizar a busca por anterioridades baseada nos termos da especificação, separando para julgamento do examinador apenas os registros relevantes, com produtos e serviços afins.

De fato, já há estudos nesse sentido, como o dos ucranianos Shmatkov et al. (2023), que, por meio de processamento de linguagem natural, propuseram um modelo de algoritmo que auxilia nas buscas de anterioridade de marcas, utilizando a base de dados do EUIPO. Os autores concluem que obtiveram certo sucesso, mas que o modelo ainda carece de mais desenvolvimento. Além disso, destacam que essa busca por anterioridades baseada em IA não deve estar disponível apenas para os examinadores, mas também para os requerentes e seus procuradores quando objetivam estudar o possível depósito de um novo pedido de registro de marca, a fim de não causar desencontros entre as entradas e as saídas do processo.

3. AFINIDADE MERCADOLÓGICA NOS ESCRITÓRIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE OUTROS PAÍSES

Nesta seção, serão analisados os procedimentos realizados pelos escritórios de PI de outros países, de modo a ser possível identificar boas práticas, que possam servir de modelo ou de inspiração para o cenário brasileiro. Apesar de os acordos internacionais de marcas objetivarem a harmonização de procedimentos e entendimentos, eles ainda permitem considerável liberdade no método de implantação dos dispositivos neles contidos. Por exemplo, o Acordo de Nice (1957) admite que a NCL seja utilizada em conjunto com outros sistemas classificatórios, seja de modo primário ou auxiliar.

O primeiro escritório escolhido foi o *United States Patent and Trademark Office* – USPTO, dos Estados Unidos. Além de liderar a economia mundial em termos de Produto Interno Bruto – PIB (UOL, 2023), o país da América do Norte possui destaque dentro do sistema de PI. Em 2023, o escritório estadunidense recebeu 737.018 pedidos de registro de marcas, sendo que 414.043 foram registrados, e já conta com um banco de 3.151.009 marcas registradas em vigor para explorar na busca por anterioridades (USPTO, 2024a). Além disso, destaca-se a quantidade e a qualidade de material acessível para pesquisa em seu sítio eletrônico, o que favorece seu estudo.

O segundo escritório eleito foi o *Canadian Intellectual Property Office* – CIPO, instituto canadense que processa os registros de marca no país. Entre as motivações para sua seleção foi a sua adesão recente e relativamente tardia ao Acordo de Nice. Em 2019, o país aderiu não só ao Acordo de Nice, mas também ao Tratado de Singapura e ao Protocolo de Madri – acordos relativos a marcas –, ao Acordo de Haia – referente a desenhos industriais –, e ao Tratado sobre Lei de Patentes (Governo do Canadá, 2019). Apesar disso, o país norte-americano já possuía um sistema de PI consolidado, tendo recebido 63.442 pedidos de registro e concedido 45.076 marcas no ano anterior às adesões (CIPO, 2020). Mais um fator que chama atenção é o fato de anteriormente a 2019 o escritório canadense não utilizar um sistema próprio de classificação de produtos e serviços: a especificação contava apenas com texto corrido, com a única separação feita entre os termos sendo a divisão entre produtos e serviços (CIPO, 2018a).

O terceiro país selecionado foi o Japão e seu *Japan Patent Office* – JPO. Somada à disponibilidade de documentos no sítio eletrônico da entidade japonesa, a existência de um estudo acerca do sistema de classificação nipônico realizado por um examinador de marcas brasileiro, que passou meses vivenciando a realidade do JPO, favorece o estudo dos métodos japoneses (Alegria, 2023). Mais um fator que estimula a pesquisa acerca desse país é a utilização de um sistema classificatório paralelo para buscas, intitulado *Similar Group Codes* – SGC (códigos de grupos similares, em inglês), o qual também é tema de celebração de tratados com a Coreia do Sul e a China, seus principais parceiros comerciais (JPO, 2024a). Acerca de estatísticas, em 2022 o JPO recebeu 170.275 depósitos de pedidos de registro de marcas, tendo concedido 183.804 marcas nesse período e acumulado um banco de 2.180.817 marcas em vigor (TM5, 2023). Ademais, apresenta o quarto maior PIB do mundo (UOL, 2023).

Por fim, o último escritório escolhido para ser observado é a *China National Intellectual Property Administration* – CNIPA. Apesar de ter o segundo maior produto interno bruto do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos (UOL, 2023), a China ainda é considerada um país em desenvolvimento, estando aliada ao Brasil, à Rússia, à Índia, e à África do Sul para constituição do grupo BRICS (Itamaraty, 2023). Mesmo não sendo considerada um país desenvolvido, a China lidera as estatísticas em matéria de propriedade intelectual. Em 2022 o escritório chinês recebeu 7.353.493 pedidos de registro de marca, tendo registrado 6.177.170 delas e acumulando um total de 42.671.911 marcas em vigor, um número mais de treze vezes maior que o banco marcário do segundo colocado, o USPTO (TM5, 2023). Dada essa quantia expressiva de marcas em vigor, se pondera acerca do escopo de proteção desses registros, bem como dos procedimentos administrativos e da busca por anterioridades.

3.1. *UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE* – USPTO

Os Estados Unidos são membros do Acordo de Nice desde 1972 (OMPI, 2023a), e têm utilizado a Classificação Internacional de Nice como sistema classificatório primário desde setembro de 1973 (USPTO, 2024b). Antes disso, os estadunidenses utilizavam um sistema parecido com o do Canadá, se valendo da classe A para produtos e da classe B para serviços. Além dessas, também é utilizada

a classe 200, dedicada exclusivamente a marcas com titularidade coletiva (USPTO, 2024b).

Conforme explica o manual do USPTO, denominado *Trademark Manual of Examining Procedure* – TMEP (USPTO, 2023), essas classes antigas ainda são utilizadas para casos de pedidos especiais. Assim, as marcas de certificação (voltadas a certificar produtos e serviços alheios) utilizam as classes A e B, ao passo que as coletivas (cujo titular é algum tipo de coletividade) utilizam a classe 200. Além disso, os registros depositados antes de setembro de 1973 ainda mantêm sua classificação original, a não ser nos casos em que houve apostilamento para reclassificação para a NCL.

Quanto aos critérios de categorização adotados, nota-se que a página específica acerca do tema (USPTO, 2024b) reproduz o texto do livro de Roberts (2017), já abordado na seção 2.1.1 da presente tese. Dado o histórico da autora, que trabalhou tanto no USPTO quanto na OMPI, faz sentido que seus escritos sejam aplicados pelo escritório dos Estados Unidos.

Um fator que chama atenção é que termos da lista alfabética da Classificação de Nice ainda podem ser considerados inadequados para os padrões do USPTO, por serem genéricos demais. Assim, o escritório estadunidense elucida que a maioria dos itens da lista alfabética não são específicos o suficiente para identificar os produtos e serviços assinalados, porque a lista foi desenvolvida para classificar – e não para especificar – produtos e serviços (USPTO, 2024b). Para eles, a identificação de produtos e serviços precisa ser específica, definida, clara, precisa e concisa, e deve ser composta por termos utilizados usualmente no ramo mercadológico em questão e que o público geral consiga reconhecê-los facilmente (USPTO, 2023). Assim, percebe-se a preocupação da instituição em limitar o escopo de proteção dos registros, tendo em vista que termos mais genéricos implicam num escopo mais amplo.

Nesse contexto, nota-se que o escritório estadunidense dedica bastante atenção ao assunto de especificação de produtos e serviços, tendo em vista que essa seção do TMEP conta com 46 páginas (USPTO, 2023). Além disso, o USPTO disponibiliza para os usuários externos uma ferramenta de busca dedicada a encontrar termos adequados, bem como sua correta classificação, denominada *ID Master List* (USPTO, 2024c).

A plataforma conta com recursos avançados de pesquisa, incluindo operadores booleanos, caracteres coringa, busca por radicais, prefixos, sufixos, busca difusa, de plurais e busca por proximidade. Nela, consta uma lista não exaustiva de termos pré-aprovados, os quais podem ser usados para fazer um depósito de pedido de registro de marca mais barato, denominado *TEAS Plus*, e que não podem sofrer interferência do examinador (USPTO, 2023).

Cada um dos termos constantes na *ID Master List* (USPTO, 2024c) possui uma página dedicada com seu histórico, sua origem, e eventuais explicações maiores. Cada um deles recebe uma numeração nacional específica de até cinco dígitos, iniciada pelo número da classe de Nice. Inclusive os itens deletados permanecem na base, com a motivação de sua exclusão registrada. Nesse ensejo, observa-se que nos Estados Unidos não são aceitos termos com colchetes ou parênteses, o que é prática comum em outros países e na Classificação de Nice.

O USPTO também recomenda a consulta ao *ID Master List* mesmo que o item buscado não conste na base, pois ela fornece parâmetros da escolha de palavras correta para especificar produtos e serviços. Além disso, na plataforma também constam os termos aprovados no âmbito do *Five Trademark Offices – TM5*, acordo pentilateral celebrado entre USPTO (Estados Unidos), CNIPA (China), JPO (Japão), EUIPO (União Europeia) e *Korean Intellectual Property Office – KIPO* (Coreia do Sul) (USPTO, 2024c). Dessa forma, é possível perceber que a harmonização da especificação de produtos e serviços também é um interesse de acordos com menos partes, em oposição a tratados multilaterais com dezenas de membros, como o Acordo de Nice, talvez pela sua relevância e pela maior facilidade de negociação com menos interlocutores.

De modo a favorecer a fluidez do texto, sinala-se que as demais informações trazidas a partir deste ponto até o final desta seção são oriundas do TMEP (USPTO, 2023). Para o USPTO, a Classificação de Nice, dentro do possível, agrupa e reflete os produtos e serviços que são afins, apesar de haver exceções, tanto de itens relacionados em classes diferentes, quanto de itens sem relação alocados na mesma classe. As classes são utilizadas pelo escritório para calcular as taxas de depósito, pois são multiplicadas pelo número de classes. Nesse contexto, importa informar que o USPTO conta com sistema multiclasse, em que um único pedido pode especificar produtos e serviços de mais de uma classe. Desse modo, após o exame, é possível que o pedido seja parcialmente deferido ou indeferido, relativamente a apenas uma

parte das classes assinaladas. Outra função das classes citada é auxiliar na busca por anterioridades, a qual será posteriormente comentada.

Diferentemente do Brasil, onde vigora o sistema atributivo de direito (a propriedade da marca é reconhecida por meio do registro), nos EUA vige o sistema declarativo de direito, no qual o primeiro a usar tem o direito sobre o sinal. Nesse ensejo, lá também vigora a *common law*, sistema jurídico em que as decisões dos juízes e a jurisprudência são o principal fator que molda o arcabouço jurídico, em contraponto à *civil law* do Brasil, em que o processo legislativo é protagonista.

Dessa maneira, ao depositar um pedido de registro de marca junto ao USPTO, o requerente precisa apresentar provas e amostras do uso da marca relativamente aos produtos e serviços assinalados. É necessário um exemplo para cada classe solicitada. Caso os negócios ainda não tenham iniciado em relação àquele ramo, é possível que o depositante assine uma declaração de intenção genuína de uso da marca, tendo que apresentar a prova posteriormente.

Quando o processo chega para o examinador e os termos são formados por itens não constantes entre os pré-aprovados, ele pode requerer a reclassificação do pedido, caso julgue que deveria estar alocado em outra classe. Ele também pode requerer que os termos se restrinjam a uma só classe, caso perceba que pertenceriam a múltiplas. Outra alternativa seria o complemento do valor pago para compensar a necessidade de inclusão de novas classes. Mais um poder do examinador é alterar a classe de ofício, ou mesmo atribuir uma classe, caso o pedido seja depositado sem essa indicação. Ainda acerca desse tema, as amostras de uso enviadas pelo requerente também são ferramentas para entender melhor os produtos e serviços assinalados, e podem ser empregadas para justificar alterações na categorização.

Após a análise da adequação da especificação de produtos e serviços, é realizada a busca por anterioridades no banco de dados, por meio de um programa denominado *X-Search*. Nesse momento, não há limitação às classes que podem ser buscadas, então cabe ao examinador, por meio de seu julgamento profissional, decidir como conduzir a procura por anterioridades. Todavia, o relatório de exame, no qual consta a decisão, deve incluir as estratégias de busca empregadas. Nesse cenário, cumpre constar que, no sistema estadunidense, terceiros podem se opor ao registro apenas após o exame do escritório, enquanto no Brasil a oposição é feita antes do exame substantivo.

Quanto à análise da disponibilidade, o TMEP explica que os pedidos devem ser indeferidos quando houver probabilidade de confusão (*likelihood of confusion*) entre os sinais. Esse fenômeno acontece quando houver chance considerável que os consumidores se confundam quanto à origem do que consomem, acreditando que seja da mesma fonte. Outros casos são quando se presume que haja patrocínio, afiliação ou conexão da marca entrante com a marca sênior. Para identificar a probabilidade de confusão, quanto mais parecidos os sinais, menos afinidade mercadológica é necessária, e vice-versa. O manual também pontua que marcas idênticas podem causar confusão mesmo em ramos completamente distintos.

Pontos a serem analisados acerca da afinidade mercadológica são os canais de distribuição, o grau de sofisticação da busca dos consumidores, a possível existência de acordo de convivência entre as partes e o número e a natureza de marcas similares de produtos similares – a chamada teoria da distância¹². Destaca-se que, como o direito estadunidense é baseado na *common law*, o TMEP conta com vários exemplos de casos concretos para ilustrar seus dispositivos.

O examinador deve fornecer provas que demonstrem que os produtos e serviços estão relacionados para motivar sua conclusão de que há risco de confusão. As evidências de afinidade podem incluir artigos de notícias e/ou provas provenientes de bases de dados informáticas que demonstrem que os bens ou serviços relevantes são utilizados em conjunto ou pelos mesmos compradores; anúncios que mostram que os produtos ou serviços relevantes são anunciados em conjunto ou vendidos pelo mesmo fabricante ou revendedor; e/ou cópias de registros anteriores baseados no uso da mesma marca tanto para os produtos ou serviços do requerente quanto para os produtos ou serviços listados no registro anterior citado. Além disso, no relatório, deve ser indicado o processo impeditivo e o motivo do seu apontamento.

O TMEP explica que, quando os bens e serviços em questão são bem conhecidos ou geralmente reconhecidos como tendo uma origem comum, o ônus de estabelecer uma relação é mais fácil de satisfazer. Além disso, elucida que não há regra *per se* acerca da afinidade de determinados ramos, inclusive segmentos geralmente associados, como restaurantes e alimentos, pois é preciso analisar caso a caso.

¹² Por exemplo, se as marcas “Cryofly”, “Cryoplane” e “Cryoair” já convivem para assinalar serviços de transporte aéreo, não haveria óbice para a entrada de uma quarta denominada “Cryocloud”. Porém, se houvesse apenas a marca “Cryofly” em vigor, ela seria impeditiva para o registro de “Cryoplane”.

Mais uma disposição é que a natureza e o escopo dos bens ou serviços de um titular devem ser determinados com base nos bens ou serviços mencionados no pedido e no registro, logo não importa se a empresa realiza atividades além das citadas. Se o referido registro descrever bens ou serviços de forma ampla, e não houver limitação quanto à sua natureza, tipo, canais de comércio ou classe de compradores, presume-se que o registro abrange todos os bens ou serviços do tipo descrito, que se movimentam em todos os canais normais de comércio e que estejam disponíveis para todas as classes de compradores.

Em tema análogo, o USPTO não aplica de ofício a doutrina da expansão dos negócios, que pressupõe que determinados segmentos naturalmente se difundem para outros ramos. Caso não conste no registro, o examinador não vai pressupor que o registro anterior fez ou pode fazer a expansão de seus negócios. A alternativa para que isso seja considerado é a ação de terceiros, como por meio de oposição.

Outro fator a ser considerado apenas com a ação de terceiros é a fama do registro anterior. Na doutrina estadunidense, a força da marca garante um escopo de proteção maior, impedindo o registro de entrantes com similaridade relativamente menor. Todavia, esse critério não é considerado pelo examinador sem a manifestação de terceiros.

Interessante notar que o TMEP estabelece que, se houver dúvida quanto à existência de probabilidade de confusão, o conflito deve ser resolvido em favor da marca mais antiga. Todavia, nota-se que o USPTO espera diligência dos titulares na proteção de suas marcas, ao não aplicar de ofício a teoria da expansão de mercados, nem considerar voluntariamente a força das marcas anteriores encontradas. Esses são sinais de um sistema mais maduro de PI, em que o conhecimento de suas particularidades é mais difundido pela população em geral.

Outros indicativos dessa maturidade estão na exigência de especificação de produtos e serviços mais precisa até que a Classificação de Nice, de modo a reduzir o escopo de proteção dos registros marcários, e na consideração apenas do conteúdo constante no registro – caso o empresário queira expandir seus negócios, deve realizar novos depósitos que reflitam essa difusão mercadológica.

As buscas sem limitação de classe têm como produto registros mais robustos e confiáveis, que, conseqüentemente, possuem maior força jurídica. Dada a qualidade das entregas do USPTO, espera-se que seu trabalho seja mais reconhecido, o que viabiliza a disponibilização de mais recursos para o escritório, em um ciclo virtuoso.

Apesar de a realidade do escritório de PI do país com a economia mais forte do mundo parecer ser inalcançável pelos países em desenvolvimento, os métodos do USPTO ainda são um modelo a ser mirado nos esforços de evolução dos sistemas e procedimentos brasileiros.

3.2. CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE – CIPO

Conforme mencionado anteriormente, o Canadá aderiu ao Acordo de Nice em 2019 (Governo do Canadá, 2019). Antes disso, o seu escritório de PI, CIPO, não possuía sistema próprio de classificação de produtos e serviços, não sendo exigido que o requerente identificasse a que classe os termos pertenciam, a não ser se consistiam em produtos ou em serviços (CIPO, 2024a). Eis um exemplo da publicação de um registro de marca canadense de antes da adesão:

TRADEMARK MSC Authorisation For Use Consent from the owner Official mark no. 915 270, Her Majesty the Queen in Right of Canada as Represented by the Minister of the Environment is of record. Goods printed materials, namely books, brochures and training materials namely instructional workbooks, booklets, manuals, pamphlets and articles, electronic and digital materials namely e-books, videos, DVDs, CDs and streaming digital content such as mp3s in the fields of personal development, meditation, and psychological health, all excluding any materials and information in the field of meterology, environment and climate change SERVICES training services, namely workshops, seminars, and classes in the fields of personal development, meditation, and psychological health, all excluding any materials and information in the field of meterology, environment and climate change

Figura 4 - Exemplo de registro de marca canadense.

