

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TALITA MARTINS DE OLIVEIRA

**OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DO  
SISTEMA BRASILEIRO DE OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA EM MARCAS**

Rio de Janeiro

2024

Talita Martins de Oliveira

**Oportunidades e desafios para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro de oposição  
administrativa em marcas**

Tese apresentada, como requisito parcial para  
obtenção do título de Doutora, 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

O48 Oliveira, Talita Martins de.  
Oportunidades e desafios para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro de  
oposição administrativa em marcas. -- 2024.

218 f. ; figs.; gráfs.; tabs.; quadros. Apêndices.

Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de  
Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas  
de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial –  
INPI, Rio de Janeiro, 2024.

Orientador: Prof. Dr. Vinícius Bogéa Câmara.

1. Propriedade industrial – Brasil. 2. Propriedade industrial – Marca. 3. Marca –  
Sistema de oposição administrativa. 4. Marca - Sistema de registro. 5. Marca –  
Oposição administrativa. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

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

---

Assinatura

---

Data

Talita Martins de Oliveira

**Oportunidades e desafios para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro de oposição  
administrativa em marcas**

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

Aprovada em 13 de novembro de 2024.

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

Banca Examinadora:

Profa. Dra. Elizabeth Ferreira da Silva  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Profa. Dra. Ingrid Jensen Schmidt  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Prof. Dr. Milton Lucídio Leão Barcellos  
Leão Propriedade Intelectual  
Profa. Dra. Verônica Lagassi  
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

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

Rio de Janeiro

2024

## **AGRADECIMENTOS**

À Academia do INPI, agradeço pela oportunidade de cursar um doutorado de qualidade, público e gratuito.

A Vinícius Bogéa Câmara, pela orientação, confiança e por ter acreditado na realização deste trabalho.

Aos membros da banca do exame de qualificação, Elisangela Borges e Elizabeth Ferreira, pela disponibilidade e pelas críticas construtivas.

Um agradecimento especial à querida professora Patrícia Peralta, cujas contribuições foram fundamentais para embasar e direcionar esta tese.

Ao INPI, à DIRMA, e, em especial, às minhas chefias, Ana Cristina Monteiro, Felipe Castro, Gustavo Novis, Maria Eugênia Gallotti e Schmuell Cantanhede, por apoiarem a capacitação dos servidores e me concederem a licença, tão importante para a conclusão deste trabalho.

Aos queridos colegas do INPI, Ilane Magalhães, Bruna Lannia, Tatiane Felisberto, Gustavo Novis, Sheila Maia e Michele Sedrez, agradeço pelas inestimáveis contribuições.

Aos meus pais, Edna e Luiz, pelos exemplos e pelo incentivo de sempre.

Ao meu companheiro e grande amigo, Pedro Sloboda, pela parceria e apoio neste e em tantos outros projetos dessa vida.

E, ao meu amado filho, Gabriel, agradeço por tornar meus dias mais belos, alegres e especiais. Se cheguei até aqui foi também para que mais caminhos se abram à sua frente.

## RESUMO

OLIVEIRA, Talita Martins. **Oportunidades e desafios para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro de oposição administrativa em marcas.** 2024. 210 f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2024.

O sistema marcário brasileiro tem sido impactado, nos últimos anos, por fatores como o crescente aumento da demanda por novos pedidos de registro de marca, o crescimento do estoque de pedidos pendentes de primeiro exame e pelas limitações encontradas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o que impõe elevados custos para os usuários do sistema e para a administração pública. Ademais, a Lei da Propriedade Industrial (LPI) estabelece um modelo de oposição administrativa pré-concessão e anterior ao exame substantivo, implicando a necessidade de que todos os pedidos - inclusive aqueles que não são impugnados - aguardem, pelo menos, o fim do prazo de oposição antes que sejam encaminhados para exame, o que aumenta ainda mais o tempo de processamento. Diante de tal cenário, esta tese buscou identificar as oportunidades e desafios relacionados à necessidade de aprimoramento do modelo de oposição brasileiro a partir da análise do sistema adotado pelo país, agregando contribuições de aspectos relevantes para o contexto nacional dos modelos adotados pelos escritórios de propriedade intelectual da União Europeia, Japão, Alemanha e Estados Unidos da América. Para melhor caracterizar o modelo brasileiro de oposição administrativa, realizou-se uma análise amostral de decisões de indeferimento em pedidos com oposição depositados junto ao INPI, descrevendo suas principais características, o perfil dos requerentes e dos oponentes, as alegações apresentadas nas oposições e a relevância destas para a decisão final do examinador. Os resultados obtidos demonstraram que apenas 15,6 % das impugnações traziam alegações consideradas determinantes para a decisão de indeferimento e que a alteração do período de protocolo de oposição para uma etapa posterior ao exame substantivo poderia reduzir consideravelmente o volume de oposições apresentadas e o tempo para concessão de registro de marca, o que diminuiria os custos de transação para os atores envolvidos no processo. Por fim, o estudo analisou, ainda, outras fragilidades do sistema, como a dificuldade de acesso enfrentada pelos usuários pouco familiarizados com o sistema de oposição, e apresentou propostas de ações para a mitigação dos pontos de fraqueza identificados, considerando os projetos conexos em andamento no INPI e no legislativo.

Palavras-chave: Administração pública; Propriedade Industrial; Marca; Sistemas de oposição a pedidos de registro de marca; Custos de transação.

## ABSTRACT

OLIVEIRA, Talita Martins. **Opportunities and Challenges for Enhancing the Brazilian Administrative Trademark Opposition System.** 2024. 210 f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2024.