Fonte: CIPO, 2018a.

Nota-se que, pela Classificação de Nice, a seção de produtos da imagem acima contaria com itens de, pelo menos, duas classes: 16 (que inclui materiais impressos) e 9 (que abarca CDs e DVDs). Ressalta-se, porém, que era possível que os requerentes indicassem a que classes de Nice os termos pertenciam – informação essa que ficava anotada nos registros –, todavia isso não possuía efeitos práticos,

nem era mandatória. Contudo, a partir de 2019, passou a ser obrigatório que os requerentes indicassem as classes NCL a que pertencem os termos listados (CIPO, 2024a).

Dado esse histórico, nos preceitos constantes no *Trademarks Examination Manual* (CIPO, 2024a), é possível notar uma preocupação maior com os termos em si, escolhidos pelo requerente para identificar seu segmento mercadológico, do que com a correta categorização. O manual postula que o pedido de registro deve ser acompanhado de uma declaração, em termos comerciais normais, dos produtos ou serviços com os quais a marca é usada em associação ou proposta para ser usada.

Segundo o documento, uma declaração de produtos ou serviços é considerada “em termos comerciais normais” quando a pesquisa realizada pelo examinador concluir que linguagem e âmbito semelhantes foram utilizados por outros na mesma indústria para descrever os mesmos itens. Quando não for possível identificar quais seriam essas condições comerciais normais, a declaração dos produtos ou serviços deve ser clara e concisa: descrições demasiadamente técnicas, extensas ou ambíguas não são aceitáveis para o escritório canadense.

Assim como o USPTO, o CIPO disponibiliza para os usuários externos uma ferramenta de busca dedicada exclusivamente a produtos e serviços, denominada *Goods and Services Manual* (CIPO, 2018b). A plataforma em muito se assemelha à do escritório estadunidense, contando com ferramentas avançadas de busca, exemplos e explicações (CIPO, 2024b). Outra notável similaridade com o USPTO está nos dispositivos acerca da especificação, que possuem praticamente os mesmos requisitos de não ser genérica, não ser muito abrangente, não ser composta simplesmente pelo *caput* da classe, não ter caráter exemplificativo, entre outros (CIPO, 2024a).

O manual também explica que, embora os produtos ou serviços devam ser declarados “em termos comerciais normais” e “de uma forma que identifique um produto ou serviço específico”, mesmo quando se considera que a especificação está conforme com esses dois critérios, ainda poderão ser necessários detalhes adicionais para agrupá-los de acordo com as classes da Classificação de Nice.

De acordo com o manual de exame do CIPO (2024a), o *Goods and Services Manual* (CIPO, 2018b) deve ser consultado para determinar a classificação exata dos produtos ou serviços. Para itens não encontrados no manual, os examinadores consultarão os caputs das classes e suas notas explicativas, bem como os critérios

de categorização da Classificação de Nice para determinar a classe apropriada. Nesse sentido, reforçam que os produtos e serviços são classificados primordialmente pela sua função, seguida de sua matéria-prima. Todavia, produtos que já possuem sua classificação determinada não podem ter sua classe alterada com a simples especificação de sua função.

Assim como na seção anterior, de modo a aprimorar a fluidez do texto, deixa-se consignado que a fonte das informações a seguir expostas é o *Trademarks Examination Manual* (CIPO, 2024a). De acordo com o texto, os examinadores podem requisitar esclarecimentos acerca da especificação, todavia aquilo que já consta no *Goods and Services Manual* deve ser aceito pelo examinador como está.

Acerca da busca por registros anteriores, o manual destaca que, além de garantir que um pedido esteja em conformidade com as disposições formais da lei canadense de marcas, os examinadores também desempenham papel na proteção dos direitos de outros proprietários e de suas marcas registradas, o que é alcançado por meio da busca por anterioridades.

Para o CIPO, a busca é um processo fundamental no exame de um pedido de marca. Tendo em mente que o registro de uma marca dá ao proprietário o direito exclusivo de uso dessa marca no Canadá, em relação aos produtos ou serviços em associação com os quais está registrada, os examinadores devem ser consistentes na forma de consultar os resultados da pesquisa. A busca é feita em todas as classes e inclui marcas pendentes, registradas e abandonadas, pois elas podem conter informações úteis para o caso em análise.

Quanto à colidência de marcas, o manual diz que o uso de uma marca causa confusão com outro sinal se o uso de ambos na mesma área puder levar à inferência de que os produtos ou serviços associados a essas marcas são fabricados, vendidos, alugados, contratados ou executados pela mesma pessoa, quer pertençam ou não à mesma classe. Em outras palavras, a questão não é a confusão entre as marcas em si, mas a confusão quanto à origem dos produtos ou serviços associados.

Ao determinar o risco de confusão, os examinadores devem considerar todas as circunstâncias envolvidas, com destaque para as seguintes, conforme listadas na lei canadense. O primeiro fator é o caráter distintivo inerente às marcas e até que ponto elas se tornaram conhecidas, o que remete à seção 1.3 da presente tese, que explica a diferença entre marcas fantasiosas e evocativas. Geralmente, quando uma marca registrada se tornou conhecida como sinal distintivo de um determinado titular,

ela deveria receber um âmbito de proteção mais amplo do que aquela que não tenha sido usada ou conhecida pelo público canadense.

O segundo elemento é o período de uso das marcas registradas. É geralmente aceito que uma marca que tenha sido usada substancialmente durante um longo período merece mais proteção do que uma marca que tenha sido menos usada durante um curto período de tempo e, portanto, tenha sido conhecida em menor grau.

O terceiro critério é a natureza dos produtos, serviços ou negócios. Acerca disso, o manual explica que existe um maior risco de confusão se duas marcas que se assemelham forem utilizadas em associação com os mesmos produtos nos mesmos mercados. Consequentemente, a semelhança entre as duas marcas não deve ser vista isoladamente, mas antes em conjunto com a natureza dos produtos e a natureza dos canais de distribuição.

A próxima característica citada pela lei de marcas canadense é a natureza dos canais de distribuição, pois o risco de confusão é maior quando os bens ou serviços, mesmo que sejam diferentes, são distribuídos ou fornecidos nos mesmos tipos de lojas ou locais. Além disso, mercados varejistas e atacadistas tendem a ter públicos diferentes, o que pode ajudar a afastar o risco de confusão.

Por fim, deve ser considerado o grau de semelhança entre as marcas, inclusive na aparência, no som ou nas ideias por elas sugeridas. Sobre essas cinco características, o manual faz a ressalva de que o peso dado a cada um desses critérios deve variar caso a caso. Os examinadores devem colocar-se na posição de um comprador comum e se perguntar se uma pessoa com memória imperfeita teria probabilidade de inferir que os produtos ou serviços associados à marca do requerente e aqueles associados a outra marca são fabricados, vendidos, alugados ou contratados pela mesma pessoa.

Para o CIPO, ao avaliar a questão da confusão, as marcas em conflito devem ser consideradas do ponto de vista do consumidor médio apressado, que tem uma recordação imperfeita da marca do oponente, e que pode encontrar a marca do requerente em associação com os produtos do requerente no mercado. O teste a ser aplicado é uma questão de primeira impressão na mente de um consumidor casual apressado que vê a marca num momento em que não tem mais do que uma recordação imperfeita das marcas anteriores, e não faz uma pausa para dar qualquer consideração ou exame detalhado do assunto, nem para examinar de perto as semelhanças e diferenças entre as marcas registradas.

Mais alguns pontos variados a serem destacados do manual canadense é a diferença entre possibilidade e probabilidade de confusão. A primeira é mais comum e pode ser identificada em inúmeras situações, mas ela não enseja indeferimentos. Já a segunda representa uma frequência maior, que pode ser danosa ao titular da marca mais antiga.

Mais uma peculiaridade é que, devido ao Canadá possuir duas línguas oficiais, que são o inglês e o francês, todos os registros de marca são publicados nas duas línguas, inclusive a especificação de produtos e serviços. Mais um ponto a destacar é que antes do indeferimento o requerente é chamado aos autos para apresentar contra-argumentos. Além disso, as oposições de terceiros são apresentadas após o exame substantivo do CIPO. Quando há indeferimento, ele pode ser parcial, apenas em relação a parte de alguns produtos e serviços.

Acerca do exame canadense, é possível perceber um maior foco nos termos escolhidos, ou seja, no texto corrido da especificação. Assim, a classificação de Nice é apenas secundária, que foi adotada para adesão aos acordos internacionais. Também se percebe ligeira diferença nos critérios aplicados para determinação de afinidade mercadológica. A busca em todas as classes também tende a proporcionar maior segurança nos registros emanados pelo CIPO, algo que tem sua viabilidade proporcionada em parte pelo número relativamente baixo de pedidos anuais a serem examinados pelo escritório.

3.3. JAPAN PATENT OFFICE – JPO

Conforme mencionado anteriormente, houve um examinador de marcas brasileiro que estudou presencialmente, durante três meses de 2022, o sistema classificatório japonês, o que serve de fonte de informação especializada para esta seção deste trabalho. O coordenador da CCPS do INPI (seção 2.2.1 desta tese) foi convidado pelo JPO para vivenciar os procedimentos de exame *in loco*, e suas conclusões foram registradas em um relatório final, de autoria de Alegria (2023).

O Japão aderiu ao Acordo de Nice em 1990 (OMPI, 2023a), porém esse não foi o primeiro sistema classificatório adotado pelo país. Entre as décadas de 1950 e de 1960, considerava-se que havia teoria e jurisprudência consolidadas acerca da semelhança de sinais, porém não podia se dizer o mesmo sobre a afinidade de

produtos, o que ocasionava desarmonia e falta de uniformidade de decisões nesse assunto (Alegria, 2023).

Desse modo, foi desenvolvida uma Classificação de Produtos nacional, que agrupava aqueles considerados similares nas mesmas categorias. Com o tempo e devido a demandas da comunidade, o critério principal dessa classificação passou da constituição dos produtos (foco no produtor) para o propósito e o ponto de venda (foco no consumidor), fenômeno que foi marcado pelo lançamento, em 1961, dos Padrões de Exame para Produtos Similares (Alegria, 2023).

Com a adesão do Japão ao Acordo de Nice em 1990, a NCL começou a ser utilizada de modo secundário à classificação nacional japonesa. Todavia, a partir de 1992, a Classificação de Nice passou a ser a principal, o que ensejou o lançamento do Manual de Exame de Produtos e Serviços Similares (JPO, 2023a), que compilava os itens tanto da classificação internacional quanto da japonesa, listagem essa que é revisada anualmente (Alegria, 2023).

Apesar de a Classificação Internacional ter passado a ser a oficial, os japoneses permaneceram utilizando a sua classificação nacional. Enquanto um pedido deve ser depositado se valendo da NCL, o JPO reclassifica os produtos e serviços nela contidos para Grupos de Produtos e Serviços Similares, se valendo dos Códigos Grupos Similares – CGSs¹³ (JPO, 2024a).

Esses grupos são utilizados como parâmetro para busca por anterioridades (JPO, 2024b) e objetivam garantir o cumprimento da legislação japonesa relativamente à busca por marcas anteriores potencialmente conflitantes que assinalam produtos e serviços idênticos ou similares, tendo em vista que as classificações japonesas anteriores, bem como a Classificação de Nice, às vezes incluem produtos e serviços distintos na mesma classe, bem como itens semelhantes em classes diferentes (Alegria, 2023).

Todavia, como exposto pelo próprio JPO (2023a), deve-se notar que, ao examinar a semelhança de produtos ou serviços de forma específica e individual, ou com base na evolução das circunstâncias reais das empresas e dos mercados, poderá haver alguns casos em que produtos e serviços presumidamente semelhantes – de acordo com os CGSs – ainda podem ser considerados distintos; enquanto produtos e

¹³ Original em japonês: 類似群コード (ruijigun koodo).

serviços que não são presumidos afins com base nesses códigos podem, na verdade, ser considerados similares.

Os CGSs são estruturados em códigos alfanuméricos de cinco dígitos, sendo os dois primeiros indicadores do número da classe maior, os quais são seguidos de uma letra, que indica uma subdivisão dessa classe superior, e de mais dois números, que indicam ainda mais uma subcategoria, todos estruturados de modo hierárquico e seguindo os princípios da antiga classificação japonesa (JPO, 2024a; Alegria, 2023). Abaixo segue exemplo da classe 05, segundo o qual, o CGS de “combustível líquido” seria “05A02”:

Tabela 2 - Exemplo de Código de Grupo Similar

05	A - Combustível	01 - Combustível sólido
		02 - Combustível líquido / gasoso
	B - Óleo industrial	01 - Óleo industrial
	C - Gordura e óleo industrial	01 - Gordura e óleo animal
		02 - Óleo vegetal
		03 - Gordura modificada
	D - Cera	01 - Cera
	E - Ácido de alta gordura	01 - Ácido de alta gordura

Fonte: adaptado de JPO, 2024a.

Como os pedidos são depositados utilizando a classificação de Nice, a indicação dos CGSs é feita antes do exame substantivo. Isso é feito automaticamente por um programa de computador quando os termos escolhidos possuem correspondência direta dentro da tabela oficial (Alegria, 2023). Nesse sentido, o JPO publica anualmente a lista alfabética da Classificação de Nice já indicando os respectivos CGSs, conforme o exemplo abaixo:

List of Goods in Alphabetical Order (Class 1 – Class 34)

B

Class	Index	Indication of Goods	Indication of Goods (Japanese translation)	Similar Group Codes	Basic No.	*	Remarks
10	B#0001	babies' bottles	哺乳瓶	01C01	100028		
05	B#0002	babies' diaper-pants	乳児用のパンツ式おむつ	17A10	050413		
05	B#0003	babies' diapers	乳児用おむつ	17A10	050412		
05	B#0004	babies' nappies	乳児用おむつ	17A10	050412		
05	B#0005	babies' nappy-pants	乳児用のパンツ式おむつ	17A10	050413		
25	B#0006	babies' pants [underwear]	乳幼児用パンツ (下着)	17A02	250058		

Figura 5 - Exemplo da relação entre a lista alfabética e os Códigos de Grupos Similares.

Fonte: JPO, 2023b.

Caso não haja correspondência direta, a indicação dos CGSs caberá a uma divisão dedicada a esse tema, o *International Trademark Classification Office*, que conta com nove examinadores com dedicação exclusiva a essa função, mais um técnico administrativo e seis examinadores com dedicação parcial. As demais atribuições dessa divisão são parecidas com as da CCPS do INPI, com a diferença de contar com pessoal permanente e com dedicação integral. Portanto, traduzem termos da NCL, participam das reuniões do Comitê de Peritos de Nice, atualizam a listagem de itens da Classificação Internacional, entre outros (Alegria, 2023).

Em caso de dúvida acerca da correta atribuição do CGS, os técnicos dessa divisão assinalarão todos os códigos que estão relacionados à Classe de Nice selecionada para busca. Caso o examinador substantivo considere que o termo se encontra muito confuso ou genérico, pode requerer esclarecimentos do depositante (JPO, 2024b).

Uma diferença da classificação japonesa em relação à internacional é que a um determinado item podem ser atribuídos múltiplos CGSs, logo ele não está confinado a uma única classe. Assim, a princípio, presume-se que produtos e serviços são similares uns com os outros se são: 1) itens tendo os mesmos múltiplos códigos de grupos similares, ou 2) itens tendo apenas um dos múltiplos CGSs (JPO, 2024a).

Nesse ensejo, o Manual de Exame de Produtos e Serviços Similares (JPO, 2023a) explica os critérios de determinação de afinidade mercadológica entre produtos: (i) Se há correspondência na fase de produção; (ii) Se há correspondência na fase de vendas; (iii) Se há correspondência em materiais e qualidade; (iv) Se há correspondência na finalidade pretendida; (v) Se há correspondência numa faixa de consumidores a que são direcionados; e (vi) Se entre eles há relacionamento de produto acabado e parte integrante.

Já sobre a afinidade de serviços, o manual exprime como ponderações: (i) Se há correspondência na forma, na finalidade e no local da sua oferta; (ii) Se há correspondência em artigos relacionados com seu provimento; (iii) Se há correspondência na faixa de consumidores e clientes a que se destinam; (iv) Se há correspondência na categoria do seu negócio; (v) Se há correspondência nas leis que regulam os negócios relativos aos serviços em tela e aos seus operadores comerciais; e (vi) Se são prestados por operadores comerciais na mesma categoria de negócios (JPO, 2023a).

Nota-se que também há diretrizes quanto à afinidade de produtos com serviços: (i) Se é comum que o mesmo operador empresarial se envolva na produção e na venda de produtos e na prestação de serviços; (ii) Se os produtos e serviços correspondem em propósito; (iii) Se os bens e serviços correspondem nos pontos de venda dos produtos e de prestação dos serviços; e (iv) Se os produtos e serviços correspondem na faixa de consumidores e clientes a que se destinam (JPO, 2023a).

Um fato interessante sobre os CGSs é que há constante discussão com a comunidade de usuários, em especial os procuradores e representantes especializados em PI, acerca da correta alocação dos itens (Alegria, 2023). Dessa forma, esse sistema privilegia também a perspectiva dos detentores dos direitos, o que é uma característica única desse fórum, quando comparado com o Comitê de Peritos da Classificação de Nice, composto por representantes dos escritórios de PI, logo formado pela perspectiva governamental sobre marcas.

Outro espaço para discussão acerca dos CGSs é na união trilateral do Japão com a Coreia do Sul e com a China, seus principais parceiros econômicos. A categorização dos itens também é objeto de um memorando de entendimento, constantemente revisado, acerca da equivalência dos códigos de similaridade aplicados pelos três países (JPO, 2023c). Isso reflete a importância que a afinidade de produtos e serviços no registro marcário tem para a economia desses países, chegando a ser objeto de negociações internacionais. Além disso, também é um indicativo de que a cultura local ou regional influencia na ponderação acerca da afinidade mercadológica, pois os hábitos de consumo diferem entre os lugares.