The Brazilian trademark system has been challenged in the past years by several factors, including the rising demand for new trademark registration requests, the growing backlog of pending applications awaiting examination, and the operational limitations faced by the National Institute of Industrial Property (INPI). These challenges result in significant costs for both system users and the public administration. Moreover, the Industrial Property Law establishes a pre-grant administrative opposition model, prior to substantive examination, which implies that all applications - even those that are not contested - must wait at least until the end of the opposition period before being forwarded for examination, further increasing processing time. Taking this into account, this thesis sought to identify opportunities and challenges for improving the Brazilian opposition model by analyzing the system employed in Brazil, gathering contributions of relevant aspects for the local context from the models adopted by intellectual property offices in the European Union, Japan, Germany, and the United States of America. To better characterize the Brazilian administrative opposition process, a sample analysis of refusal decisions in opposition-filed applications submitted to the INPI was conducted, detailing their main characteristics, the profiles of applicants and opponents, the claims made in the oppositions, and the significance of these claims in the examiner's final decision. The findings revealed that only 15.6% of the oppositions contained arguments deemed decisive for a refusal decision. Additionally, it was observed that shifting the opposition filing period to a stage following the substantive examination could significantly reduce the volume of oppositions and the overall time for trademark registration, thus lowering transaction costs for the stakeholders involved. Finally, this study examined additional system weaknesses, such as the challenges faced by users with limited familiarity with the opposition process, and proposed actions to mitigate these issues, taking into consideration related projects currently underway within INPI and the legislative branch.

Keywords: Public administration; Industrial Property; Trademark; Trademark Opposition Systems; Transaction costs.

## LISTA DE FIGURAS

|             |                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 1 –  | Resumo do fluxo seguido por pedidos de registro de marca depositados no INPI.....                                                                                                                                      | 50  |
| Figura 2 –  | Formulário eletrônico do EUIPO contendo as opções pré-definidas de fundamentos legais disponíveis para oposição.....                                                                                                   | 81  |
| Figura 3 –  | Formulário eletrônico de oposição do USPTO com exemplo de informações recuperadas de forma automática durante o preenchimento.....                                                                                     | 93  |
| Figura 4 –  | Formulário eletrônico de oposição do USPTO com campos para seleção dos produtos e serviços a serem contestados.....                                                                                                    | 93  |
| Figura 5 –  | Formulário eletrônico de oposição do USPTO contendo opções pré-definidas de fundamentos legais para oposição.....                                                                                                      | 94  |
| Figura 6 –  | Origem dos depositantes de pedidos de registro de marca brasileiros ou sediados no Brasil.....                                                                                                                         | 124 |
| Figura 7 –  | Participação das Unidades da Federação no PIB nacional em 2020.....                                                                                                                                                    | 125 |
| Figura 8 –  | Origem dos opoentes brasileiros ou sediados no Brasil.....                                                                                                                                                             | 126 |
| Figura 9 –  | Distribuição das notas de avaliação da compreensão do processo de registro de marca.....                                                                                                                               | 134 |
| Figura 10 – | Distribuição das notas de avaliação da compreensão sobre violação de proibição legal.....                                                                                                                              | 135 |
| Figura 11 – | Fluxo e estimativa de tempo necessário à publicação da primeira decisão em pedidos sem oposição no modelo pré-exame em vigor, na ausência de backlog.....                                                              | 178 |
| Figura 12 – | Fluxo e estimativa de tempo necessário à publicação da primeira decisão em pedidos com oposição no modelo pré-exame em vigor, na ausência de backlog.....                                                              | 178 |
| Figura 13 – | Fluxo e estimativa de tempo necessário à publicação da primeira decisão em pedidos de registro de marca e do deferimento definitivo de pedidos sem oposição no sistema pós-exame proposto, na ausência de backlog..... | 179 |



|             |                                                                                                                                                                                                         |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 14 – | Fluxo e estimativa de tempo necessário à publicação da primeira decisão em pedidos de registro de marca e da decisão da oposição no sistema de oposição pós-exame proposto, na ausência de backlog..... | 180 |
| Figura 15 – | Matriz SWOT descritiva das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relativas à adoção de um sistema de oposição pré-concessão e pós-exame.....                                                       | 181 |

## LISTA DE GRÁFICOS

|              |                                                                                                                                                   |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfico 1 –  | Número absoluto de pedidos de registro de marca depositados anualmente no INPI, de 2018 a 2023.....                                               | 41  |
| Gráfico 2 –  | Tempo médio acumulado (em meses) para primeira decisão em pedidos de registro de marca sem e com oposição, de 2020 a 2024.....                    | 44  |
| Gráfico 3 –  | Frequência absoluta de oposições por pedido da amostra.....                                                                                       | 120 |
| Gráfico 4 –  | Porte dos requerentes e dos opoentes dos pedidos da amostra.....                                                                                  | 121 |
| Gráfico 5 –  | País de origem dos requerentes estrangeiros da amostra.....                                                                                       | 123 |
| Gráfico 6 –  | País de origem dos opoentes estrangeiros da amostra.....                                                                                          | 123 |
| Gráfico 7 –  | Percentual de pedidos acompanhados por procuradores, antes e depois da oposição.....                                                              | 127 |
| Gráfico 8 –  | Frequência de apresentação de manifestação à oposição em pedidos com e sem procurador.....                                                        | 128 |
| Gráfico 9 –  | Frequência de busca de informações sobre registro de marcas entre MEIs, MEs e EPPs.....                                                           | 134 |
| Gráfico 10 – | Frequência relativa de alegação de fundamentos legais nas oposições, por requisito.....                                                           | 141 |
| Gráfico 11 – | Frequência relativa de alegação de cada base legal em sede de oposição.....                                                                       | 142 |
| Gráfico 12 – | Média de anterioridades apontadas por oposição baseada no art. 124, inciso XIX, da LPI, por porte do impugnante.....                              | 145 |
| Gráfico 13 – | Frequência relativa de deferimentos e indeferimentos publicados de 2020 a 2022, por categoria de pedido (geral, com oposição e sem oposição)..... | 150 |
| Gráfico 14 – | Frequência relativa de procedência e improcedência de bases legais alegadas nas oposições da amostra.....                                         | 151 |
| Gráfico 15 – | Relevância das oposições (%) para a decisão final de indeferimento.....                                                                           | 159 |
| Gráfico 16 – | Potencial de redução do volume de pedidos com oposição em um sistema de oposição pós-exame.....                                                   | 161 |
| Gráfico 17 – | Frequência absoluta de alegações omitidas no exame, por base legal....                                                                            | 164 |