Uma semelhança do Japão com o Brasil é que lá vigora a *civil law*, em que o processo legislativo é protagonista no arcabouço jurídico, o que também é uma diferença em relação aos dois últimos países observados: Estados Unidos e Canadá. Todavia, assim como nesses países do hemisfério norte, no JPO a oposição de terceiros é apresentada após o exame substantivo (JPO, 2024b). Outra prática comum identificada é a disponibilização de uma plataforma on-line para pesquisa de termos adequados e sua correta classificação, tanto em relação à NCL quanto aos CGSs, que é o J-Plat Pat (JPO, 2024c).

Examinando o sistema de categorização japonês, em conjunto com os conceitos de teoria da classificação, percebe-se que o modelo adotado se propõe a resolver as falhas da Classificação de Nice, mas ele acaba resultando em distorções análogas, que é a presença de itens sem semelhança na mesma categoria e a

existência de itens similares em classes diferentes. Essa não é uma falha do modelo desenhado, mas um problema do próprio processo de classificação. As categorias necessitam ser caracterizadas por certo nível de abstração para que seu número seja limitado. Assim, quando o nível de detalhe é aumentado, a diferença entre seus membros é acentuada. Logo, se observam essas distorções, que, na verdade, são inerentes a todos os sistemas classificatórios do modelo clássico.

Outro desvio consequente do modelo clássico é a existência de termos semelhantes em classes distintas, pois o método tradicional de categorização falha em reconhecer que os indivíduos podem apresentar características compartilhadas com itens de outras classificações. Em outras palavras, os limiares são “duros” em vez de difusos. Os CGSs, todavia, apresentam uma possibilidade que mitiga esse problema, que é a indicação de mais de um código para determinado termo, etiquetando os termos em mais de uma categoria.

Possivelmente, o modelo japonês apresenta menos distorções que a Classificação de Nice, em especial para a realidade cultural do país. Porém, isso não se dá pela estruturação dos CGSs, mas pelos fatores que compõem o entorno. No JPO, há uma divisão dedicada à análise da afinidade mercadológica e agrupamento dos termos semelhantes, o que proporciona maior qualidade no exame desse quesito. Além disso, a participação da comunidade de usuários nessa classificação permite que mais perspectivas sejam levadas em conta, o que pode levar a decisões mais ressonantes com a realidade dos hábitos de consumo. Por fim, a adoção de um modelo local também permite que os agrupamentos reflitam de modo mais adequado as relações de distribuição e consumo efetivas japonesas. Além disso, por não depender de um consenso mundial, as alterações causadas pela evolução econômica podem ser adotadas em uma frequência maior, quando comparado com a Classificação de Nice. Logo, a implementação de um sistema de classificação paralelo local apresenta vantagens e desvantagens que precisam ser ponderadas antes da decisão pela sua assimilação.

3.4. *CHINA NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION – CNIPA*

A China aderiu ao Acordo de Nice em 1994, com efeito em Macau a partir de 1999 e em Hong Kong a partir de 2013 (OMPI, 2023a). De acordo com Weightman

(2020), a China começou a se moldar aos conformes internacionais de propriedade intelectual apenas recentemente, a partir de 1980, época que coincide com a fundação do escritório de patentes chinês, porém o maior marco dessa adequação seria a adesão da China à Organização Mundial do Comércio – OMC em 2001 e a aceitação implícita dos termos do Acordo TRIPs¹⁴.

Com efeito, a lei de marcas chinesa, nos padrões internacionais atualmente estabelecidos, foi criada em 1982, tendo sido objeto de quatro alterações desde então (Congresso da China, 2007). Em 2023, foi iniciado novo processo legislativo para alterar essa lei, dessa vez para incluir dispositivos que coíbem o depósito de má-fé de marcas, especialmente quando o requerente não tem o objetivo de realmente utilizar o sinal no mercado, e também artigos para prever legalmente a diluição de marcas (Silva, 2023).

Apesar dessa estruturação relativamente recente, a China já está em primeiro lugar mundial em números absolutos de pedidos e registros de marca, conforme mencionado no início deste capítulo. Além disso, o país aderiu ao Acordo de Madri em 1989, antes mesmo do Acordo de Nice, em 1994 (OMPI, 2024d). Portanto, na China já utilizava a Classificação de Nice antes da assinatura do acordo, tendo em vista que em 1989 a utilização da NCL já era obrigatória no âmbito do Sistema de Madri.

Acerca da presente seção deste trabalho, é válido comentar que o site em inglês do CNIPA (2024a) possui consideravelmente menos conteúdo do que sua versão em mandarim (CNIPA, 2024b) e do que os sites em inglês dos demais países pesquisados. Desse modo, a barreira linguística foi um obstáculo na obtenção de informações primárias, sendo necessário recorrer a fontes de informação indireta.

Na lei de marcas chinesa (Congresso da China, 2007), há previsão da obrigação do requerente indicar os produtos e serviços assinalados, bem como da respectiva classe. Além disso, caso deseje registrar a marca para mais de uma classe, deve realizar um pedido para cada uma das categorias. Posteriormente, caso o titular queira utilizar a marca para outros produtos da mesma classe, ele deve fazer um novo pedido de registro, de acordo com a lei mencionada.

¹⁴ Sigla em inglês de Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio.

Um ponto interessante da lei é a previsão de determinados produtos que o uso de marca registrada é obrigatório para que a comercialização seja permitida – nesses casos, os produtos não podem ser vendidos enquanto o registro não é concedido. Além disso, há dispositivo que afirma que o usuário da marca deverá ser responsável pela qualidade dos produtos em que a marca é utilizada. Consequentemente, os departamentos administrativos de indústria e comércio deverão, por meio da administração de marcas, dar fim a qualquer prática que engane os consumidores (Congresso da China, 2007).

Na norma, também há vedação ao registro de sinal similar ou idêntico a marcas previamente registradas que assinalem o mesmo tipo de produtos e serviços. Além disso, o período para aprovação de oposições por terceiro é de 90 dias após o deferimento do pedido oriundo do exame substantivo (Congresso da China, 2007; CNIPA, 2024c).

Além da lei, o arcabouço jurídico também é formado pelos manuais de exame elaborados pela CNIPA. Su (2023) explica que, além do manual de exame substantivo, o escritório chinês também editou manual próprio da classificação chinesa, todavia esses documentos não estão disponíveis em línguas estrangeiras no site da CNIPA. A autora também ensina que a administração chinesa, assim como o USPTO, tende a considerar que os termos da classificação de Nice são genéricos demais, exigindo maior precisão em seus termos. Tal prática de limitação do escopo de proteção é razoável quando se considera o volume massivo de pedidos e de registros de marcas no país.

Assim como o Japão, a China possui seu sistema classificatório nacional. Todavia, a estrutura chinesa é baseada na Classificação de Nice, tendo sido criadas subclasses para cada uma das 45 categorias da NCL (OMPI, 2024d). O número de subclasses é variável conforme a classe, indo desde dois grupos para a classe 15 até 54 subclasses para a NCL 12. A classe 4 de Nice, semelhante à classe 05 dos Códigos de Grupos Similares do JPO exemplificada anteriormente, tem as seguintes subclasses no modelo chinês:

- 【0401】 óleos e graxas industriais, óleos lubrificantes, lubrificantes (não incluindo óleo combustível)
- 【0402】 combustíveis líquidos, gasosos e combustíveis para iluminação
- 【0403】 combustíveis sólidos
- 【0404】 ceras para uso na indústria
- 【0405】 velas e pavios para iluminação

【0406】 composições absorventes de poeira, umectantes e aglutinantes

【0407】 energia (OMPI, 2024d) (tradução livre)

Na maioria das circunstâncias, itens localizados dentro da mesma subclasse são considerados similares. Do mesmo modo, termos alocados em subclasses diferentes são considerados distintos, mesmo que estejam na mesma classe de Nice (OMPI, 2024d). Assim, marcas parecidas que assinalem combustível líquido (subclasse 0402) e combustível sólido (subclasse 0403) não seriam consideradas colidentes na CNIPA.

Conforme mencionado anteriormente, a harmonização do sistema classificatório chinês com aqueles adotados pela Coreia do Sul e pelo Japão é objeto de encontros técnicos e de rodadas de negociações internacionais, que culminam em memorandos de entendimento e na produção de uma tabela de equivalência baseada no código dos termos estabelecido pela lista alfabética da Classificação de Nice (JPO, 2023c). Revela-se, desta maneira, a importância para esses países de facilitar para suas empresas o comércio internacional na região.

De acordo com um documento acerca do registro de marcas preparado pela Embaixada da China no Reino Unido (2021), a adequação da especificação de produtos e serviços é examinada em momento anterior ao exame substantivo, na etapa de exame formal, em modelo análogo ao japonês. No exame substantivo, a busca por anterioridades é realizada dentro da subclasse, podendo ensejar o indeferimento caso o sinal seja parecido com registro anterior que assinale segmento mercadológico afim. O guia também indica que se for identificado que o pedido imita ou reproduz uma marca famosa, de maneira que engane o público e os interesses do titular da marca anterior sejam prejudicados, o pedido deve ser indeferido, mesmo que não haja afinidade mercadológica.

Algo que merece especial destaque é a decisão da CNIPA de vedar o registro de marcas que contenham, na classe 35 de Nice, termos iniciados por “comércio de...”, “comércio varejista de...”, “comércio atacadista de...”, “serviços de comércio” e similares (OMPI, 2024d). Esses termos fazem com que a classe 35 fique inflada, tendo em vista que podem ser combinados com itens de todas as 34 classes de produtos da NCL, ocasionando também problemas nas buscas por anterioridades. Esse é um problema enfrentado por praticamente todos os escritórios de PI, inclusive o brasileiro, conforme revelam os resultados da pesquisa do capítulo 4.

Mais um fator a ser notado acerca da realidade da China é o seu sistema de escrita. Enquanto o alfabeto romano, empregado no ocidente, conta com 26 caracteres distintos, o mandarim possui cerca de 3,5 mil ideogramas de uso cotidiano (Liao, 2020). Dessa maneira, a combinação desses símbolos permite uma variedade maior de sinais distintos entre si, sendo um campo fértil para o estabelecimento de marcas diferentes.

Desse modo, os ideogramas chineses, o emprego das subclasses, com a busca por anterioridades restrita a elas, a tendência a exigir termos mais precisos e menos genéricos na especificação de produtos e serviços, restringindo o escopo de proteção, e a vedação ao registro de itens compostos por “comércio de...” na classe 35 ajudam a entender como a CNIPA consegue lidar com os mais de seis milhões de pedidos anuais e com o banco de mais de 42 milhões de marcas registradas entre as anterioridades.

4. A ANÁLISE DA AFINIDADE MERCADOLÓGICA NO INPI

De modo a observar como o INPI realiza a análise da afinidade mercadológica, foram extraídas informações da base de dados da autarquia com a ajuda da Coordenação de Gestão de Fluxos, Dados e Qualidade (COGEF) e da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI). A COGEF é a área da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) responsável por administrar os fluxos de pedidos de registro de marcas, além de subsidiar a elaboração de dados gerenciais na DIRMA¹⁵, ao passo que à CGTI cabe prover a infraestrutura de tecnologia de informação do INPI, além de cooperar tecnicamente no intercâmbio de informações e na transferência de dados¹⁶.

¹⁵ “Art. 118. À Coordenação de Gestão de Fluxos, Dados e Qualidade compete:

I - planejar, coordenar e executar o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos relacionados às competências de suas unidades subordinadas;

II - coordenar e supervisionar as atividades de gestão de fluxos e trâmites de pedidos, registros e petições;

III - identificar e propor oportunidades de aperfeiçoamento nos sistemas em uso pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas;

IV - coordenar as atividades de elaboração e monitoramento de indicadores operacionais e de gestão;

V - identificar, propor e subsidiar a elaboração de dados gerenciais no âmbito da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas;

VI - participar da instrução técnica das ações judiciais e outras solicitações oficiais, quando solicitado; e

VII - coordenar e supervisionar a execução das atividades de gestão da qualidade no âmbito da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas”. (MDIC, 2017)

¹⁶ “Art. 21. À Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação compete:

I - planejar, coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades de tecnologia da informação do INPI;

II - propor diretrizes e normas e implementar a política de tecnologia da informação do INPI, observadas as orientações do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática SISIP;

III- prover sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação adequados ao INPI, observando os conceitos de segurança da informação;

IV - normatizar a metodologia de desenvolvimento de sistemas informatizados;

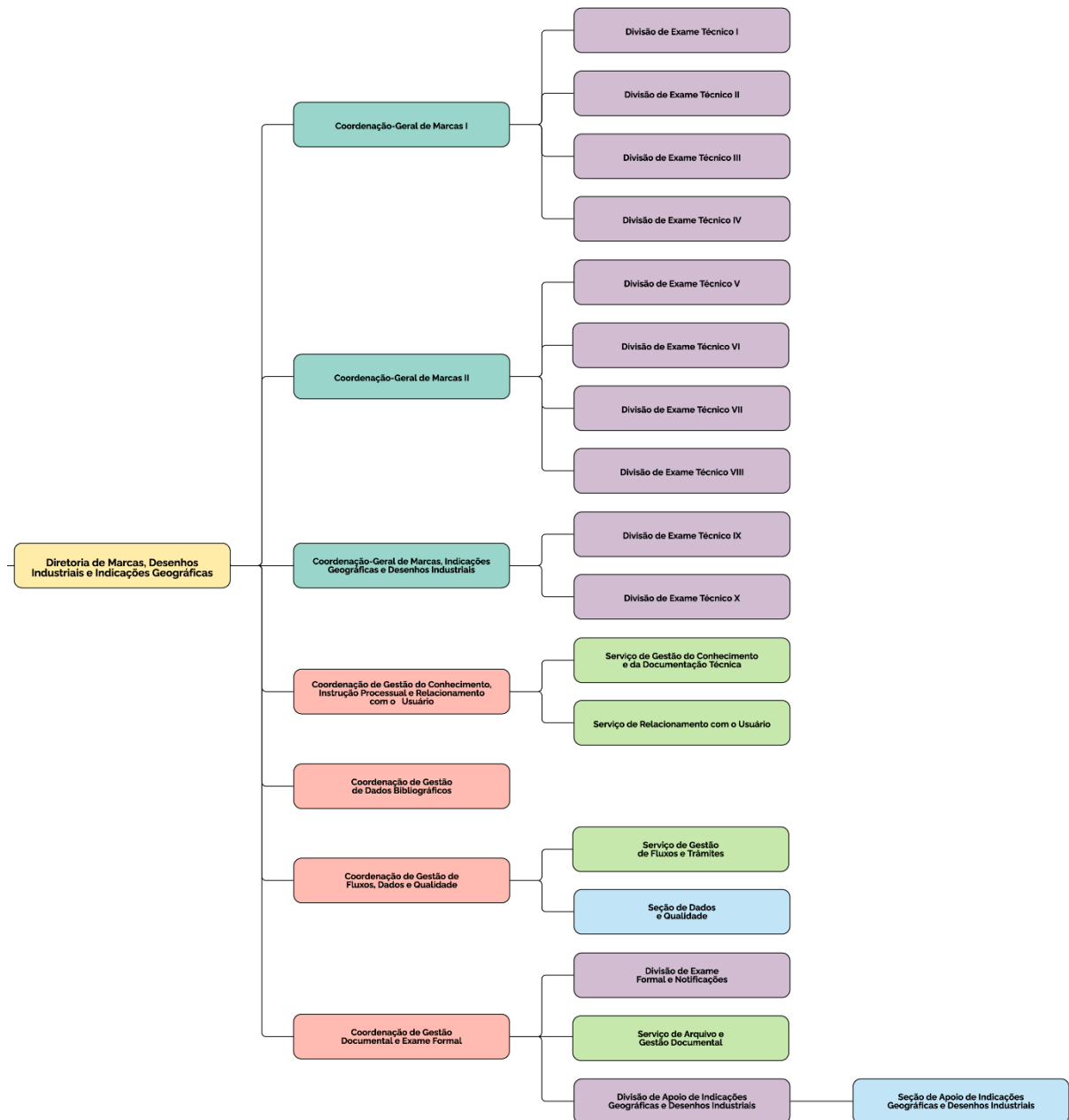
V - avaliar e definir novas tecnologias, visando propor soluções atualizadas para o ambiente dos sistemas de informação;

VI - cooperar tecnicamente no intercâmbio de informações e na transferência de dados entre o INPI e demais instituições congêneres;

VII- realizar o acompanhamento técnico de contratos, convênios e projetos, e quaisquer instrumentos de transferência, relacionados ao uso de tecnologia da informação; e

VIII - zelar pela eficácia dos processos operacionais, utilizando-se de tecnologia adequada”. (Ibid.)

Figura 6 - Organograma da DIRMA



Fonte: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/organograma>

4.1. METODOLOGIA

Tendo em vista as peculiaridades dos procedimentos de exame da DIRMA, foi feita uma solicitação de extração de dados da base de dados do INPI para a COGEF, que, por sua vez, solicitou ajuda da CGTI para executar esse tratamento de dados. Foram selecionadas todas as decisões de primeira instância da DIRMA proferidas desde fevereiro de 2017 até dezembro de 2020 relativas a pedidos que

sofreram oposição. Desses, foram selecionados os pedidos deferidos e os indeferidos pelo inciso XIX do art. 124 da LPI¹⁷.

Esse recorte temporal teve início em fevereiro de 2017 porque nessa data entrou em vigor a segunda edição do Manual de Marcas, que representa a primeira grande mudança na norma infralegal da DIRMA. Esse foi um marco significativo de mudança nos procedimentos de exame, em especial no que tange a análise da distintividade dos sinais (INPI, 2017b). Portanto, caso as decisões proferidas com base na primeira edição do Manual também fossem consideradas, é possível que isso causasse distorções nos resultados obtidos, já que os critérios de exame são distintos entre as versões do documento. Além disso, na mesma época, 40 novos examinadores de marca tomaram posse no Instituto, agregando à força de trabalho da autarquia e trazendo novas perspectivas para o exame (INPI, 2017c).

Já a data de fim do recorte foi selecionada com o objetivo de abarcar o máximo possível de decisões, até o fim do ano anterior ao início da escrita do presente trabalho. Admite-se que em 2019 entrou em vigor a terceira e atual edição do Manual de Marcas, contudo as alterações trazidas por ele são, em sua grande maioria, relativas à adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, logo não afetam os resultados obtidos pela presente pesquisa (INPI, 2019). A principal alteração que poderia afetar o presente estudo seria a inserção do sistema multiclasse no sistema brasileiro, todavia sua real efetivação não ocorreu até o cabo do recorte temporal selecionado, conforme exposto anteriormente. Nota-se, também, que não houve concurso para contratação de novos servidores durante o período escolhido.