## LISTA DE QUADROS

|            |                                                                                                                                                                          |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Quadro 1 – | Principais recursos de automatização de preenchimento dos formulários de oposição do EUIPO e do USPTO.....                                                               | 137 |
| Quadro 2 – | Ações do INPI, da ENPI e do Poder Legislativo com impacto no sistema de oposição administrativa de marca.....                                                            | 167 |
| Quadro 3 – | Cenários decorrentes da interação entre os possíveis resultados das ações de mudança do sistema de oposição e de eliminação da busca de ofício no exame substantivo..... | 171 |
| Quadro 4 – | Média da relação (%) entre o número de oposições e o de depósitos de pedidos de registro de marca no INPI, EUIPO, JPO e USPTO entre 2020 e 2023.....                     | 175 |

## LISTA DE TABELAS

|            |                                                                                                                   |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 1 – | Tempo de exame e produtividade absoluta esperada, por modalidade de trabalho.....                                 | 65  |
| Tabela 2 – | Dados do JPO relativos aos anos de 1992 a 1994, sob o sistema de oposição pré-concessão.....                      | 84  |
| Tabela 3 – | Dados do JPO relativos aos anos de 2003 a 2005, após alteração para o sistema de oposição pós-concessão.....      | 84  |
| Tabela 4 – | Média de anterioridades apontadas na oposição <i>versus</i> no parecer de indeferimento.....                      | 143 |
| Tabela 5 – | Estimativa de produtividade por sistema de oposição.....                                                          | 162 |
| Tabela 6 – | Indicadores e metas de desempenho de marcas de 2023 e 2024.....                                                   | 185 |
| Tabela 7 – | Tabela descritiva da meta para 2026 dos tempos de decisão em pedidos de registro de marca sem e com oposição..... | 186 |

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CDC   | Código de Defesa do Consumidor                                                      |
| CEPOP | Comitê de Exame de Pedidos de Registros de Marcas com Oposição                      |
| CGREC | Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade               |
| COREM | Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Marcas (COREM)       |
| CPAPD | Comitê Permanente de Aprimoramento de Procedimentos e Diretrizes de Exame           |
| CPI   | Código da Propriedade Industrial                                                    |
| CQUAL | Coordenação-Geral da Qualidade                                                      |
| CUP   | Convenção da União de Paris                                                         |
| DGPI  | Directoria Geral da Propriedade Industrial                                          |
| DIRMA | Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas                  |
| DPIs  | Direitos de propriedade intelectual                                                 |
| DPMA  | <i>Deutsche Patent- und Markenamt</i>                                               |
| ENPI  | Estratégia Nacional de Propriedade Industrial                                       |
| EPP   | Empresa de pequeno porte                                                            |
| EUA   | Estados Unidos da América                                                           |
| EUIPO | <i>European Union Intellectual Property Office</i>                                  |
| GBD   | <i>Global Brand Database</i>                                                        |
| GEPOP | Grupo de Trabalho Permanente de Exame de Pedidos de Registro de Marcas com Oposição |
| GIPI  | Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual                                   |
| INPI  | Instituto Nacional da Propriedade Industrial                                        |
| INTA  | <i>International Trademark Association</i>                                          |
| IPAS  | <i>Industrial Property Automation System</i>                                        |
| JPO   | <i>Japan Patent Office</i>                                                          |
| LPI   | Lei da Propriedade Industrial                                                       |
| MARE  | Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado                             |
| ME    | Microempresa                                                                        |
| MEI   | Microempreendedor Individual                                                        |

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| MGISP  | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos                   |
| OAPI   | <i>Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle</i>              |
| PAN    | Processo administrativo de nulidade                                       |
| PI     | Propriedade intelectual                                                   |
| PIB    | Produto Interno Bruto                                                     |
| PL     | Projeto de Lei                                                            |
| RPI    | Revista da Propriedade Industrial                                         |
| Sebrae | Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas                  |
| SSGP   | Sistema Setorial de Gestão por Processos                                  |
| TEAS   | <i>Trademark Electronic Application System</i>                            |
| TRIPS  | <i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> |
| TTAB   | <i>Trademark Trial and Appeal Board</i>                                   |
| UE     | União Europeia                                                            |
| UF     | Unidade Federativa                                                        |
| USPTO  | <i>United States Patent and Trademark Office</i>                          |

## SUMÁRIO

|                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUÇÃO .....</b>                                                                                                    | <b>16</b> |
| <b>OBJETIVOS .....</b>                                                                                                     | <b>19</b> |
| Objetivo geral .....                                                                                                       | 19        |
| Objetivos específicos .....                                                                                                | 19        |
| <b>JUSTIFICATIVA.....</b>                                                                                                  | <b>20</b> |
| <b>METODOLOGIA.....</b>                                                                                                    | <b>21</b> |
| <b>1      O SISTEMA DE REGISTRO DE MARCAS, CUSTOS E OPORTUNIDADES DE APRIMORAMENTO .....</b>                               | <b>25</b> |
| 1.1    O papel estratégico das marcas .....                                                                                | 25        |
| 1.2    A proteção às marcas e as “regras do jogo” .....                                                                    | 31        |
| 1.3    Os custos de transação do sistema de registro de marcas.....                                                        | 35        |
| 1.4    O crescimento da demanda por novos registros de marca .....                                                         | 41        |
| 1.5    Gestão e aprimoramento de processos na administração pública.....                                                   | 45        |
| <b>2      A OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA AO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA.....</b>                                                | <b>50</b> |
| 2.1    O processamento do pedido de registro de marca no INPI .....                                                        | 50        |
| 2.2    Sistemas de oposição administrativa .....                                                                           | 53        |
| 2.3    Histórico do instrumento da oposição na legislação marcária brasileira .....                                        | 58        |
| 2.4    Exame da oposição administrativa a pedidos de registro de marca no INPI ...                                         | 63        |
| 2.5    Custo da oposição administrativa.....                                                                               | 68        |
| 2.6    Impedimentos ao registro do pedido de marca apontados em sede de oposição .....                                     | 70        |
| 2.7    Modelos de oposição administrativa ao pedido de registro de marca empregados por outros escritórios de PI .....     | 78        |
| 2.7.1 <i>European Union Intellectual Property Office (EUIPO)</i> .....                                                     | 79        |
| 2.7.2 <i>Japan Patent Office (JPO)</i> .....                                                                               | 83        |
| 2.7.3 <i>Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA)</i> .....                                                                   | 87        |
| 2.7.4 <i>United States Patent and Trademark Office (USPTO)</i> .....                                                       | 91        |
| <b>3      A OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA COMO INSTRUMENTO DE DEFESA DE DIREITOS E DE CRIAÇÃO DE BARREIRAS.....</b>              | <b>97</b> |
| 3.1    Imitação ou reprodução de marca alheia registrada .....                                                             | 98        |
| 3.2    Imitação ou reprodução de elemento diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros ..... | 102       |
| 3.3    Direito de precedência ao registro .....                                                                            | 104       |
| 3.4    Imitação ou reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer .....                        | 107       |
| 3.5    Imitação ou reprodução de marca notoriamente conhecida .....                                                        | 109       |
| 3.6    Imitação ou reprodução de marca de alto renome.....                                                                 | 111       |
| 3.7    Acordos de convivência pacífica entre marcas iguais ou semelhantes .....                                            | 113       |

|          |                                                       |            |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|
| 3.8      | Repressão à concorrência desleal .....                | 115        |
| <b>4</b> | <b>RESULTADOS E DISCUSSÃO .....</b>                   | <b>119</b> |
| 4.1      | Características básicas da amostra .....              | 119        |
| 4.2      | Perfis dos oponentes e dos requerentes .....          | 120        |
| 4.3      | Alegações e argumentos apresentados pelas partes..... | 140        |
| 4.4      | Eficácia das alegações e taxa de sucesso.....         | 149        |
| 4.5      | Relevância das oposições para a decisão final .....   | 158        |
| 4.6      | Alegações omitidas na análise da oposição .....       | 163        |
| 4.7      | Recursos .....                                        | 165        |
| <b>5</b> | <b>PERSPECTIVAS FUTURAS.....</b>                      | <b>167</b> |
|          | <b>CONCLUSÕES.....</b>                                | <b>187</b> |
|          | <b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>               | <b>193</b> |
|          | <b>APÊNDICE A .....</b>                               | <b>207</b> |
|          | <b>APÊNDICE B.....</b>                                | <b>218</b> |



## INTRODUÇÃO

De acordo com a legislação brasileira, marcas passíveis de registro são sinais visualmente perceptíveis e distintivos, cujas principais funções são identificar a origem de produtos e serviços, e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (Brasil, 1996; INPI, 2024a). Mais do que identificadora da origem, a marca, atualmente, passou a ser percebida como fator de qualidade de um produto ou serviço e da reputação de uma empresa, sendo um elemento importante na conquista e fidelização de consumidores, e na atração de investidores (OMPI, 2013; Sandner e Block, 2011).

Ao serem registradas como marca, estas passam a compor os ativos de propriedade do titular, devendo obedecer às regras relativas a uso e abuso, e sendo protegidos contra possíveis infringências ao monopólio concedido (Economides, 1987). No Brasil, o registro de marca é realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia que tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, o que inclui a concessão de registros de marca (MDIC, 2017).

Por ser um ativo estratégico na concorrência entre os atores do mercado, a defesa e a proteção de marcas podem resultar em inúmeros conflitos (Anuar e Setchi, 2016), envolvendo não só marcas de terceiros, mas também direitos de outras naturezas, como os autorais, de desenhos industriais, de personalidade, entre outros.

Administrativamente, um dos recursos que titulares de direitos podem utilizar para protegê-los é a oposição a novos pedidos de registro de marca. Comparado à via judicial, o sistema de oposição oferece uma maneira rápida e de baixo custo para a resolução de potenciais conflitos (OMPI, 2007a). A Lei da Propriedade Industrial brasileira (LPI), Lei nº 9.279 de 1996, dispõe sobre a sistemática de oposição administrativa em seu artigo 158: “Artigo 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias” (Brasil, 1996).

A figura da oposição no Brasil ocorre, portanto, não somente antes da concessão do registro de marca, o que o classifica como um sistema de oposição pré-concessão, mas também antes do exame substantivo do pedido. Escritórios de países como a China e a Coreia do Sul adotam sistema similar ao brasileiro, nos quais o procedimento de oposição ocorre antes do registro da marca e o exame substantivo inclui a avaliação da registrabilidade do sinal no que diz respeito tanto às proibições legais absolutas, que

tratam da ausência de distintividade e de violações à moral ou à ordem pública, como às relativas, que se referem a infringências de direitos de terceiros (Zhang et al., 2014).