Optou-se por serem analisados apenas os pedidos que sofreram oposição porque essa é praticamente a única maneira de anterioridades de outras classes serem consideradas durante o exame de primeira instância, devido às determinações da previamente mencionada Resolução Nº 88/2013. Além disso, presume-se que pedidos que reivindicam a mesma classe tendem a ter maior afinidade mercadológica, apesar da presença de itens significativamente distintos na mesma classe. Logo, a análise da colidência de sinais que reivindicam a mesma classe seria de pouco proveito, ainda mais considerando o volume de dados que seria obtido. Por outro lado,

¹⁷ “Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;” (BRASIL, 1996)

a observação da colidência em classes distintas aponta distorções no método de exame atual, além de permitir o uso de ferramentas de análise quantitativa de grandes volumes de dados para apontar tendências de afinidade entre classes. Após a obtenção dessas informações, será possível analisar e inferir os motivos que levaram os examinadores de marcas do INPI a considerarem que determinadas classes são afins.

Uma ressalva a ser feita é que nem sempre uma oposição será baseada em um registro pertencente a outra classe. Logo, nesses casos, não serão reveladas afinidades interclasses. Outra limitação a ser destacada é que o presente estudo não analisará os casos em que a classe do registro opoente foi considerada sem afinidade com a do pedido de registro. Isso ocorre por dois motivos. O primeiro é que a observação dessas ocorrências necessitaria de um trabalho manual, sem automatização, o que desaceleraria a pesquisa e diminuiria o número de casos que poderiam ser observados. O segundo é que o objetivo do presente trabalho não é encontrar respostas negativas acerca de afinidade mercadológica interclasses, tendo em vista que o pressuposto é que os produtos e serviços afins estão na mesma classe de Nice, ao passo que itens sem afinidade deveriam ficar em classes diferentes. Portanto, acredita-se que confirmações do funcionamento do sistema atual contribuiriam menos para a formação de conhecimento do que apontamentos de pontos de falha.

Os dados solicitados para a COGEF foram:

- a)** Número do Processo, que é o número de identificação único atribuído pelo INPI a cada pedido;
- b)** Data do Despacho, que é utilizada para determinar se o despacho está contemplado pelo recorte temporal;
- c)** Data de Depósito, que ajuda a determinar a prioridade de registro, assim como identificar a edição da classificação internacional de Nice em voga na época do depósito;
- d)** Nome da Marca, que ajuda a identificar pedidos referentes ao mesmo sinal depositados em classes diferentes;
- e)** Classe de Nice, dado este crucial para o presente estudo;
- f)** Tipo de Despacho, que revela se consiste de um deferimento ou indeferimento;

g) Inciso, que identifica o inciso apontado como motivação legal para a decisão e permite a seleção de despachos de indeferimento pelo inciso XIX do art. 124 da LPI; e

h) Número do Processo Impeditivo, que permite extrair informações acerca dos processos apontados como anterioridades impeditivas de pedidos que sofreram oposição, indeferidos pelo inciso XIX.

Desse modo, abaixo consta exemplo dos dados extraídos:

NUMERO_PROCESSO	DATA_DESPACHO	DATA_DEPOSITO	NOME_MA	CLASSE_NICE	DESPACHO	INCISO	PROCESO_IMPEDITIVO
822371391	2017-03-08 21:24:51	2000-06-26 14:58:00	TICKETS24HOI	35	24	19	820585050
822371391	2017-03-08 21:24:51	2000-06-26 14:58:00	TICKETS24HOI	35	24	19	820585076
822371391	2017-03-08 21:24:51	2000-06-26 14:58:00	TICKETS24HOI	35	24	19	6592546
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	822463563
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	822463555
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	819326046
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	819326070
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	819326054
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	819326089
824958390	2017-05-26 07:13:51	2002-10-23 17:04:00	PRODUSHELL	1	24	19	720159229

Figura 7- Exemplo da extração de dados

Fonte: Produção própria.

Observa-se que é possível que um despacho de indeferimento pelo inciso XIX aponte mais de uma anterioridade impeditiva para um único pedido. Nesses casos, foram criadas na tabela tantas linhas quantas fossem necessárias para que a correspondência entre um pedido e um registro impeditivo ficasse individualizada em uma única linha (tupla¹⁸), de modo a normalizar o banco de dados até a Terceira Forma Normal (3FN)¹⁹. Assim, são removidos os atributos multivalorados, condição

¹⁸ No contexto de bancos de dados relacionais, uma tupla é um registro individual. As informações em um banco de dados podem ser vistas como uma tabela (que seria uma relação), com colunas (conhecidas como atributos) representando diferentes categorias de informações, e linhas (que seriam as tuplas) representando todas as informações de cada campo associado a um único registro.

¹⁹ A Terceira Forma Normal (3FN) faz parte de um conjunto de regras criadas por Edgar F. Codd para adequação de banco de dados para evitar anomalias durante o processamento. Para estar na 3FN, a relação precisa primeiro atender à Primeira Forma Normal (1FN) e à Segunda Forma Normal (2FN). Para se adequar à 1FN, os atributos precisam ser atômicos, ou seja, as tabelas não podem ter valores repetidos, nem atributos possuindo mais de um valor. Já para acatar à 2FN, além de estar na 1FN, os atributos normais, que não são chave, devem depender unicamente da chave primária da tabela, que é o atributo, ou conjunto de atributos, que é capaz de identificar inequivocamente uma tupla. Por fim, a 3FN define que todos os atributos da relação devem ser funcionalmente independentes um dos outros, ao mesmo tempo que devem ser exclusivamente dependentes da chave primária. (Heuser, 1998)

essa que permite a análise mais segura dos dados e evita anomalias no processamento dos dados (Heuser, 1998)²⁰.

A partir desses dados obtidos dos despachos decisórios, foram realizadas duas outras extrações. A primeira capturou a especificação dos produtos e serviços do pedido analisado pelo despacho, com base no número do pedido. A segunda obteve a classe e a especificação das anterioridades impeditivas dos pedidos indeferidos pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, tendo por parâmetro o número dos processos apontados no despacho decisório.

Com isso, foi realizada uma operação algébrica de Junção ($\bowtie$) entre as três relações (tabelas) para que todos os dados fossem concentrados em uma única relação. A relação tida como base foi a primeira extração, realizada a partir dos despachos decisórios, e os dados juntados da segunda e da terceira relações foram operados utilizando-se o número do processo analisado e o número do processo impeditivo como chaves estrangeiras, respectivamente. Para isso, serviram de ferramentas os programas Power Query e Excel, do pacote Office 365 da Microsoft, versão 2021. Desse modo, abaixo segue exemplo (visão, em termos técnicos) da tabela (relação) resultante:

NUMERO	DATA_DESPACHO	DATA_DEPOSITO	NOME_MA	CLASSE	DESPACHO	INCISO	PROCESSO_IMPEDITIVO	Especificação	Classe Impeditivo	Especificação Impeditivo
822371391	2017-03-08 21:24:51	2000-06-26 14:58:00	TICKETS24HOI	35	24	19	820585050	Processamento e	35	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO C
822371391	2017-03-08 21:24:51	2000-06-26 14:58:00	TICKETS24HOI	35	24	19	820585076	Processamento e	35	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO C
822371391	2017-03-08 21:24:51	2000-06-26 14:58:00	TICKETS24HOI	35	24	19	6592546	Processamento e	35	-
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	822463563	SERVIÇOS BANC/	36	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃ
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	822463555	SERVIÇOS BANC/	36	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃ
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	819326046	SERVIÇOS BANC/	5	MEL ENRIQUECIDO (PRODUTC
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	819326070	SERVIÇOS BANC/	5	MEL ENRIQUECIDO (PRODUTC
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	819326054	SERVIÇOS BANC/	5	MEL ENRIQUECIDO (PRODUTC
823049221	2017-12-29 11:43:26	2000-08-09 16:55:00	INTERAUDI	36	24	19	819326089	SERVIÇOS BANC/	5	MEL ENRIQUECIDO (PRODUTC
824958390	2017-05-26 07:13:51	2002-10-23 17:04:00	PRODUSHELL	1	24	19	720159229	AREIA PARA FUN	1	PRODUTOS QUÍMICOS PARA I

Figura 7- Exemplo da junção de dados

Fonte: Produção própria

4.2. RESULTADOS

Essa extração retornou um total de 1.405 (mil quatrocentos e cinco) pedidos deferidos, além de 21.960 (vinte e um mil, novecentos e sessenta) pedidos indeferidos por um total de 113.395 (cento e treze mil, trezentos e noventa e cinco) anterioridades

²⁰ Admite-se que os campos “DATA_DESPACHO” e “DATA_DEPOSITO” são tecnicamente formados por dois valores distintos (data e horário), porém a separação desses fatores não beneficiaria a pesquisa e demandaria um passo de processamento de dados desnecessário.

impeditivas. Logo, a relação base para a presente pesquisa apresentou um total de 113.395 correspondências (colidências) dispostas em tuplas (linhas) únicas.

A comparação da quantidade de pedidos deferidos com indeferidos já revela que a impetração de oposição aumenta a chance de o pedido ser indeferido, já que 21.960 do total de 23.365 pedidos foram indeferidos pelo inciso XIX do artigo 124 da LPI (cerca de 94% dos pedidos). Comparativamente, 27% de todos os pedidos de 2017 (com e sem oposição) foram indeferidos (INPI, 2018), sendo 76,52% desses pelo inciso XIX do art. 124 da LPI (Maske, 2018, p. 92), o que representa cerca 20,66% dos pedidos analisados em 2017.

Essa diferença (94% para 20,66%) pode ser explicada pelo fato de pedidos que sofreram oposição já chegarem para o examinador com razões para indeferimento, além das possíveis manifestações em defesa do registro, feitas pelo depositante. Ademais, pedidos que não sofreram oposição possuem menor chance de estar infringindo direitos de terceiros, dada a falta de reclamação por parte deles no processo. Todavia, é válido lembrar que a oposição é apenas uma peça de auxílio à decisão do examinador e não vincula a sua decisão. Além disso, para ensejar o indeferimento, é preciso que tanto o sinal seja semelhante com o da anterioridade, quanto os produtos e serviços assinalados sejam afins.

A partir dos dados obtidos, foi possível elaborar uma matriz relacionando o número de vezes que pedidos de uma determinada classe foram indeferidos por registros de outras classes, para identificar as ocorrências mais comuns de colidência. Em outras palavras, objetivou-se ver o quanto era comum que as classes fossem consideradas afins entre si pelos examinadores do INPI. De modo a facilitar a visualização das ocorrências mais significativas e expressivas, foi aplicada uma formatação condicional baseada em percentis, indo do branco (0%), para o amarelo (50%), para o vermelho (100%). Assim, foi construído um gráfico nomeado de mapa de calor, em que quanto maior o valor, mais avermelhada a célula fica. Esse tipo de recurso facilita a identificação visual dos pontos importantes, dentro da análise exploratória de dados (Theus, 2009).

Legenda (*caput* resumido das Classes de Nice):

- 1:** Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à agricultura.
- 2:** Tintas, vernizes, lacas.
- 3:** Preparações cosméticas e de toalete não medicinais.
- 4:** Graxas e óleos industriais, cera.
- 5:** Preparações farmacêuticas, medicinais e veterinárias.
- 6:** Metais comuns e suas ligas, minérios.
- 7:** Máquinas, máquinas-ferramentas, ferramentas elétricas.
- 8:** Ferramentas e instrumentos manuais, de propulsão muscular.
- 9:** Aparelhos científicos, para processar som, imagens ou dados, computadores.
- 10:** Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários.
- 11:** Aparelhos e instalações para fins de iluminação, aquecimento, resfriamento.
- 12:** Veículos.
- 13:** Armas de fogo; Munições e projéteis; Explosivos; Fogos de artifício.
- 14:** Metais preciosos e suas ligas; Joias, bijuterias; Relojoaria.
- 15:** Instrumentos musicais.
- 16:** Papel e papelão; Material impresso; Materiais para artistas e para desenho.
- 17:** Plásticos e resinas extrudados para uso na indústria, canos.
- 18:** Couro e imitações de couro, bagagens e bolsas.
- 19:** Materiais, não metálicos, para edificação e construção.
- 20:** Móveis, espelhos, molduras, osso, chifre.
- 21:** Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha.
- 22:** Cordas, redes, tendas e sacos.
- 23:** Fios e linhas para uso têxtil.
- 24:** Tecidos e substitutos de tecidos; Roupas de cama, mesa e banho.
- 25:** Vestuário, calçados, chapelaria.
- 26:** Armário, botões, colchetes e ilhoses, alfinetes e agulhas.
- 27:** Carpetes, tapetes, capachos e esteiras.
- 28:** Jogos, videogame; artigos para esporte; decorações para árvores de Natal.
- 29:** Carne, peixe, aves e caça, ovos, leite, frutas e legumes em conserva, congelados.
- 30:** Café, chá, arroz, farinhas, pão, chocolate, sorvete, temperos, vinagre, gelo.
- 31:** Produtos agrícolas crus e não processados, animais vivos.
- 32:** Cervejas, bebidas não alcoólicas.
- 33:** Bebidas alcoólicas, exceto cervejas.
- 34:** Tabaco, cigarro, fósforo.
- 35:** Propaganda; Gestão, organização e administração de negócios.
- 36:** Serviços financeiros, monetários e bancários; Negócios imobiliários.
- 37:** Serviços de construção civil; Serviços de instalação e reparo.
- 38:** Serviços de telecomunicações.
- 39:** Transporte; Embalagem e armazenagem de produtos; Organização de viagens.
- 40:** Tratamento de materiais; Reciclagem; Serviços de impressão.
- 41:** Educação; Entretenimento; Atividades desportivas e culturais.
- 42:** Serviços científicos e tecnológicos; Serviços de controle de qualidade.
- 43:** Serviços de fornecimento de comida e bebida; Acomodações temporárias.
- 44:** Serviços médicos; Serviços veterinários; Serviços de agricultura.
- 45:** Serviços jurídicos; Serviços de segurança; Serviços pessoais e sociais.

No gráfico 1, estão em preto as células que representam o encontro entre a mesma classe, ou seja, quando o pedido foi indeferido por registro constante na mesma classe. Nota-se que essa célula tende a ser a de maior valor em cada coluna, em alguns casos chegando a representar mais da metade das ocorrências. Isso indica que, de fato, os registros com especificação similar tendem a estar na mesma classe.

Outro fator que chama a atenção é que as cores mais fortes do mapa de calor estão concentradas no canto inferior direito, que representa o cruzamento entre as classes de serviços (35 a 45). Isso revela que a prestação de serviços possui linhas mais tênues na sua classificação, e que é mais fácil de correlacionar os serviços entre si. Em comparação, o quadrante superior esquerdo apresenta cores mais claras, o que leva a crer que a diferenciação entre produtos (1 a 34) tende a ser mais sólida e lógica, e que é mais difícil traçar paralelos entre produtos. Isso pode ocorrer também porque há praticamente o triplo de classes de Nice dedicadas a produtos, o que permite uma classificação mais precisa, com nível de detalhamento menor e de abstração menor.

Também é possível observar que os quadrantes restantes (canto superior direito e inferior esquerdo) apresentam tons intermediários. Nessas áreas estão os encontros entre produtos e serviços. Quando comparadas à área da interseção entre produtos, as cores são mais intensas. Um dos motivos que pode explicar esse fenômeno é o fato de haver certa afinidade entre determinados serviços e produtos. Por exemplo, na classe 5 estão localizados os remédios, enquanto na 44 estão os serviços médicos. Ao mesmo tempo, na classe 9 são encontrados computadores e *software*, ao passo que na 42 estão os serviços de tecnologia da informação e desenho de *websites*.

4.2.1. O problema da classe 35 de Nice

Mais uma coisa no gráfico que se destaca é a intensidade das cores da classe 35, tanto quando ela é a classe do pedido indeferido, como quando é a da anterioridade impeditiva. Isso ocorre devido à natureza única dessa classe, que acaba por reunir características de todas as outras classes. Seu *caput* é “Propaganda; gestão, organização e administração de negócios; funções de escritório” (INPI, 2021b), logo serviços relacionados a essas áreas estão aqui. A princípio, pode parecer que não há problema, porém, entre os termos da classe, há o comércio de produtos.

Essa definição por si só já poderia ser colidente com todas as classes de produtos e praticamente tornaria inútil todo o sistema classificatório internacional. Portanto, esse termo é desdobrado, esmiuçando-se quais são os objetos a serem vendidos. Conforme explicado em capítulo anterior, o grau de detalhe exigido varia de acordo com o país.

Apesar de esse detalhamento reduzir as dificuldades geradas nesta classe, ainda assim nela está contido o comércio de produtos de outras classes. Logo, enquanto na classe 12 estão veículos, na classe 35 está o comércio de veículos. É patente a semelhança (e até igualdade) dos segmentos mercadológicos, já que não há motivo para alguém produzir carros, atribuir uma marca registrada a eles, e não visar comercializá-los de alguma maneira. Portanto, faz sentido que a maior quantidade de colidências entre classes envolva a classe 35.

Agravando a situação acima, a classe também é composta por serviços de administração de negócios. Então, é possível especificar a administração de empresas ligadas diretamente com os serviços pertencentes a outras classes. A título de exemplo, o serviço “gestão administrativa de hotéis” está na 35, ao passo que “serviços de hotéis”, “reserva de hotéis” e “serviços de bufê para hotéis” estão na classe 43, que possui o *caput* “Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias” (INPI, 2021b). Portanto, a classe 35 não é apenas permeada por características das classes de produtos, mas também das de serviços.

Outro aspecto trazido nessa classificação é que dentro da 35 é possível assinalar múltiplos segmentos mercadológicos dentro de um único pedido. A título de ilustração, é permitido que um pedido abarque o comércio de óculos de sol, de tintas de parede, de calçados e de perfume. Logo, ela acaba se tornando uma classe atrativa para o depositante. Se esse requerente fosse tentar proteger seus ramos de atuação por meio das classes de produtos, precisaria de quatro pedidos, nas classes 9, 1, 25 e 3, respectivamente, e pagaria quatro vezes o valor da retribuição de um pedido na classe 35. Portanto, é de se esperar que, inclusive, a classe com maior quantidade de pedidos perante o INPI seja a 35.