Ying e Jun (2019) defendem que tal modelo melhoraria a qualidade do sistema de registro de marcas e protegeria os interesses de titulares de direitos anteriores e de consumidores, considerando que um exame completo é conduzido antes da concessão. No entanto, uma das desvantagens desse sistema é que pedidos de registro que não sofreram oposição e que não teriam qualquer impedimento também precisam aguardar o fim de certos prazos legais, levando mais tempo até que finalmente possam ser concedidos.

Cumprе ressaltar que, no INPI, pedidos que sofrem oposição levam um tempo maior do que aqueles sem oposição para serem encaminhados para exame, em vista do prazo concedido aos requerentes de pedidos para manifestação à oposição, e sua análise também demanda, em média, mais tempo durante a etapa de exame substantivo. O impacto dessas questões pode ser observado nos dados da Central de Monitoramento do Plano de Ação do INPI 2024, que mostram que, até setembro de 2024, o tempo médio de espera acumulado para decisão final em um pedido sem oposição era de 17,0 meses e, para os com oposição, de 25,0 meses (INPI, 2024b).

Outros escritórios, como o japonês, embora também avaliem proibições legais absolutas e relativas no exame substantivo, empregam o sistema de oposição pós-concessão, isto é, terceiros só podem se opor após a marca ter sido registrada, o que proporciona menor tempo de espera para obtenção do direito marcário (JPO, 2008).

O Japão, após revisão da lei em 1996, migrou do sistema de oposição pré para o pós-concessão. A mudança foi impulsionada principalmente pela forte demanda gerada pelo encurtamento do ciclo de vida dos produtos, o que era incompatível com o longo tempo de espera que havia à época entre o depósito e o exame dos pedidos de registro de marca, e pela constatação de que menos de 1% do total de decisões do escritório eram alteradas devido ao peticionamento de oposição (OMPI, 2024b).

É importante observar, ainda, que há diferenças no modo como os sistemas de oposição pré e pós-concessão ganham forma nas legislações e regulamentos de diferentes jurisdições. No escritório da União Europeia (*European Union Intellectual Property Office* ou EUIPO), o sistema de oposição é anterior ao registro da marca, assim como no Brasil, contudo, o indeferimento de ofício só pode ser aplicado com base em infringências de proibições legais absolutas e as oposições devem ser embasadas apenas em proibições legais relativas (EUIPO, 2023a).

Há, ainda, países como a Alemanha, em que o exame substantivo também se restringe a verificação de violações de proibições absolutas, porém, o prazo para oposição inicia-se somente após o registro da marca (DPMA, 2024). Este modelo confere grande eficiência no que se refere ao tempo para concessão da marca, no entanto, por não oferecer mecanismo que possibilite que terceiros se manifestem contra o sinal antes de seu registro, restam prejudicadas a segurança e a estabilidade do direito marcário (Ying e Jun, 2019).

A definição do sistema de oposição mais adequado para cada país ou bloco econômico deve considerar não apenas as vantagens ou desvantagens de cada modelo, mas também a realidade local. Dessa forma, mudanças nas realidades sócio-econômicas podem gerar a necessidade de revisão das legislações e procedimentos relativos à propriedade industrial, melhor adequando-os aos desafios dos novos contextos (Bahraini, 2003).

No Brasil, as diretrizes relativas ao peticionamento e processamento de oposições datam de 1996, ano em que foi sancionada a LPI, apesar das mudanças sociais e econômicas das últimas décadas. O atual cenário de maior abertura comercial e financeira, redução de direitos trabalhistas, aumento de pequenos e médios empreendimentos e congelamento de gastos públicos (Centro de Altos Estudos Brasil Século XXI, 2020) aponta para a necessidade de aperfeiçoamento do sistema nacional de propriedade industrial.

Nesse contexto, o estudo de questões como o crescente aumento do número de depósitos de pedidos de registro no INPI (INPI, 2023a), a proporção entre pedidos com e sem oposição, a taxa de êxito das impugnações, o perfil dos usuários que utilizam essa ferramenta e a política de preços relativa às oposições, por exemplo, também podem ajudar a determinar o modelo que melhor se adequa à situação atual. No entanto, a literatura carece de estudos no que se refere especificamente ao sistema de oposição brasileiro e suas implicações, o que se faz fundamental para que melhorias possam ser propostas. Sendo assim, pertinente se faz apontar para os objetivos desta tese.

## **OBJETIVOS**

### **Objetivo geral**

Analisar o sistema de oposição administrativa em marcas em vigor no Brasil, a fim de identificar oportunidades e desafios, e propor mecanismos para seu aperfeiçoamento.

### **Objetivos específicos**

- a. Promover levantamento e análise documental sobre o tema, a fim de descrever o sistema de oposição a pedidos de registro de marca brasileiro.
- b. Pesquisar a legislação e sistemas de oposição administrativa adotados por outros escritórios de propriedade intelectual, buscando contribuições de aspectos relevantes destes para o contexto nacional.
- c. Realizar análise amostral de decisões de indeferimento em pedidos com oposição depositados junto ao INPI descrevendo suas propriedades.
- d. A partir dos resultados obtidos, caracterizar detalhadamente o atual sistema brasileiro de oposição a pedidos de registro de marca.
- e. Apontar pontos de melhoria para o modelo de oposição brasileiro e os respectivos mecanismos de aperfeiçoamento, avaliando o impacto de eventuais mudanças.

## JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos, o sistema marcário brasileiro tem sido impactado por fatores como o aumento da demanda por novos pedidos de registro de marca, o crescimento do estoque de pedidos pendentes de primeiro exame (também chamado de *backlog*) (INPI, 2023a; INPI, 2020a) e por limitações encontradas pelo INPI para o processamento eficiente desses pedidos, o que impõe elevados custos para os usuários do sistema e para a administração pública.