Mais um empecilho trazido por essa classe com tantas características em comum com as outras está no método de exame de marcas atual do INPI. Como ao examinador só é permitido fazer a busca na classe do pedido, para conferir celeridade ao processo, é perfeitamente possível que haja uma marca registrada idêntica em outra classe, assinalando os produtos cujo comércio o pedido analisado especifica.

Porém, o examinador nunca virá a saber da existência dessa anterioridade impeditiva se não houver apresentação de oposição por terceiro. Isso acaba por enfraquecer a solidez do registro marcário, causando anomalias no banco de dados do INPI. Consequentemente, a solução desses conflitos muitas vezes acaba por envolver o sistema judiciário.

Então, o usuário citado no exemplo acima, para ser prudente, deveria depositar pedidos nas classes 9, 1, 25, 3 e 35, de modo que seu registro apareça nas buscas por anterioridades de todos os pedidos vindouros desses segmentos mercadológicos, evitando-se aborrecimentos desnecessários.

Uma das maneiras de o INPI reduzir o efeito dessa distorção seria implantar a busca também na classe dos produtos cujo comércio o pedido assinala. Por exemplo, caso o pedido especifique o comércio de equipamentos hospitalares, seria realizada a pesquisa também na classe 10, que comporta esses aparelhos. Todavia, essa solução não poderia ser aplicada em sentido contrário sem em muito aumentar o tempo de exame. Isso ocorre porque, ao receber um pedido na classe 35 para analisar, o examinador saberá exatamente o segmento mercadológico assinalado pelo pedido, e poderá realizar buscas mais precisas nas classes afins, que apresentarão resultados mais condizentes com o ramo. Já se o pedido analisado for de uma classe de produtos, por exemplo a 10, uma busca na classe 35 não seria nada precisa, já que ela contém inúmeros ramos mercadológicos. O examinador gostaria de encontrar apenas os registros que abarcam o comércio de produtos médicos, mas teria que olhar inúmeros pedidos que pouco têm a ver com o segmento, como comércio de veículos, de alimentos, propaganda, etc. Como a classe 35 é a que mais recebe pedidos no INPI, adicionar a busca nela a todos os pedidos diminuiria muito a produtividade quantitativa do instituto.

Outra solução aos problemas que a classe traz seria a revisão da classe internacional em si, pelo comitê responsável, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). A superpopulação da classe 35 não é um problema exclusivamente brasileiro e causa dificuldades em diversos países. A presença de praticamente todos os ramos do comércio em uma única classe enfraquece o propósito do sistema classificatório e causa distorções no sistema marcário. Nesse cenário, conforme mencionado no capítulo anterior, a China deixou de aceitar as especificações iniciadas por “comércio de...” exatamente pelos problemas trazidos por esses termos.

A remoção dos termos “comércio de...” da classificação internacional de Nice beneficiaria o sistema marcário mundial, pois simplificaria o processo de exame para os escritórios de PI, facilitaria a busca por anterioridades pelos usuários requerentes, reduziria a concentração de pedidos em uma única classe, além de tornar mais eficiente a classificação de produtos e serviços. A possibilidade de assinalar o comércio de produtos em pouco contribui para o reconhecimento/atribuição de direitos a particulares, tendo em vista que os produtos a serem comercializados já são contemplados por outras classes de Nice, e não se vislumbra motivo para alguém visar à proteção marcária para seus produtos sem almejar comercializá-los de algum modo.

Mais um tipo de termo que pouco contribui para a classificação internacional de Nice é a administração/gestão de negócios contidos em outras classes. Assim como no caso do comércio, esses termos inflam desnecessariamente a classe 35, pois os negócios a serem administrados já são representados em outras classes internacionais. Também se entende que todo requerente que tenha um negócio terá de administrá-lo, então, em termos práticos, a mesma atividade acaba sendo alocada em duas classes. Portanto, não há motivo para os serviços contidos nas classes 36 a 45 serem repetidos na 35.

Dessa maneira, a classe 35 seria composta apenas pelos termos que não possuem correspondência direta nas outras classes, como publicidade, propaganda, contabilidade, serviços auxiliares de escritório, entre outros. Assim, o inchaço da classe 35 seria evitado, fortalecendo a efetividade da classificação internacional e simplificando seu uso pelos usuários.

4.2.2. A similaridade das classes de alimentos

Devido às características da classe 35 expostas acima, nela se concentram a maioria dos indeferimentos por registros localizados em outras classes. A diferença para as outras classes é tão grande que praticamente todas as células vermelhas do Gráfico 1 estão localizadas na linha ou na coluna da classe 35, pois representam os maiores percentis. Isso acaba por atrapalhar a visualização dos relacionamentos das outras classes, que ficaram com cores mais homogêneas. Para tentar reduzir essa distorção, foi elaborado novo gráfico, dessa vez sem a classe 35, para que as diferenças entre as outras classes possam ser observadas:

Essa nova configuração acabou destacando a relação entre as classes 29 e 30, cuja célula apresenta o vermelho mais intenso. Essa similaridade é justificada porque ambas classes assinalam alimentos, separados por diferentes critérios. O *caput* da classe 29 especifica os produtos:

Carne, peixe, aves e caça; Extratos de carne; Frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; Geleias, gelatinas e compotas; Ovos; Leite, queijo, manteiga, iogurte e outros laticínios; Óleos e gorduras Comestíveis. (INPI, 2021b)

Ao passo que o *caput* da 30 lista:

Café, chá, cacau e sucedâneos de café; Arroz, massas, macarrões instantâneos; Tapioca e sagu; Farinhas e preparações feitas de cereais; Pão, pastelaria e confeitos; Chocolate; Sorvetes, sorbets e outros gelados comestíveis; Açúcar, mel, xarope de melaço; Lêvedo, fermento em pó; Sal, temperos, especiarias, ervas em conserva; Vinagre, molhos e outros condimentos; Gelo. (INPI, 2021b)

Ao ter o primeiro contato com essas classes, há grandes chances de que uma pessoa tenha dificuldade em identificar o que diferencia os dois setores, quiçá descobrir os critérios aplicados para separar os alimentos. O que leva geleias a estar em uma classe enquanto mel e melado estão em outra? Por que legumes em conserva estão em uma classe, e ervas em conserva estão em outra? Nesses casos, a Classificação Internacional de Nice conta com Notas Explicativas para ajudar na separação dos itens, as quais são traduzidas pelo INPI para português. Nelas se encontram os seguintes detalhes:

A classe 29 inclui, essencialmente, gêneros alimentícios de origem animal, assim como frutas, verduras e legumes e outros produtos hortícolas comestíveis, preparados ou conservados para consumo.

[...]

A classe 30 inclui, essencialmente, gêneros alimentícios de origem vegetal, exceto frutas, verduras e legumes, preparados ou conservados para consumo, assim como produtos destinados a melhorar o sabor dos alimentos. (INPI, 2021b)

Com essa explicação adicional, fica mais fácil entender a distribuição dos itens entre as classes, porém ainda sobram dúvidas acerca da lógica aplicada. Por exemplo, por que as frutas, verduras e legumes – que são de origem vegetal – são alocadas na classe 30 normalmente, mas são redistribuídos para a 29 quando processados? A confusão é acentuada quando se lê, nas Notas Explicativas, a lista daquilo que as classes não incluem:

CLASSE 29

[...]

Esta classe **não inclui**, notadamente:

- óleos e gorduras não alimentícios, por exemplo, óleos essenciais (Cl. 3), óleos industriais (Cl. 4), óleo de rícino para fins medicinais (Cl. 5);
- alimentos para bebês (Cl. 5);
- substâncias e alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal (Cl. 5);
- suplementos alimentares (Cl. 5);
- molhos para saladas (Cl. 30);
- **sementes processadas para uso como tempero (Cl.30);**
- **nozes, castanhas ou amêndoas cobertas com chocolate (Cl. 30);**
- frutas, verduras, legumes, nozes, castanhas, amêndoas e sementes, frescos e não processados (Cl. 31);
- alimentos para animais (Cl. 31);
- animais vivos (Cl. 31).
- sementes para plantio (Cl. 31).

[...]

CLASSE 30

[...]

Esta classe **não inclui**, notadamente:

- sal para fins industriais (Cl. 1);
- flavorizantes de comidas ou bebidas que sejam óleos essenciais (Cl. 3);
- infusões medicinais; alimentos e substâncias dietéticos de uso medicinal (Cl. 5);
- alimentos para bebês (Cl. 5);
- suplementos alimentares (Cl. 5);
- levedo para uso farmacêutico (Cl. 5); levedo para consumo animal (Cl. 31);
- bebidas lácteas aromatizadas com café, cacau, chocolate ou chá (Cl. 29);
- sopas, caldos (Cl. 29);
- cereais em estado bruto (Cl. 31);
- ervas frescas (Cl. 31);
- alimentos para animais (Cl. 31). (INPI, 2021b) (grifo nosso)

Por que as nozes deixam de fazer parte da classe 29 quando são cobertas com chocolate? E qual o motivo que leva as sementes processadas a fazerem parte da 29, exceto quando usadas como tempero, pois aí são classificadas na 30?

Apesar de haver explicações para esses fenômenos na literatura especializada – como na obra de Roberts (2017) – e nas atas dos encontros diplomáticos acerca da Classificação Internacional de Nice, é de se imaginar que para o usuário leigo pouco disso faça sentido. E, para o consumidor final, essa linha divisória é de tênue a inexistente.

Portanto, fica explicada a grande quantidade de colidências entre as classes 29 e 30. Além disso, no mundo prático, é comum que as empresas produzam alimentos de ambas as classes. A título de ilustração, há a Chinezinho, que comercializa molhos de pimenta e shoyu (classe 30), além de champignon em conserva (29); assim como a Sadia, que vende frango congelado (29) e lasanha (30).



Figura 9- Exemplos de produtos Chinezinho e Sadia

Fonte: www.chinezinho.com.br e www.sadia.com.br

Logo, não é porque a Classificação Internacional de Nice separou o filé de peito da lasanha que o consumidor final vai achar que os dois produtos, assinalados pela mesma marca, são vendidos por empresas distintas. O que se infere é que a divisão dos produtos alimentícios entre essas classes acaba por ser uma ferramenta administrativa para evitar a superpopulação de registros em uma única classe, assim como tentar reduzir o escopo de proteção conferido pelos registros que especificam essas classes.

Nota-se, contudo, que há mais uma classe de alimentos, que não apresenta uma quantidade de colidências tão grande com as classes 29 e 30. A classe 31 possui como *caput*:

Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e de aquacultura crus e não processados; Grãos e sementes crus e não processados; Frutas, legumes e verduras frescos e ervas frescas; Plantas e flores naturais; Bulbos, mudas e sementes para plantio; Animais vivos; Alimentos e bebidas para animais; Malte. (INPI 2021b)

Nessa categoria, estão alimentos crus e não processados, mas a intensidade da similaridade com as classes 29 e 30 apontada pelo gráfico não é tão acentuada. Isso pode ser explicado por alguns motivos. Um deles é o fato de nem sempre os alimentos crus chegarem ao consumidor final do mesmo modo que os alimentos processados, disputando espaço na prateleira do supermercado. Muitas vezes, esses produtos são ingredientes na produção de outras comidas, e têm como público-alvo os fabricantes. Outra razão plausível é que boa parte da classe não se trata de alimentos para consumo humano, mas de insumos para a agropecuária. Assim, não configurariam concorrência direta com os produtos assinalados pela 29 e pela 30. Por fim, também é possível que simplesmente haja menos registros de marca na classe 31, logo teriam sido detectadas menos colidências.

Devido à grande similaridade das classes 29 e 30, é possível que a pesquisa por anterioridades nas duas classes, no momento do exame, consiga garantir com maior certeza de que, de fato, não há registro similar que assinale produtos afins, já que as categorias se confundem em diversos pontos (natureza, complementariedade, modo de utilização, finalidade, canais de distribuição, público-alvo).

4.2.3. A afinidade latente entre as classes 25 e 41

Analisadas as classes 35, 29 e 30, é possível removê-las do gráfico para facilitar a observação dos relacionamentos entre as outras categorias, tendo em vista os números elevados apresentados pelas referidas classes, que destoavam consideravelmente dos outros cruzamentos. Como pode ser verificado no gráfico a seguir, há mais células com cores intensas do que nas tabelas apresentadas anteriormente:

Das células vermelhas, a mais intensa representa a colidência entre as classes 25 e 41, que comportam produtos e serviços, respectivamente. Todavia, esse não é um daqueles casos em que os serviços são diretamente relacionados aos produtos. A classe 25 inclui vestuário em geral, porém a fabricação de roupas fica na classe 40, ao passo que o design fica na 42. A leitura dos *caputs* também não permite, de pronto, identificar a afinidade entre as classes:

Classe 25

Vestuário, calçados, chapelaria.

[...]

Classe 41

Educação; Provimento de treinamento; Entretenimento; Atividades desportivas e culturais. (INPI, 2021b)

Nesse contexto, foi feita uma filtragem dos processos que representam esse tipo de colidência para ser realizada uma análise qualitativa da especificação de produtos e serviços. A partir disso, foi identificado que há quatro principais grupos de ocorrências. O primeiro deles consiste na colidência entre serviços de realização de eventos e vestuário. Nesse caso, percebe-se que os examinadores do INPI consideraram ser corriqueira a venda de abadás, camisetas estampadas e brindes com a marca de eventos. Portanto, entenderam que o público-alvo estava propenso a entender que as roupas eram produzidas/vendidas pela mesma empresa responsável pelo evento.



Figura 8 - Exemplo de marca de evento aplicada em vestuário

Fonte: www.rockinrio.com.br

O segundo grupo comporta os prestadores de serviços de educação. Nesse caso, nota-se que a afinidade mercadológica se deve aos uniformes escolares, que, via de regra, são estampados com a marca das respectivas instituições de ensino.

Novamente, os examinadores do INPI entenderam que o público associaria o sinal estampado na camiseta à escola.



Figura 9 - Exemplo de marca de ensino aplicada em uniforme

Fonte: www.santoagostinho.com.br

O terceiro grupo é formado pelos prestadores de serviço de atividades físicas. Mais uma vez, os examinadores do INPI consideraram ser praxe do mercado que academias de ginástica e eventos desportivos vendam também equipamentos e roupas esportivas para seus clientes.



Figura 10 - Exemplo de marca de atividades esportivas aplicada a vestuário

Fonte: www.bodytech.com.br

Por fim, o quarto grupo abarca os grupos musicais, músicos e cantores. A lógica por trás dessa afinidade é parecida com os casos anteriores. O costume do

mercado foi considerado para determinar que os registros seriam colidentes, tendo em vista a provável associação indevida do público, da camiseta à banda/cantor.



Figura 11 - Exemplo de marca de banda aplicada a camiseta

Fonte: www.rollingstones.uol.com.br

Apesar de a pesquisa ter apontado uma considerável quantidade de colidências entre as classes 41 e 25, desta vez não se considera que incluir a busca em ambas as classes nos procedimentos do INPI traria vantagens significativas para o sistema marcário. Isso ocorre por causa da natureza da classe 25, de vestuário. A prática de estampar roupas com a marca de empresas é pervasiva a praticamente todos os ramos mercadológicos, não sendo exclusiva à classe 41. Desde dentistas a comerciantes de utensílios domésticos podem querer sinalar vestimentas com suas marcas. Nesses casos, seria mais prudente por parte do titular do sinal buscar a proteção também na classe 25, além da classe original, nas situações em que queira explorar esse mercado.

4.2.4. Interseções entre as classes 41 e 42

Seguindo com a observação do Gráfico 3, nota-se a intensidade do encontro entre as classes 41 e 42. Assim como ocorreu na seção anterior, a similaridade entre estas categorias não é aparente de pronto:

Classe 41
Educação; provimento de treinamento; entretenimento; atividades desportivas e culturais.
[...]

Classe 42

Serviços científicos e tecnológicos, e pesquisa e projeto relacionados a estes; serviços de análise industrial, pesquisa industrial e desenho industrial; serviços de controle de qualidade e autenticação; projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador. (INPI, 2021b)

Assim como feito no caso anterior, foi feita uma filtragem dos processos que representam a colidência entre essas classes para ser realizada uma análise qualitativa dos serviços assinalados. Todavia, desta vez não foi possível observar uma distribuição tão homogênea de ocorrências, pois os serviços apontados como colidentes possuem grande variedade. Porém, há alguns casos de maior concentração.

Em destaque está o encontro entre serviços de educação e serviços de informática (desenvolvimento de *software*), que apresenta a maioria das ocorrências. O principal fator citado pelos examinadores para a determinação da afinidade foi a complementaridade dos serviços, pois é praxe que sejam utilizados programas de computador para o aprendizado, e em muitos casos as empresas atuam nas duas vertentes.

Outra interseção frequente foi entre serviços de educação e de engenharia e arquitetura. Nessa situação, a principal motivação apontada foi a natureza dos serviços, pois o oponente provava documentalmente que seus serviços de ensino eram na área de engenharia, ou que ministrava cursos de arquitetura.

Também se observou uma concentração acentuada na colidência entre serviços de realização de eventos e festas com serviços de hotelaria e alimentação. Esse já é um exemplo da aplicação do critério da complementariedade, pois, para a organização de eventos, é comum que também seja necessário contratar espaço e buffet para os convidados.

Além disso, notam-se alguns casos de interseção entre o provimento on-line de jogos e entretenimento com o desenvolvimento de software. Nesses casos, os examinadores pontuaram que o provimento por meio da internet acaba sendo um meio de distribuição dos serviços e produtos que desenvolvem.

A título de curiosidade, há duas ocorrências de colidência cujos motivos não foram encontrados no despacho decisório do examinador. Dado que não foi possível entender qual a relação entre os serviços, conclui-se que devem ser fruto de equívoco. Em uma delas, um registro de farmácia de manipulação foi impeditivo para um pedido

de organização de festas, enquanto em outra um pedido de academia de ginástica foi indeferido por um registro de análise para exploração de jazida de petróleo.

4.2.5. Semelhanças entre as classes 3 e 5

A próxima célula com cor intensa identificada representa a interseção entre as classes 3 e 5. Desta vez, situa-se em destaque o encontro entre duas classes de produtos, que, à primeira vista, já apresentam características em comum:

Classe 3

Preparações cosméticas e de toalete não medicinais; Dentífrícios não medicinais; Perfumaria, óleos essenciais; Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; Preparações para limpar, polir e decapar, preparações abrasivas.