Além disso, a Lei da Propriedade Industrial estabelece um modelo de oposição administrativa pré-concessão e anterior ao exame substantivo, implicando a necessidade de que todos os pedidos - inclusive aqueles que não são impugnados - aguardem, pelo menos, o fim do prazo de 60 dias para oposição antes que sejam encaminhados para o exame substantivo.

Considerando que, em média, cerca de 90 % dos pedidos depositados não sofrem oposição (INPI, 2024d), resta evidente que o sistema em vigor não condiz com a atual tendência de maior eficiência dos serviços públicos, sendo também inadequado ao cenário de crescimento de depósitos e de novo aumento do estoque de pedidos pendentes de exame.

Além disso, é relevante mencionar que, na rotina de exame, observa-se que grande parte das oposições protocoladas no INPI é constituída por argumentos improcedentes ou que seriam aplicados de ofício pelo examinador, o que resulta em processos desnecessariamente mais longos para os usuários e em maior esforço do INPI para o exame de processos que poderiam ter a mesma decisão ainda que não fosse apresentada oposição por terceiro. Ressalte-se, ainda, que o tratamento das impugnações exige uma estrutura dedicada de profissionais em uma autarquia que tem número limitado de examinadores e enfrenta entraves para a realização de novos concursos.

Diante destas questões, faz-se necessária uma análise detalhada a respeito do modelo de oposição adotado pelo Brasil, a fim de avaliar que alterações poderiam ser propostas para o aperfeiçoamento do sistema, visando à redução do tempo para a concessão de registros de marca – com e sem oposição - e à diminuição dos custos de transação do processo.

## METODOLOGIA

O trabalho desenvolvido consistiu em uma pesquisa aplicada de cunho semiquantitativo que se propôs a identificar possíveis soluções para problemas enfrentados atualmente pelo INPI no que diz respeito ao processamento de pedidos de registro de marca com oposição, em um cenário de crescimento constante dos depósitos de pedidos e de relativa escassez de recursos e de examinadores.

Para o estudo foram feitas pesquisas bibliográficas e documentais, utilizando como base a literatura especializada, normas e legislações relativas ao tema, tanto brasileiras, como dos escritórios de propriedade intelectual (PI) da União Europeia, do Japão, da Alemanha e dos Estados Unidos da América (EUA), a fim de caracterizar diferentes modelos de oposição administrativa.

Inicialmente, foi mapeado o processo de exame de pedidos de registro de marca com oposição no INPI, observando o número de examinadores, o tempo dedicado a cada pedido, o escopo e pormenores do exame substantivo, as filas e o tempo de espera para a primeira decisão, dentre outros aspectos relevantes identificados durante a pesquisa, com o objetivo de identificar pontos de fragilidade do sistema e propor possíveis soluções.

A etapa seguinte consistiu em análises de natureza qualitativa e semiquantitativa das decisões em pedidos com oposição publicadas nos anos de 2020 a 2022. Optou-se pelo início do intervalo temporal em 2020, pois, apenas a partir deste ano, os documentos juntados aos processos passaram a ser disponibilizados ao público por meio do sistema Busca Web do *site* do INPI. Portanto, para garantir a reprodutibilidade por terceiros das análises apresentadas no capítulo 4, preferiu-se selecionar um intervalo de três anos.

Para obtenção dos dados necessários, foi construído um banco de dados relacional implementado em SQLite, constituído por todos os atos em pedidos e registros de marca extraídos das versões em XML das edições 2348 a 2712 da Revista da Propriedade Industrial (RPI) disponíveis no portal do INPI referentes a publicações ocorridas de 2016 a 2022. A extração foi feita com o uso da linguagem de programação Python 3.10 e do módulo XML de parseamento e manipulação. Novamente, para preservar a reprodutibilidade dos resultados, foram utilizados apenas dados públicos disponíveis nas RPIs, além de optar-se pela construção de um banco de dados de forma independente dos setores de tecnologia da informação do Instituto cujo código foi descrito no Apêndice A desta tese.

Utilizando o módulo de Python SQLite3, foi criado, então, um arquivo de banco de dados relacional contendo os dados básicos das 7.801.046 decisões extraídas (contendo o número do processo, código da decisão, nome da decisão, RPI de publicação, texto publicado no ato), além de dados sobre o titular do processo objeto do ato (nome, país e unidade da federação de origem, nome do procurador) e da marca (apresentação, elemento nominativo, classe de produto e serviço de Nice e especificação de produtos e serviços).

Com o uso da linguagem Python, inicialmente, foi feita a triagem das decisões de arquivamentos, exigências de mérito, sobrestamentos, deferimentos e indeferimentos<sup>1</sup>, permitindo a totalização das frequências de cada tipo de ato e sua proporção no universo. A identificação do universo de decisões de interesse (indeferimentos e deferimentos em pedidos com oposição) e posterior extração da amostra foi iniciada com a seleção dos pedidos que tiveram oposições notificadas entre os anos de 2016 e 2022, inclusive, filtrando os atos a partir do código de despacho “IPAS423” (referente à notificação de oposição), o que totalizou 165.919 pedidos. Essa lista de pedidos teve a finalidade de servir de base de comparação para identificação de decisões envolvendo pedidos que sofreram oposição.

Para identificar os deferimentos e indeferimentos em pedidos com oposição publicados entre 2020 e 2022, foi feita a comparação das listas com tais atos publicados nesse intervalo com aquela de todos os pedidos que tiveram oposição notificada no período. A fim de eliminar os pedidos que, porventura, pudessem constar das duas listas, aqueles que, por exemplo, foram deferidos e, em seguida, indeferidos em virtude de anulação da primeira decisão, foi executado um filtro que identificou os números de processos em comum entre as duas listas, mantendo apenas a decisão publicada na RPI mais recente.