[...]

Classe 5

Preparações farmacêuticas, medicinais e veterinárias; Preparações higiênicas para fins medicinais; Alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebês; Suplementos alimentares para seres humanos e animais; Emplastros, materiais para curativos; Material para obturações dentárias, cera dentária; Desinfetantes; Preparações para destruição de pragas; Fungicidas, herbicidas. (INPI, 2021b)

Observa-se que na classe 3 estão as preparações cosméticas e de toalete não medicinais, ao passo que as preparações medicinais estão na classe 5. Esses produtos possuem como principal fator de similaridade os canais de distribuição, tendo em vista que são encontrados em farmácias, muitas vezes dividindo espaço na prateleira. Muitos desses produtos também caminham uma linha tênue entre os produtos medicinais e não medicinais, como as preparações dermatológicas e os cremes dentais dedicados a pessoas com dentes sensíveis ou com doença na gengiva. Nesse contexto, os produtos de ambas as classes são receitados por profissionais da saúde.

Outro ponto de encontro entre as classes está nas preparações para limpar e de lavanderia de uma categoria e nos desinfetantes de outra. A natureza e a finalidade desses produtos são em muitos casos praticamente idênticas, e classificá-los em apenas uma categoria não se mostra uma tarefa simples. Um exemplo está na água sanitária, que é usada tanto para desinfetar ambientes quanto para lavar e alvejar roupas. Portanto, é natural que haja bastante interação entre as classes 3 e 5. Mais uma vez, esse pode ser um caso a ser considerado para busca em ambas as classes durante o exame.

4.2.6. O encontro entre as classes 42, 43, 44 e 45.

Além do fato de as classes 42, 43, 44 e 45 serem de serviços, e, por isso, terem uma tendência natural de se misturarem, conforme comentado anteriormente, há uma explicação histórica para as colidências entre essas categorias. Até 2000, existiam 42 classes de Nice. Naquela época, havia uma grande concentração de registros na classe 42, que abarcava serviços desde engenharia até medicina, desde alimentação até advocacia. De modo a mitigar esse fenômeno, o grupo de trabalho permanente da Classificação Internacional de Nice decidiu por desmembrar a classe 42 em novas classes, criando as classes 43, 44 e 45. Assim, as classes estão no momento com os seguintes caputs:

Classe 42

Serviços científicos e tecnológicos, e pesquisa e projeto relacionados a estes; Serviços de análise industrial, pesquisa industrial e desenho industrial; Serviços de controle de qualidade e autenticação; Projeto e desenvolvimento de hardware e de software de computador.

Classe 43

Serviços de fornecimento de comida e bebida; Acomodações temporárias.

Classe 44

Serviços médicos; Serviços veterinários; Serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais; Serviços de agricultura, de aquacultura, de horticultura e de silvicultura.

Classe 45

Serviços jurídicos; Serviços de segurança para proteção física de bens tangíveis e de pessoas; Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer necessidades de indivíduos. (INPI 2021b)

Todavia, as mudanças na Classificação de Nice possuem efeitos *ex nunc* (daquele momento em diante), em vez de *ex tunc* (retroagindo). Assim, os depósitos de marcas de serviços médicos, por exemplo, feitos antes da mudança permanecem na classe 42, ao passo que os posteriores são localizados na 44. Para lidar com esse fenômeno, muitos escritórios de PI acabam por incluir na busca as classes que têm itens da especificação que tiveram suas classes alteradas, formando uma espécie de matriz.

Essas reclassificações não afetam apenas as classes oriundas da 42, mas também explicam a ocorrência de colidência entre outras categorias de Nice, pois os itens têm sua classificação constantemente revisada, observando-se as alterações nos costumes e nas práticas do mercado, assim como a evolução da tecnologia. Quanto mais antigo é o registro, maior a chance de os itens de sua especificação

terem sido reclassificados e em maior quantidade de pesquisas esse registro deve aparecer.

4.2.7. Microanálises

Após serem analisadas as ocorrências de colidência entre classes com quantidade mais significativa, foram preparadas várias pequenas tabelas, listando, para cada classe, as cinco²¹ classes que mais foram citadas como impeditivas ao registro.

Não será feita análise classe a classe para identificar os motivos que as tornam semelhantes para os examinadores. Todavia, foram identificadas tendências que serão apontadas mais adiante. Ademais, acredita-se que essa informação levantada possa servir de material de referência futuro, para a realização de estudos mais aprofundados em cada segmento mercadológico, assim como para consulta de examinadores, procuradores e requerentes que se depararem com possíveis colidências interclasses e quiserem verificar as tendências do entendimento passado dos examinadores de marcas brasileiros.

Além disso, enquanto as tabelas apresentadas anteriormente destacavam, em quantidades absolutas, as principais ocorrências de afinidade entre classes de Nice dentro do sistema brasileiro de registro de marcas, as listas a seguir ressaltam, proporcionalmente, as afinidades mercadológicas para cada classe.

A primeira observação feita é que, em praticamente todos os casos, a classe 35 foi a mais apontada como impeditivo ao registro. Entre as razões plausíveis para isso está o número elevado de pedidos e registros feitos nessa classe, assim como o fato de possuir serviços de comércio e administração afins com outras classes. Isso acaba sendo outra forma de confirmar que essa categoria se encontra inchada, carecendo de revisão.

Outra pontuação é que, de fato, as classes de produtos tendem a aparecer nas tabelas das classes dos serviços análogos e vice-versa. Por exemplo, a classe 30 (alimentos) é a segunda mais apontada como impeditiva da classe 43 (serviços de alimentação) ficando atrás apenas da classe 35.

²¹ Caso houvesse menos classes apontadas pelos examinadores, foram listadas quantas classes estavam disponíveis. Em caso de empate da quinta posição, foram listadas todas as categorias que que empataram na quinta posição.

Essa microanálise, feita por classe, também permite a identificação de relações que acabaram ficando sem destaque no gráfico grande, que continha todas as classes. É o caso da ligação entre a classe 1 (produtos químicos industriais) e a 5 (preparações farmacêuticas e desinfetantes), assim como da classe 12 (veículos) com a classe 9 (eletrônicos).

Seguem as tabelas como subsídio para consultas e estudos futuros:

Tabela 3 - As cinco classes mais listadas como impeditivas para cada classe

Classe 1	
Impeditiva	Ocorrências
35	211
5	87
3	41
25	36
41	29
43	28
31	28
30	28

Classe 2	
Impeditiva	Ocorrências
35	33
1	17
17	12
4	6
9	6
19	6
30	6

Classe 3	
Impeditiva	Ocorrências
35	572
5	191
25	189
30	149
41	137
42	78

Classe 4	
Impeditiva	Ocorrências
35	28
37	11
41	7
1	6
30	6
39	5

Classe 5	
Impeditiva	Ocorrências
35	683
3	291
30	237
25	144
41	120
29	113

Classe 6	
Impeditiva	Ocorrências
35	43
44	30
9	14
17	11
7	10
1	8
2	8
42	8

Classe 7	
Impeditiva	Ocorrências
35	91
9	81
12	50
11	49
37	26
6	18
17	18

Classe 8	
Impeditiva	Ocorrências
35	22
25	17
6	8
9	8
31	8
16	7

Classe 9	
Impeditiva	Ocorrências
35	609
42	248
41	166
25	163
30	100
38	96

Classe 10	
Impeditiva	Ocorrências
35	85
5	47
9	30
25	21
44	20
42	18

Classe 11	
Impeditiva	Ocorrências
35	82
9	40
25	28
30	22
37	22
41	21

Classe 12	
Impeditiva	Ocorrências
35	177
9	47
37	37
30	36
41	26
43	22

Classe 13	
Impeditiva	Ocorrências
5	3
31	2
32	2
35	2
43	2
25	1

Classe 14	
Impeditiva	Ocorrências
35	69
25	28
16	27
3	14
9	11
24	10

Classe 15	
Impeditiva	Ocorrências
35	4
17	2
9	1
23	1

Classe 16	
Impeditiva	Ocorrências
35	202
41	72
42	30
25	24
3	23
30	19

Classe 17	
Impeditiva	Ocorrências
35	25
19	12
9	8
3	6
2	5
6	5
11	5
25	5

Classe 18	
Impeditiva	Ocorrências
25	131
35	129
3	62
41	28
24	23
28	22

Classe 19	
Impeditiva	Ocorrências
35	74
20	35
41	24
17	23
9	15
42	15

Classe 20	
Impeditiva	Ocorrências
35	95
24	36
25	16
10	10
6	9
16	9
43	9

Classe 21	
Impeditiva	Ocorrências
35	45
25	35
3	20
8	15
9	14
20	14

Classe 22	
Impeditiva	Ocorrências
8	2
17	2
20	2
26	2

Classe 23	
Impeditiva	Ocorrências
24	4
35	3
26	2
28	2

Classe 24	
Impeditiva	Ocorrências
35	36
20	13
25	13
3	10
16	8
21	7

Classe 25	
Impeditiva	Ocorrências
35	1304
41	280
3	253
18	224
9	217
30	214

Classe 26	
Impeditiva	Ocorrências
35	9
25	5
24	3
41	3
9	2

Classe 27	
Impeditiva	Ocorrências
35	4
2	2
17	2
19	2
20	2

Classe 28	
Impeditiva	Ocorrências
35	52
9	43
25	36
1	16
41	14
30	11

Classe 29	
Impeditiva	Ocorrências
35	392
30	373
32	234
5	106
31	84
43	72

Classe 30	
Impeditiva	Ocorrências
35	1166
29	976
32	333
43	256
5	228
25	205

Classe 31	
Impeditiva	Ocorrências
35	266
30	144
29	102
32	64
5	58
25	40

Classe 32	
Impeditiva	Ocorrências
35	342
30	234
29	160
33	150
43	103
41	73

Classe 33	
Impeditiva	Ocorrências
35	133
32	119
30	111
29	76
43	53
25	30

Classe 34	
Impeditiva	Ocorrências
35	11
5	5
9	5
25	5
14	3
30	3

Classe 35	
Impeditiva	Ocorrências
25	1458
30	1315
41	1162
42	937
3	807
43	746

Classe 36	
Impeditiva	Ocorrências
35	838
41	140
43	123
42	109
25	95
37	89

Classe 37	
Impeditiva	Ocorrências
35	563
42	155
9	144
41	122
36	115
25	96

Classe 38	
Impeditiva	Ocorrências
35	163
41	126
42	53
25	42
36	39
9	35

Classe 39	
Impeditiva	Ocorrências
35	228
25	53
43	52
30	46
41	46
36	45

Classe 40	
Impeditiva	Ocorrências
35	124
25	64
37	45
30	44
42	40
29	31

Classe 41	
Impeditiva	Ocorrências
35	1750
25	576
42	421
43	261
30	235
38	179

Classe 42	
Impeditiva	Ocorrências
35	521
9	248
41	197
25	130
36	120
37	118

Classe 43	
Impeditiva	Ocorrências
35	719
30	333
42	220
41	216
29	152
25	139

Classe 44	
Impeditiva	Ocorrências
35	480
42	193
3	183
41	161
5	98
25	97

Classe 45	
Impeditiva	Ocorrências
35	84
42	79
41	34
25	16
43	16
30	14

Fonte: Produção própria.

CONCLUSÃO

A especialidade é um importante princípio na determinação do escopo de proteção dos registros de marcas, tanto no Brasil, como no restante do mundo. Ela está diretamente ligado ao quesito da disponibilidade, que é analisada durante o exame substantivo dos pedidos de registro de marca depositados junto ao INPI. Ao se registrar uma nova marca, é primeiro preciso averiguar se ela não está infringindo o direito prévio de terceiros. Nessa ponderação, a determinação da colidência com pedidos ou registros anteriores é um produto entre a similaridade dos sinais e a afinidade mercadológica dos produtos e serviços assinalados.

Outros fatores, como a distintividade inerente das marcas, a existência de sinais similares convivendo, bem como a reputação da marca mais antiga também influenciam nessa avaliação. O Manual de Marcas do INPI (2021a) lista também critérios de determinação de afinidade mercadológica, os quais devem ser balanceados e averiguados caso a caso, com certo grau de subjetividade. Contudo, a semelhança dos sinais e a afinidade mercadológica, para incidir em colidência, devem ser suscetíveis de causar confusão ou associação indevida.

A confusão é um estado psicológico do consumidor, que, derradeiramente, é presumido, e não comprovado. A doutrina expande os conceitos de confusão, categorizando-os em situações como confusão direta, por interesse inicial, reversa, pós-venda e inferencial. Durante o exame do pedido de registro, percebe-se que é mais factível a ponderação acerca das confusões direta, por interesse inicial e inferencial – esta última também podendo ser chamada de associação indevida. A confusão reversa e a pós-venda, portanto, seriam mais adequadas para serem discutidas em sede judicial.

Ainda sobre o consumidor, nota-se que ele é utilizado em discursos como o protagonista e o destinatário da proteção marcária, mas, derradeiramente, são os *players* do mercado que estão defendendo seus interesses próprios utilizando essa narrativa. Todavia, não se nega que há benefícios para o consumidor com a existência do sistema de proteção intelectual, seja para não ser enganado no momento da compra, seja pela redução dos custos de busca, seja pela mitigação da falha de mercado da assimetria de informação, seja pelo incentivo à manutenção da qualidade dos produtos. Também há ganhos para os empresários, pois conseguem, por meio dos registros, de certa maneira, proteger seus investimentos e a reputação construída,

o que é ilustrado pelas marcas que conseguem ser avaliadas, isoladamente, em centenas de milhões de dólares.

Nas discussões da área, o consumidor acaba se mostrando como um tipo weberiano, que é uma simplificação da realidade, baseada em pressupostos, no campo das ciências sociais. Nota-se que há certa incongruência acerca da presunção das faculdades cognitivas do consumidor dependendo dos interesses e das visões políticas dos argumentantes. Aqueles que tendem a descrever o consumidor como soberano e inteligente ao não se confundir entre as marcas – o que ensejaria um escopo de proteção menor no registro – o enxergam como um tolo relativamente à influência que sofrem da propaganda. Ao mesmo tempo, quem considera o consumidor como desorientado e confuso ao identificar diferentes marcas – motivando um escopo de proteção maior – afirma que ele é cético e imune à sedução publicitária das marcas.

A cultura local também influencia nos pressupostos em relação ao consumidor. Nos países mais desenvolvidos e com cultura de propriedade intelectual mais difundida, o escopo de proteção marcário tende a ser mais reduzido. Ao mesmo tempo, nos lugares considerados menos maduros em relação ao sistema de PI, o escopo tende a ser ampliado.

A própria teoria da classificação também possui seus efeitos na afinidade mercadológica. Durkheim e Mauss (2009) revelam que os sistemas classificatórios não são sempre óbvios e que nem sempre se chegará à mesma conclusão da melhor maneira de se categorizar itens. Além disso, os sistemas classificatórios possuem repercussão significativa no estilo de vida das pessoas, apesar da pressuposição de que apenas a via contrária era verdadeira.

A classificação é tida como uma das habilidades cognitivas mais fundamentais do ser humano, sendo importante na aprendizagem, na previsão, na inferência, na tomada de decisão, na linguagem e em muitas formas de interação dos organismos com seus ambientes. O pensamento ocidental é marcado pela teoria clássica da classificação, que possui raízes em Aristóteles e Platão e é caracterizada pela hierarquia (com níveis maiores de abstração acima e níveis maiores de detalhamento abaixo) e pelas divisões “duras”, claramente definidas, e coletivamente exaustivas. Todavia, também há outros métodos, como o de protótipos, o dos exemplares e o *clustering* conceitual. Além disso, existem outros tipos de abordagem de

categorização, além da lógica e aristotélica, que são a empirista, a genealógica ou histórica e a pragmática.

A Classificação Internacional de Nice, padrão mundial do sistema marcário que é adotado no Brasil, se mostra como uma abordagem pragmática, pois prioriza a função e os objetivos dos itens, além de ser fruto de negociações entre as partes interessadas, considerando que há motivações internas para determinadas categorizações. Além disso, NCL é uma ferramenta administrativa desenvolvida pela Secretaria Internacional do Sistema de Madrid para harmonizar os registros internacionais de marcas, que é revista periodicamente pelos signatários do Acordo de Nice.

Por ser um sistema classificatório, a Classificação de Nice apresenta suas distorções, em especial a presença de termos sem afinidade na mesma classe e a existência de itens semelhantes em classes distintas. Também, por ser oriunda de um acordo multilateral, possui certa inflexibilidade para a adoção tempestiva de mudanças que reflitam a evolução do mercado, bem como apresenta dificuldade para representar a cultura de consumo local dos países, já que possui cobertura mundial.

Apesar de o Brasil ainda não ter aderido ao Acordo de Nice, o País utiliza seu sistema classificatório no registro nacional de marcas. Isso acaba por, de certo modo, diminuir a autonomia brasileira, já que não tem direito a voto nas alterações propostas na classificação. Antes de usar a NCL, o INPI se valia da Classificação Nacional, marcada pela baixa especificidade na identificação dos produtos e serviços assinalados, o que implicava na concessão de amplo escopo de proteção aos titulares.

Internamente, a autarquia federal estruturou a Comissão Permanente de Classificação de Produtos e Serviços, dedicada aos assuntos correlatos e formada por examinadores com dedicação parcial. No procedimento de depósito de pedidos de registro de marca, os requerentes devem informar uma única classe que represente os produtos e serviços assinalados. Durante o exame, os servidores realizam a busca por registros anteriores que possam ser colidentes com o pedido em tela, porém, pelas diretrizes em vigor, só o fazem na classe de Nice em que o pedido foi depositado. A única maneira de serem considerados registros constantes em outras classes é pela intervenção de terceiros, principalmente por meio da apresentação de oposição dentro do prazo de 60 dias da publicação do depósito.

Essa situação demonstra um conflito acerca da presunção da maturidade do sistema de PI e do conhecimento dos usuários do INPI. Ao realizar a busca por anterioridades, o instituto demonstra considerar que há pouca informação e vigilância dos titulares de marcas, pois, caso contrário, examinaria apenas os critérios absolutos de registrabilidade e delegaria aos particulares a apresentação de objeções a registros quando os novos entrantes ferissem direitos prévios. Ao mesmo tempo, ao limitar a busca apenas à classe do depósito, exige dos titulares vigilância constante das publicações semanais das centenas de novos pedidos na Revista da Propriedade Industrial para não perder o prazo de 60 dias para se opor a marcas conflitantes.