Em seguida, a partir da lista de pedidos com oposição indeferidos, foi extraída uma amostra representativa dos indeferimentos proferidos nos anos de 2020 a 2022 para análise qualitativa e, posteriormente, semiquantitativa, a fim de caracterizar o processo da oposição. Os documentos e o teor das decisões dos processos amostrados foram acessados por meio do sistema Busca Web de marcas disponível no site do INPI.

---

<sup>1</sup> Foram selecionados os códigos “IPAS106” (Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de procuração), “IPAS139” (Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito), “IPAS136” (Exigência de mérito), “IPAS142” (Sobrestamento do exame de mérito), “IPAS029” (Deferimento do pedido) e “IPAS024” (Indeferimento do pedido).

A amostragem foi feita considerando o universo de 37.843 indeferimentos em pedidos com oposição publicados de 2020 a 2022, com grau de confiança de 95 % e erro amostral de 5 % (Levin, 1987). Dessa forma, utilizando ferramenta do Excel, foram selecionados de forma aleatória 381 indeferimentos em pedidos com oposição a serem analisados.

Nessa etapa, foram investigadas decisões de indeferimento em pedidos de registro de marca com oposição, registrando-se os seguintes dados relativos a cada processo amostrado:

- i) o número do processo;
- ii) o número de petições de oposição protocoladas;
- iii) a data de depósito do pedido;
- iv) a data de publicação do indeferimento;
- v) a edição e a classe de Nice;
- vi) a nacionalidade do requerente;
- vii) o estado de origem do requerente, caso fosse brasileiro ou domiciliado no Brasil;
- viii) se o depositante era pessoa física ou jurídica;
- ix) o porte e descrição da natureza jurídica da empresa requerente;
- x) se havia procurador constituído e se tal ato ocorreu após a notificação de interposição de oposição;
- xi) a nacionalidade do oponente;
- xii) o estado de origem do oponente, caso fosse brasileiro ou domiciliado no Brasil;
- xiii) se o impugnante era pessoa física ou jurídica;
- xiv) o porte e descrição da natureza jurídica da empresa oponente;
- xv) se havia procurador constituído;
- xvi) as bases legais da oposição;
- xvii) a quantidade de anterioridades apontadas, se houvesse;
- xviii) se as alegações da oposição foram consideradas procedentes;
- xix) quais alegações foram consideradas procedentes e quais não foram;
- xx) se o examinador omitiu alguma alegação no parecer técnico e de qual se tratou;
- xxi) se a inobservância do examinador afetou a decisão final;
- xxii) o motivo da improcedência de cada alegação;



- xxiii) as bases legais do indeferimento;
- xxiv) as anterioridades impeditivas apontadas no indeferimento;
- xxv) as anterioridades pendentes de decisão final consignadas no despacho de indeferimento;
- xxvi) o número total de anterioridades apontadas;
- xxvii) se a oposição foi considerada essencial para o indeferimento e o respectivo motivo;
- xxviii) se houve manifestação à oposição;
- xxix) os argumentos da manifestação e se eles foram considerados essenciais para a decisão do examinador;
- xxx) se houve solicitação de restrição da especificação ou da marca na manifestação ou em petição de desistência;
- xxxi) se a restrição foi eficaz;
- xxxii) se houve acordo de convivência entre as partes e se ele foi aceito pelo INPI;
- xxxiii) se houve desistência do pedido de registro após oposição;
- xxxiv) se houve recurso contra o indeferimento e se ele foi provido; e
- xxxv) se o processo está em situação final e a descrição de sua situação. As informações obtidas foram dispostas na planilha do Excel referida no apêndice B deste trabalho.

Foram, então, realizadas análises semiquantitativas com base nas informações obtidas na etapa anterior, cujos resultados serão apresentados no capítulo 4 desta tese.

Por fim, a partir dos estudos realizados e utilizando os dados obtidos na amostragem, foram discutidos cenários alternativos para o sistema de oposição a pedidos de registro de marca brasileiro, bem como as implicações de eventuais mudanças para o próprio INPI e para os usuários do sistema.

## **1 O SISTEMA DE REGISTRO DE MARCAS, CUSTOS E OPORTUNIDADES DE APRIMORAMENTO**

O primeiro capítulo terá início com a contextualização das funções e do papel estratégico das marcas, das regras do sistema de proteção marcária, bem como dos custos de transação inerentes ao registro. Em um segundo momento, serão discutidos o movimento de crescimento da demanda por novos registros de marca e como a gestão estratégica aplicada à administração pública pode contribuir para o aprimoramento dos processos, ajudando, ainda, a reduzir os custos de transação e a mitigar os efeitos decorrentes do aumento da demanda.

### **1.1 O papel estratégico das marcas**

De acordo com a Organização Mundial de Propriedade Industrial (OMPI), uma marca é definida como um sinal capaz de distinguir os produtos e serviços de diferentes empresas (OMPI, 2024b). Seguindo entendimento semelhante, a Lei nº 9.279 de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil, define marca de produto ou serviço, em seu artigo 123, como aquela usada para diferenciar produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (Brasil, 1996).

De fato, a identificação da origem é, de forma intuitiva, uma das principais funções atribuídas à marca – e a mais antiga. Nos primórdios de seu surgimento, a marca indicava propriedade, tendo, aos poucos, com a transição para a era medieval, passado a indicar a proveniência dos produtos oferecidos e a identidade do fornecedor, além de responsabilizá-lo por defeitos ou proteger sua reputação (Naser, 2008).

Contudo, a Revolução Industrial deu início a grandes transformações nas relações comerciais, que passaram a se caracterizar, em sua maioria, pela impessoalidade, reduzindo significativamente o contato e aumentando a distância entre produtores e consumidores em razão da implementação da produção em larga escala, que criou a necessidade do desenvolvimento de outras formas de distribuição dos produtos aos consumidores finais (Naser, 2008).