Contudo, admite-se que, dentro desse paradigma, é possível para o usuário depositar a sua marca em todas as classes possivelmente conflitantes com seu ramo de negócio, para que sempre apareça nas buscas do INPI. Todavia, tal estratégia requer conhecimento aprofundado dos procedimentos da autarquia, o que aparenta ser de entendimento de uma seleta minoria da população brasileira. Assim, identifica-se a presença de anomalias no banco de dados de marcas do INPI, com a concessão de registros de sinais idênticos ou semelhantes, assinalando segmentos afins, para titulares diferentes, em classes distintas.

Acerca das falhas do sistema atual de classificação, tem-se que futuramente a inteligência artificial, em especial o método de clusterização, pode vir a ser uma solução tecnológica para a realização de buscas mais precisas no exame de pedidos de marca. Em vez de se valer da classificação com traços clássicos e pragmáticos, a IA seria capaz de avaliar a similaridade dos termos escritos por extenso, separando os mais relevantes para posterior análise humana – passo esse imprescindível, tendo em vista que a colidência é baseada na confusão, que é um estado psicológico humano.

No assunto de objetivos a serem almejados, o USPTO, escritório estadunidense de PI, se mostra como um exemplo a ser visado pelos demais países. O instituto possui extensa documentação acerca da especificação de produtos e serviços, bem como disponibiliza plataforma on-line para consulta tanto dos usuários externos quanto internos. Devido à maturidade do seu sistema de propriedade intelectual, exige elevado grau de especificidade na descrição dos produtos e serviços assinalados, de modo a reduzir o escopo de proteção concedido. Ademais, não é aplicada de ofício a doutrina de expansão dos negócios, reforçando a visão acerca do conhecimento do público externo.

No USPTO, as buscas são conduzidas em todas as classes que o examinador julgar pertinente, devendo consigná-las em sua decisão. Além disso, o escritório estadunidense apresenta semelhanças ao modelo brasileiro nos critérios a serem aplicados para definir a afinidade mercadológica, todavia é exigido que o examinador anexe ao despacho evidências de que, de fato, foi identificada a ligação entre os ramos pleiteados. Dadas essas características, chega-se à conclusão que os registros estadunidenses tendem a apresentar maior robustez e segurança jurídica.

O escritório canadense, CIPO, por sua vez, dá especial atenção aos termos escritos na especificação de produtos e serviços, em detrimento da classificação. Provavelmente, esses valores se deem devido à adesão relativamente tardia ao Acordo de Nice. Destaca-se, também, a existência de uma plataforma on-line dedicada à classificação de produtos e serviços disponibilizada aos usuários, e a importância que o CIPO dá à busca por anterioridades, ressaltando o papel dela na garantia dos direitos dos proprietários de marcas. Interessante também notar que, para o Canadá, a confusão é baseada na inferência de que os produtos ou serviços assinalados pelos sinais em cotejo sejam fabricados, vendidos ou executados pela mesma pessoa, pertencendo ou não à mesma classe. Logo, há destaque para a confusão inferencial. Por fim, também é válido mencionar que, na perspectiva do CIPO, o consumidor deve ser considerado como alguém com pressa, com a memória imperfeita, o que acaba resultando num escopo de proteção maior aos registros.

O Japão e seu JPO apresentam um caso peculiar com a utilização do seu sistema paralelo de classificação, os Códigos Grupos Similares – CGSs. A sua adoção é marcada por prós e contras. Primeiramente, por se tratar de um sistema classificatório, apresenta problemas parecidos com a Classificação Internacional de Nice, que são a presença de termos distintos na mesma classe e itens afins em classes diferentes. Todavia, os CGSs possuem mais flexibilidade, pois permitem a etiquetagem de mais de um código para cada termo, bem como não dependem de conferências diplomáticas para atualização.

O modelo japonês também permite refletir com mais precisão as dinâmicas do mercado local e inclui as perspectivas dos usuários externos – visões que tendem a ser relegadas na NCL. Em contrapartida, uma desvantagem é a complexidade na administração de dois sistemas classificatórios, assim como a carga de trabalho demandada para a reclassificação dos termos dos pedidos. Todavia, exemplos positivos da estrutura japonesa são a dedicação integral de servidores à especificação

e à afinidade mercadológica e também a disponibilização de plataforma on-line voltada à classificação de produtos e serviços.

Já a China, devido ao número massivo de pedidos e registros de marca que sua CNIPA tem de processar, decidiu por subdividir a Classificação de Nice, limitando as buscas às subcategorias identificadas e presumindo a afinidade entre os itens constantes na mesma subclasse e a falta de relação dos termos presentes em subclasses diferentes. Outra medida provavelmente resultante dos elevados números é a exigência de alta especificidade na descrição dos produtos e serviços assinalados, o que reduz o escopo de proteção e permite a entrada de mais registros de titulares distintos no banco de dados chinês. Além disso, a vedação ao registro de marcas identificando “comércio de...” na classe 35 ajuda a evitar que o registro de marcas da CNIPA fique desnecessariamente inflado.

Quanto aos procedimentos aplicados no Brasil, conforme já mencionado, a busca por anterioridades exclusivamente na classe do pedido acaba causando anomalias no banco de registro de marcas, ocorrência essa que deve ser acentuada na China, que só realiza buscas na subclasse. Entende-se que a realidade brasileira não conta com os mesmos recursos e estrutura que os escritórios de PI analisados nesta tese, todavia também não é adequado fechar os olhos aos problemas que os procedimentos atuais acarretam. Assim, apesar de ser constante a luta do INPI com o passivo de pedidos de registro de marcas a serem analisados, ainda é possível fazer adaptações no exame de modo a mitigar as distorções identificadas.

O cruzamento entre as classes apontadas como impedimento ao registro após oposição aponta que, de fato, há considerável afinidade entre produtos e serviços de classes distintas. Foram centenas de milhares de ocorrências em menos de quatro anos, entre as mais variadas classes. Também se nota que, na maioria dos casos, cada uma das classes já teve pedidos que foram indeferidos pela maioria das outras 44 classes de Nice.

Entre os destaques do exame de oposições brasileiro, foi revelado que a classe com maior interseção com outras classes de Nice é a 35, devido a abarcar termos semelhantes a “comércio de...” e “administração de...”. A existência desses itens em pouco acrescenta ao sistema classificatório internacional, bem como favorece o inchaço desproporcional da classe 35. Assim, considera-se apropriada a revisão pela própria Classificação de Nice ou, alternativamente, a adoção de modelo

próximo ao chinês, com a vedação do registro dos termos iniciados por “comércio de...”.

Já a divisão dos alimentos entre as classes 29, 30 e 31 revela a desconexão da NCL com a realidade e com os hábitos do mercado. Para o consumidor, os limiares arbitrários da classificação internacional nesse caso fazem pouco sentido, logo a busca exclusiva na classe para esse tipo de produto também se mostra inadequada. Ainda que essa divisão ajude a evitar a superpopulação de uma classe – como ocorre na 35 –, a ausência de busca constante nessas três classes enfraquece o sistema marcário brasileiro, tendo em vista que há pouca segurança se, de fato, o novo registro não está invadindo o direito de uma propriedade mais antiga.

Uma relação *sui generis* identificada foi a das classes 25 e 41 que, a princípio, apresentam pouca afinidade. Todavia, os exames caso a caso feitos pelos examinadores do INPI revelam que há casos especiais em que é praxe a produção de roupas assinaladas com marcas de entretenimento, esportes e educação. Porém, neste caso, entende-se que não seria necessário algum tipo de adaptação na busca e no exame de marcas, em especial pela imprevisibilidade do relacionamento entre essas categorias. Assim, acredita-se que esse seria o caso de o titular buscar a proteção em ambas as classes, pois não se pode presumir que todos os negócios desejarem expandir seus mercados para a confecção de vestuário.

O mesmo pode se dizer das classes 41 e 42, pois, apesar de apresentarem algumas semelhanças, essa relação não pode ser considerada direta, como ocorre entre as classes 29, 30 e 31, por exemplo. Falando em relações diretas, a classe 3 e a classe 5 possuem características intrínsecas que se sobrepõem, logo a sugestão de inclusão de busca entre as classes é reproduzida para esse caso. Por fim, a alta incidência de colidência entre as classes 42 a 45 é explicada pelo histórico da NCL, que subdividiu a antiga classe 42, o que justifica a interseção identificada. Nessa situação, o INPI já conta com matriz de correspondência para a busca, logo não se faria necessária nova adaptação administrativa.

A análise de afinidade mercadológica é um tema complexo, com inúmeros fatores que influenciam nos casos em exame e com variadas soluções para os problemas encontrados. Assim, permanece como um campo fértil para estudo, ainda mais tendo em vista que o presente trabalho não visou a esmiuçar todas as características e possíveis relações de todos os produtos e serviços existentes no mercado.

Como recurso para consulta para futuros trabalhos, esta tese também separou as principais classes apontadas como impedimentos para cada uma das 45 classes de Nice, permitindo a análise relativa e focalizada para cada segmento mercadológico. Além disso, as listagens apresentadas servem como referência de examinadores para a análise, caso a caso, da afinidade mercadológica. Por apresentarem o histórico das decisões do INPI, também ajudam no aumento da segurança jurídica, pois auxiliam na tomada de decisões constantes, conformes com a jurisprudência. Esses dados também podem ser utilizados como base para argumentação dos interessados e como material para a análise de tendências. Os requerentes e seus procuradores também podem usar o resultado da presente pesquisa para consultar as classes que são consideradas mais afins aos pedidos de registro que pretendem depositar, auxiliando na busca por possíveis anterioridades conflitantes antes de efetivarem seus pedidos de registro de marcas. Dado o exposto, o presente trabalho visou contribuir para um melhor entendimento da análise da afinidade mercadológica no registro de marcas brasileiro.

REFERÊNCIAS

AAKER, David A. **Managing Brand Equity**. Nova Iorque: Free Press, 1991.

ACORDO DE MADRI PARA O REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS - ACORDO DE MADRI. **Acordo de Madri para o Registro Internacional de Marcas**. 1891. Disponível em: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=283529 Acesso em 27 nov. 2018.

ACORDO DE NICE RELATIVO À CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DOS PRODUTOS E SERVIÇOS AOS QUAIS SE APLICAM AS MARCAS DE FÁBRICA OU DE COMÉRCIO – ACORDO DE NICE. **Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos Quais se Aplicam as Marcas de Fábrica ou de Comércio**. 1957. Disponível em https://tind.wipo.int/record/30446/files/wipo_pub_nice.pdf Acesso em 15 jan. 2024.

ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO – ADPIC [TRIPS]. **Acordo Sobre Aspectos Dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio**. 1994. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf> Acesso em: 04 jul. 2018.

AKERLOF, A.G., 1970: **The market for lemons: quality, uncertainty and the market mechanism**, *Quarterly Journal of Economics*, 84 (agosto): 488-500.

ALBA, Joseph W.; HUTCHINSON, J. Wesley. **Dimensions of Consumer Expertise**, 13 J. CONSUMER RES. 411. 1987.

ALEGRIA, Eugenio. 2023. **Conditions for the study and implementation of a search system based on Similarity Group Codes at INPI Brazil**. Disponível em https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training/thesis/document/index/2022_01.pdf Acesso em 18 jan. 2024.

ALVARES, Lillian. **Classificação**. 2014. Disponível em <https://slideplayer.com.br/slide/2607852/> Acesso em 14 jan. 2024.

ARISTÓTELES. **Categorias**. Tradução, introdução e comentário por Ricardo Santos. Porto: Porto Editora. 1995.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito internacional da propriedade intelectual: o Protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade intelectual no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

BEEBE, Barton. 2004. **The Semiotic Analysis of Trademark Law**. 51 UCLA L. Rev. 621, 623-702. 2004.

_____. **Search and Persuasion in Trademark Law**, 103 MICH. L. REV. 2020. Disponível em: <https://repository.law.umich.edu/mlr/vol103/iss8/2> Acesso em 19 ago. 2023.

BEEBE, Barton; HEMPHILL, C. Scott. 2017. ***The Scope of Strong Marks: Should Trademark Law Protect The Strong More Than The Weak?*** New York University Law Review. Vol 92, pp. 1339-1338. 2017.

BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica**. Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e política. 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.

BONACCORSI, Andres; FANTONI, Gualtiero; APREDA, Riccardo; GABELLONI, Donata. 2019. ***Functional Patent Classification***. Em Springer Handbook of Science and Technology Indicators, eds. Wolfgang Glänzel, Henk F. Moed, Ulrich Schmoch and Mike Thelwall. Cham, Suíça: Springer, Capítulo 40: 983-1003. 2019.

BRASIL. Lei Nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1970. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm Acesso em 06/12/2021.

_____. Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em HTTP://WWW.PLANALTO.GOV.BR/CCIVIL_03/LEIS/L9279.HTM ACESSO EM 06/12/2021.

BROWN JR., Ralph S. ***Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols***. Yale Law Journal 57. 1165, 1182. 1948.

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. **O Teste 360° de Confusão de Marcas**. Revista EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 129-155, jun. - ago. 2015.

CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE – CIPO. ***Trade-marks Journal Vol. 65 No. 3297***. 03 jan. 2018a. Disponível em https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/03Jan2018_en.pdf?year=2018&edition=01-03 Acesso em 21 jan. 2024.

_____. ***Goods and Services Manual***. 31 out. 2018b. Disponível <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/trademarks/goods-and-services-manual-main-features> Acesso em 24 jan. 2024.

_____. ***Trademark statistics: 2019 to 2020***. 2020. <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/trademark-statistics-2019-2020> Acesso em 21 jan. 2024.

_____. ***Trademarks Examination Manual***. 2024a. Disponível em https://manuels-manuals.opic-cipo.gc.ca/w/ic/TM-en#!fragment/zoupio-_Toc75334875/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszlQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zgHYBWAZh4BYAHNwCUAGmTZShCAEVEhXAE9oAcIVihMLgTzFK9Zu26QAZTykAQioBKAUQAy9gGoBBAHIBhe2NJgAl2hSdherIA Acesso em 21 jan. 2024.

_____. ***CIPO Goods and Services***. 2024b. Disponível em <https://www.ic.gc.ca/app/scr/ic/cgs/ext/home.html> Acesso em 24 jan. 2024.

CHINA NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION – CNIPA. **CNIPA**. 2024a. Disponível em: <https://english.cnipa.gov.cn/> Acesso em 01 fev. 2024.

_____. **国家知识产权**. 2024b. Disponível em: <https://www.cnipa.gov.cn/> Acesso em 01 fev. 2024.

_____. **Trademark Registration Process**. 2024c. Disponível em: <https://english.cnipa.gov.cn/col/col3004/index.html> Acesso em 01 fev. 2024.

CLAYTON, Peter; PRICE, Martin J. **The Seven Wonders of the Ancient World**. Routledge 1990 ISBN 978-0415050364 p. 4.

CONGRESSO POPULAR NACIONAL DA CHINA. **Database of Law and Regulations: Trademark Law of the People's Republic of China**. China: NPC, 2007. Disponível em: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384018.htm Acesso em 01 fev. 2024;

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS – CUP. **Convenção da União de Paris**. Revisão de Estocolmo. 1967. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf> Acesso em: 04 jul. 2018.

COOTER, R., ULEN, T., 1997: **Law and Economics**. Reading, UK and Massachusetts, EUA: Addison-Wesley.

COPETTI, Michele. **Direito de Marcas**: A afinidade como exceção ao princípio da especialidade. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito, área de concentração Relações Internacionais) - Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

CORNISH, W. R., 1999: **Intellectual property: patents, copyright, trade marks, and allied rights**. Londres: Sweet & Maxwell.

CRATCHLEY, Liz, 2000: **The Brand Owner's View**, in Norma Dawson and Alison Firth, *Trade Marks Perspective*. Londres, RU: Sweet & Maxwell.

CROFT, William; CRUSE, D. Alan. 2004. **Categories, concepts, and meanings**. *Cognitive Linguistics*. Cambridge University Press. pp. 74–77. ISBN 0521661145.

DARBY, M., KARNI, E., 1973, **Free competition and the optimal amount of fraud**, *Journal of Law and Economics* (16), pp 67-88.

DENICOLA, Robert C., **Institutional Publicity Rights: An Analysis of the Merchandising of Famous Trade Symbols**, 62 N.C. L. REV. 603, 608-09. 1984.

DOSI, G. **Technological Paradigms and Technological Trajectories**. **Revista Brasileira de Inovação**, Campinas, v. 5, n. 1, p. 17-31, jan./jun. 2006.

DUBOIS, D.; PRADE, H. 1988. **Fuzzy Sets and Systems**. Academic Press, New York.

DURKHEIM, Émile; MAUSS, Marcel. **Primitive Classification**. Tradução de Rodney Needham. Routledge Revivals, Universidade de Oxford. Taylor & Francis e-Library 2009.

ECO, Umberto. **A vertigem das listas**. Rio de Janeiro: Record, 2010. 408 p

ECONOMIDES, Nicholas S., 1988: **The economics of trademarks**, *Trademark Reporter*, 78: 523-539.

ECONOMIDES, Nicholas S., 1997: **New Palgrave Dictionary of Economics and the Law**, New York University. Set. 1997.

EMBAIXADA DA CHINA. **Guidelines on Trademark Protection and Enforcement in China**. China: GB China Embassy, 2021. Disponível em <http://gb.china-embassy.gov.cn/eng/zywl/202112/P020211208000372996728.pdf> Acesso em 01 fev. 2024.

EMBLEY, David W.; A. OLIVÉ; Sudha Ram. 2006. **Conceptual Modeling: ER 2006: 25th International Conference on Conceptual Modeling**, Tucson, AZ, USA, November 6-9, 2006: proceedings. Berlin: Springer. ISBN 978-3-540-47227-8. OCLC 262693303

EVERITT, Brian. 2011. **Cluster analysis**. Chichester, West Sussex, Reino Unido: Wiley.

FIVE TRADEMARK OFFICES – TM5. **TM5 Statistics 2022**. 29 abr. 2023. Disponível em <https://tmfive.org/tm5-statistics-2022/> Acesso em 21 jan. 2024.

FREEMAN, C.; PEREZ, C. *Structural Crises of Adjustment, Business Cycles and Investment Behavior*. In: DOSI, G. et al. **Technical Change and Economic Theory**. Londres: Pinter Publishers, 1988, p. 38-66.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da propriedade industrial**. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010.

GOOGLE CLOUD. **O que é inteligência artificial (IA)?** 2024. Disponível em <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=pt-br> Acesso em 18 jan. 2024.

GOVERNO DO CANADÁ. **Canada has joined 5 international intellectual property treaties**. 31 out. 2019. Disponível em <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/international/canada-has-joined-5-international-intellectual-property-treaties> Acesso em 21 jan. 2024.

GROSSMAN, Gene M., SHAPIRO, Carl, 1988a: **Counterfeit-product trade**, *American Economic Review*, 78:1: 59-75.

GROSSMAN, Gene M., SHAPIRO, Carl, 1988b: **Foreign counterfeiting of status goods**, *Quarterly Journal of Economics*, 103:1: 79-100.

HEUSER, Carlos A. **Projeto de banco de dados**. 4. Ed. Porto Alegre: Sagra Luzatto 1998.

HULL, David L. 1998. ***Taxonomy***. Em Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig. Londres: Routledge 9: 272-76. 1998.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. **Classificação Nacional de Produtos e Serviços**. 1981. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/nacional.pdf Acesso em 16 jan. 2024.

_____. Resolução Nº 88, de 14 mai. 2013. **Disciplina as etapas e as filas de exame de marcas**. Disponível em [HTTP://MANUALDEMARCAS.INPI.GOV.BR/ATTACHMENTS/DOWNLOAD/2841/RES_88-2013_ETAPAS_E_AS_FILAS_DE_EXAME%20\(CONSOLIDADA_COM_RES._248.2019_PORT._INPI_16.2021\).PDF](HTTP://MANUALDEMARCAS.INPI.GOV.BR/ATTACHMENTS/DOWNLOAD/2841/RES_88-2013_ETAPAS_E_AS_FILAS_DE_EXAME%20(CONSOLIDADA_COM_RES._248.2019_PORT._INPI_16.2021).PDF) Acesso em 07/12/2021,

_____. Resolução Nº 142, de 27 nov. 2014. Dispõe sobre a criação do Manual de Marcas. **Revista da Propriedade Industrial**. Ed. 2298, de 09 dez. 2014. Disponível em HTTP://MANUALDEMARCAS.INPI.GOV.BR/ATTACHMENTS/DOWNLOAD/2190/RES_142-2014_MANUAL_DE_MARCAS.PDF ACESSO EM 07/12/2021.

_____. Nota Técnica INPI/CPAPD Nº 02/2017. **Indeferimento por anterioridades em classes diferentes em processos sem oposição**. 2017a. Disponível em <HTTP://MANUALDEMARCAS.INPI.GOV.BR/ATTACHMENTS/DOWNLOAD/2370/NOTA%20T%C3%A9CNICA%20CPAPD%20N%C2%B0%2002%202017.PDF> Acesso em 08/12/2021.

_____. Resolução Nº 177/2017, de 18 jan. 2017. **Institui a 2ª Edição do Manual de Marcas**. 2017b. Disponível em HTTP://MANUALDEMARCAS.INPI.GOV.BR/ATTACHMENTS/DOWNLOAD/2324/RES_177-2017-SEGUNDA_EDICAO.PDF ACESSO EM 08/12/2021.

_____. **Ministro Marcos Pereira dá posse a novos servidores do INPI**. 24 jan. 2017. 2017c. Disponível em <HTTPS://WWW.GOV.BR/INPI/PT-BR/ASSUNTOS/NOTICIAS/MINISTRO-MARCOS-PEREIRA-DA-POSSE-A-NOVOS-SERVIDORES-DO-INPI> ACESSO EM 08/12/2021.

_____. **Painel de Marcas de janeiro de 2018**. 2018. Disponível em HTTPS://WWW.GOV.BR/INPI/PT-BR/ASSUNTOS/MARCAS/PAINEL_JANEIRO_2018.PDF Acesso em 13/12/2021.

_____. **Atualizações do Manual de Marcas (terceira edição)**. 09 set. 2019. Disponível em <HTTP://MANUALDEMARCAS.INPI.GOV.BR/PROJECTS/MANUAL/WIKI/ATUALIZA%C3%A7%C3%B5ES> Acesso em 08/12/2021.

_____. Portaria INPI nº 234, de 1º de junho de 2020. **Atualiza as disposições referentes à Comissão Permanente de Classificação de Produtos e Serviços do INPI, enquanto projeto estratégico da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.** 01 jun. 2020a. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/port_inpi_234_2020.pdf Acesso em 17 jan. 2024.

_____. Portaria INPI/DIRMA nº 006, de 29 de maio de 2020. **Regulamenta o funcionamento do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD).** 29 mai. 2020b. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_DIRMA_006_2020.pdf Acesso em 17 jan. 2024.

_____. **Manual de Marcas.** 3. ed. 4. rev. Rio de Janeiro, 12 jan. 2021a. Disponível em HTTP://MANUALDEMARCAS.INPI.GOV.BR/ATTACHMENTS/DOWNLOAD/2838/MANUAL_DE_MARCAS_3%C2%AA_EDI%C3%A7%C3%A3O_4%C2%AA_REVIS%C3%A3O.PDF Acesso em 06/12/2021.

_____. **NOTAS EXPLICATIVAS – 11ª edição da Classificação de Nice, versão 2021.** 2021b. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PortalINPI_NCL112021NotasExplicativas20210101.pdf Acesso em 14/12/2021.

_____. **Tabela de correspondência entre a classificação nacional e a NCL (7).** 2021c. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/cla_nain.pdf Acesso em 16 jan. 2024.

_____. Portaria INPI nº 08, de 17 de janeiro de 2022. **Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas.** 17 jan. 2022. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022_consolidada_agosto_2023.pdf Acesso em 17 jan. 2024.

_____. **Classificação de Produtos e Serviços.** 2024. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas> Acesso em 16 jan. 2024.

INTERBRAND, 2022. **Best Brands 2022.** Disponível em: <https://interbrand.com/best-brands/> Acesso em 26 nov. 2022.

ITAMARATY. 2023. **A História do BRICS.** Disponível em <https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/reuniao-do-brics/historia-do-brics> Acesso em 21 jan. 2024.

JAPAN PATENT OFFICE – JPO. **Examination Guidelines for Similar Goods and Services.** 2023a. Disponível em https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji-kijun/ruiji_kijun12-2024.html Acesso em 30 jan. 2024.

_____. **Kokusai Bunrui.** Abr. 2023b. Disponível em https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/document/kokusai_bunrui_12-2024/12-2024-04.pdf Acesso em 25 jan. 2024.

_____. **Publication of Japan-China-Korea Concordance List of Similar Group Codes.** Mar. 2023c. Disponível em https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/document/kokusai_bunrui_12-2024/12-2024-04.pdf Acesso em 25 jan. 2024.

_____. **“Similar Group Code” Used at the Japan Patent Office.** 04 jan. 2024a. Disponível em https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/ruijigun_cord_reidai.html#:~:text=Meaning%20of%20the%20Similar%20Group%20Code&text=The%20goods%20or%20services%20in,principle%20similar%20to%20each%20other. Acesso em 21 jan. 2024.

_____. **Trademark Examination Manual.** 2024b. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/trademark/syouhyoubin.html> Acesso em 25 jan. 2024.

_____. **J-Plat Pat 商品・役務名検索.** 2024c. Disponível em: <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t1201> Acesso em 25 jan. 2024.

KELLER, K.L. **Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity.** Prentice Hall, Upper Saddle River. 1998.

KIRKPATRICK, Richard L., **Likelihood of Confusion in Trademark Law,** Practising Law Institute, 1995.

KOEHLER, Derek J. **Hypothesis Generation and Confidence in Judgment,** 20 J. Experimental Psychology: Learning, Memory, And Cognition ,461. 1994.

LANDES, W. M., POSNER, R. A. **Trademark Law: An Economic Perspective.** *The Journal of Law & Economics*, 30 (2), 265–309. 1987. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/725498> Acesso em 17 fev. 2021.

LAKOFF, George. 1987. **Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind.** Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-46803-8. OCLC 14001013.

LIAO, Si. **O que são os ideogramas chineses?** 13 out. 2020. Disponível em <https://www.clubedechines.com.br/blog/o-que-sao-ideogramas-chineses/> Acesso em 01 fev. 2024.

MARKMAN, Arthur B.; ROSS, Brian H. 2003. **Category use and category learning.** *Psychological Bulletin*. 129 (4): 592–613. doi:10.1037/0033-2909.129.4.592. ISSN 1939-1455. PMID 12848222.

MARTINO, Luís Mauro Sá. **Teoria da comunicação**: ideias, conceitos e métodos Revista e atualizada, 4ª ed. Petrópolis: Editora Vozes. pp. 189–190. 2013.

MASIERO, Gilmar. **Coreia do Sul** - Políticas Industriais, Comerciais e de Investimentos. Juruá Editora. Curitiba, 2014.

MASKE, André. **Registro de Marcas Contendo Hashtags no Brasil**: possibilidades e desafios. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

MASKE, André; CALANDRINI, Natália. Exame de marcas no INPI e evolução dos sistemas informatizados. *In*: FIERRO, Iolanda Margherita; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. **Dez anos de pós-graduação em propriedade intelectual e inovação no Brasil**: passado, presente e futuro: trabalhos apresentados no X ENAPID. 1. ed. – Rio de Janeiro: Gramma, 2018, pp. 109-134.

MCCARTHY, J. Thomas. **Mccarthy on Trademarks and Unfair Competition**. 4ª ed. 2005.

MIAOULIS, George; D'AMATO, Nancy. **Consumer Confusion & Trademark Infringement**, J. MARKETING, 50. Abril de 1978

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS – MDIC. Portaria Nº 11, de 27 de janeiro de 2017. Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. **Diário Oficial da União**. 30 de janeiro de 2017. Disponível em [HTTPS://WWW.IN.GOV.BR/MATERIA/-/ASSET_PUBLISHER/KUJRW0TZC2MB/CONTENT/ID/20599368/DOI-2017-01-30-PORTARIA-N-11-DE-27-DE-JANEIRO-DE-2017-20599110](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/KUJRW0TZC2MB/content/id/20599368/DOI-2017-01-30-PORTARIA-N-11-DE-27-DE-JANEIRO-DE-2017-20599110) ACESSO EM 06/12/2021.

MOSSOFF, Adam. 2018. **Trademark as a Property Right**. *Kentucky Law Journal*: Vol. 107: Edição 1, Artigo 2. Disponível em: <https://uknowledge.uky.edu/klj/vol107/iss1/2> Acesso em 18 ago. 2023.

NELSON, P., 1970: **Information and consumer behaviour**, *Journal of Political Economy*, 78 (março-abril).

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. **Role of the International Bureau**. 2016. Disponível em https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_tm_tyo_2_16/wipo_tm_tyo_2_16_6_2_1.pdf Acesso em 15 jan. 2024.

_____. **About the Nice Classification**. 2022. Disponível em <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/preface.html> Acesso em 25 jan. 2022.

_____. **Nice Agreement Members**. 2023a. Disponível em <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/nice.pdf> Acesso em 15 jan. 2024.

_____. **Previous NCL editions-versions.** 2023b. Disponível em https://www.wipo.int/classifications/nice/en/ITsupport/old_editions/index.html Acesso em 15 jan. 2024.

_____. **NCL 12 – 2023.** 2023c. https://www.wipo.int/nice/its4nice/ITSupport_and_download_area/20230101/guid/ncl-20230101-en.zip Acesso em 15 jan. 2024.

_____. **Committee of Experts of the Nice Union.** 2024a. Disponível em https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=201 Acesso em 14 jan. 2024.

_____. **Special Union for the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Union): Assembly.** 2024b. Disponível em https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=124 Acesso em 14 jan. 2024.

_____. **Frequently Asked Questions: Nice Classification.** 2024c. Disponível em <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/faq.html> Acesso em 14 jan. 2024.

_____. **Madrid Member Profiles: China.** 2024d. Disponível em <https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/result?countries=9135&datafields=9577,9580,9578,9579,9582,9583,9584,10040,10098,10071,10072,10073,10074,10075,10076,10042,10044,10046,10048,10050,10052,10083,10099,10070,10068,10066,10084,10085,10086,10054,10088,10089,10090,10091,10092,10093,10056,10100,10060,10094,10062,10064,10095,10096,10097> Acesso em 01 fev. 2024.

PARRY, William T.; HACKER, Edward A. 1991. **Aristotelian logic.** New York, NY: State University of New York Press, pp. 136-137. 1991.

POSNER, Richard A, **Economic Analysis of Law**, Boston: Little Brown, 1st edition. 1973.

POTHOS, Emmanuel M.; WILLS, Andy J. 2011. **Introduction. Formal Approaches in Categorization.** Cambridge University Press. p. 1. ISBN 9780521190480.

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

RANGNEKAR, D. **The Socio-Economics of Geographical Indications.** UNCTAD-ICTSD Capacity Building Project on IPRs and Sustainable Development, Edição 8, Genebra. 2004.

RICHARDS, Richard A. 2016. **Biological Classification: A Philosophical Introduction.** Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. 2016.

RIERSON, Sandra L. **The Myth and Reality of Dilution**, 11 Duke Law & Technology Review 212-312. 2012.

ROBERTS, Jessie N. **International Trademark Classification 5e: A Guide to the Nice Agreement.** Oxford University Press, EUA; 5 ed. 9 mai. 2017.

ROSCH, E. 1999. **Reclaiming concepts**. Journal of consciousness studies, 6(11-12), 61-77.

ROZAS, Luiza Barros. **Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa**. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 20, nº 47, p. 191-201, Janeiro-Fevereiro/2019.

SCHECHTER, Frank I. **The Rational Basis of Trademark Protection**. Harvard Law Review, Vol. 40, No. 6, pp. 813-83. Abr., 1927.

SCHERER, F. M., ROSS, D., 1990: **Industrial Market Structure and Economic Performance**, 3ª edição, Boston, EUA: Houghton Mifflin Company.

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

SCHUMPETER, J. A. **Business Cycles**. Nova York: McGraw-Hill, 1939.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. **Registro das Marcas nos Pequenos Negócios**. 2018. Disponível em: <https://slideplayer.com.br/slide/8565165/> Acesso em 28 fev. 2024.

_____. **O que é branding e como ele pode ajudar sua marca**. 2023. Disponível em <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-branding-e-como-ele-pode-ajudar-sua-marca,4ed6d10ca0f56810VgnVCM1000001b00320aRCRD> Acesso em 13 out. 2023.

SHAPIRO, C., 1982: **Consumer information, product quality and seller reputation**, Bell Journal of Economics. 1982.

SHMATKOV, Daniil; GOROKHOVATSKYI, Oleksii; VNUKOVA, Nataliya. **Elaborative Trademark Similarity Evaluation Using Goods and Services Automated Comparison**. 2023. COLINS-2023: 7th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, 20 a 21 abr. 2023, Khariv, Ucrânia. Disponível em [CEUR-WS.org/Vol-3403/paper24.pdf](https://ceur-ws.org/Vol-3403/paper24.pdf) Acesso em 18 nov. 2023.

SILVA, Emillene. **China: Projeto de emenda na Lei de Marcas. Prenúncio de relevantes mudanças na lei local**. 26 set. 2023. Disponível em: <https://www.ritteradvogados.com.br/china-projeto-de-emenda-na-lei-de-marcas-prenuncio-de-relevantes-mudancas-na-lei-local/> Acesso em 01 fev. 2024.

SOKAL, Robert R.; SNEATH, Peter H. A. 1963. **Principles of Numerical Taxonomy**. São Francisco: W. H. Freeman and Company. 1963.

STRASSER, Mathias. 2016. **The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context**. 10 Fordham Intell. Prop Media & Ent. L.J. 375 Disponível em <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol10/iss2/2> Acesso em 20 ago. 2023.

SU, Minqing. **Classificação do INPI chinês** – Questões sobre especificações de registros internacionais e extensões chinesas. 05 jan. 2023. Disponível em <https://diblasiparente.com.br/classificacao-do-inpi-chines-questoes-sobre-especificacoes-de-registros-internacionais-e-extensoes-chinesas/> Acesso em 01 fev. 2024.

SWANN, Jerre B., et al. **Trademarks and Marketing**, 91 Trademark Rep. 787, 804. 2001.

THEUS, Martin. 2009. **Interactive graphics for data analysis: principles and examples**. Boca Raton: CRC Press. ISBN 9781584885948. OCLC 245023938

UNIÃO INTERNACIONAL PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS – UNIÃO INTERNACIONAL DE MARCAS. **Actes de la Conférence Réunie a Nice du 4 au 15 juin 1957**. 1957. Disponível em https://tind.wipo.int/record/30446/files/wipo_pub_nice.pdf Acesso em 15 jan. 2024.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE – USPTO. **Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)**. Nov. 2023. Disponível em <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/d1e2.html> Acesso em 22 jan. 2024.

_____. **Trademarks Data Q4 2023 at a glance**. 2024a. Disponível em <https://www.uspto.gov/dashboard/trademarks/> Acesso em 21 jan. 2024.

_____. **Nice Agreement current edition version - general remarks, class headings and explanatory notes**. 03 jan. 2024b. Disponível em <https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/nice-agreement-current-edition-version-general-remarks> Acesso em 22 jan. 2024.

_____. **ID Master List**. 2024c. Disponível em <https://tmidm.uspto.gov/id-master-list-public.html> Acesso em 22 jan. 2024

UOL. **Brasil fica no top 10 de maiores economias do mundo; como se calcula o PIB?** 20 dez. 2023. Disponível em <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2023/12/20/brasil-lista-maiores-economias-2023-pib.htm> Acesso em 21 jan. 2024.

WEBER, Max. A objetividade do conhecimento nas ciências sociais. In: COHN, Gabriel (Org.). FERNANDES, Florestan (Coord.). **Weber** – Sociologia. Coleção Grandes Cientistas Sociais, 13. São Paulo: Ática, 1999, p. 79-127.

WEIGHTMAN, William. **Is the Emperor Still Far Away? Centralization, Professionalization, and Uniformity in China's Intellectual Property Reforms**, 19 UIC REV. INTELL. PROP. L. 145 (2020).