Antonio Luiz Figueira Barbosa (1999) afirma que a criação do sistema moderno de marcas teria sido motivada pela necessidade de indicar a origem dos produtos, a fim

de combater a pirataria no comércio internacional no século XIX e, dessa forma, proteger os nomes comerciais de produtores dos países centrais.

Junto com as relações comerciais e econômicas, evoluiu e ampliou-se também a noção de origem e o papel das marcas na sociedade. Atualmente, com o crescimento do comércio internacional, com a distribuição mundial de produtos e serviços, e a mobilidade dos processos de produção, de controle e de forma das empresas titulares de marcas, a marca deixou de assumir a função principal de designar determinado fabricante, comerciante ou prestador.

Denis Barbosa (2007) afirma que a noção de indicação de origem de produtos e serviços não diz respeito a um produtor ou prestador de serviço específico e tampouco a sua origem geográfica. O autor ressalta, ainda, que a escolha de produtos e serviços é determinada pela marca, e não pelo seu titular ou fabricante – que, muitas vezes, é desconhecido:

A origem não é, igualmente, subjetiva. A escolha de produtos e serviços se faz essencialmente pela marca, e não pelo titular ou fabricante. A extrema mobilidade atual no controle e na forma das pessoas jurídicas titulares das marcas, ou fabricantes dos respectivos produtos, torna esse índice irrelevante (Barbosa, D., 2007).

Na maior parte dos países, é garantido por lei o direito de usar, transferir, licenciar ou vender uma marca, de modo que esta deixa de ser vinculada de forma permanente a um estabelecimento ou modo de produção específico; podendo o produto ser fabricado e comercializado, ou o serviço prestado, pelo seu titular – original ou não-, pelo licenciado, ou por terceiros (Barbosa, D., 2007).

Moro (2003) afirma que tais transformações no arcabouço jurídico provocaram polêmicas a respeito da relevância da função de indicação de origem, havendo autores que ainda a consideram pertinente e outros, como Ascensão (2002), que a percebem como obsoleta. Embora admita que as marcas ainda sejam frequentemente associadas a empresas específicas pelo público consumidor, o autor afirma que tal entendimento, hoje, é insustentável:

Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma. Mas sobretudo, se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto. Por isso sob a mesma marca circulam produtos bons e produtos maus. (...) Na realidade, há que distinguir

função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva (Ascensão, 2002).

Certamente, no momento, a concepção de origem da marca está mais relacionada à identificação intrínseca do produto ou serviço, que permite diferenciá-lo dos demais do mesmo tipo, do que a sua vinculação com o produtor ou o prestador do serviço em si. Sobre a relevância da função distintiva da marca em mercados em que os produtores ou fornecedores não são conhecidos pelo público em geral, Carvalho (2009) afirma que o que realmente importa para o consumidor é a marca em si, cujo valor reside em sua própria identidade e reputação, e não em sua origem empresarial, sendo ela, portanto, o fator prevalecente na decisão.

Cesário (2009) compartilha do mesmo entendimento sobre o movimento de aumento da relevância da função distintiva em detrimento da indicação da origem. Para a autora, a função distintiva reveste-se de traços de instrumento competitivo ao possibilitar a individualização de produtos e serviços de outros de origem diversa ou, mesmo de outros de igual procedência, no caso de empresas que empregam marcas diferentes para uma mesma linha de produtos por estratégia mercadológica, por exemplo. Ressalte-se que, em muitos destes casos, o consumidor desconhece a origem em comum de produtos de mesma linha assinalados por marcas distintas.

Cumprе notar que o conceito de função distintiva referido por Cesário (2009) trata da distintividade diferencial (ou relativa) da marca, que é aquela que possibilita a individualização de determinado produto ou serviço em meio a outros idênticos ou semelhantes de fornecedores diversos. Contudo, é também relevante, no âmbito deste estudo, que se apresente a noção de distintividade absoluta, que é a capacidade intrínseca da marca de distinguir o produto ou serviço por ela assinalado, de maneira a possibilitar sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.

Outro princípio elementar é o duplo requisito de distintividade. Considera-se diferencialmente distintivo o signo que se distingue dos demais já apropriados por terceiros ou, mais precisamente, o que pode ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros. Considera-se absolutamente distintivo o signo que, em relação ao nome comumente usado (em domínio comum) para o objeto designado, tenha tal autonomia que permita apropriação singular (Barbosa, D., 2007).

Assim sendo, enquanto sinal distintivo, a marca permite que determinado produto ou serviço seja percebido como diferente de outro semelhante, criando um elo de comunicação entre os consumidores e os fornecedores. Essa distinção ocorre tanto por aspectos meramente informativos, que são comunicados ao consumidor no momento da aquisição do produto ou da contratação do serviço, como também permite a diferenciação no que diz respeito a suas qualidades e atributos, ao fazer com que o consumidor perceba o produto ou serviço identificado por uma marca como superior a outros que, a princípio, poderiam ser intercambiáveis.

Há, portanto, um interesse público na distintividade das marcas e na capacidade do consumidor de diferenciá-las, a fim de que o papel informativo da marca seja cumprido de maneira eficaz.

De fato, Economides (1987) afirma que a primeira razão para se proteger as marcas se deve ao fato de que elas aprimoram e facilitam a decisão dos consumidores e, a segunda, é que as marcas criam incentivos para as empresas desenvolverem produtos de qualidade desejável mesmo que essas características não possam ser experimentadas antes da compra.

Estudos sobre a importância das marcas nas teorias desenvolvimentistas mostram que a média da qualidade dos produtos é significativamente menor em mercados em que não há proteção às marcas ou naqueles em que esta seja ineficaz quando comparado a mercados em que há uma proteção eficaz, evidenciando a importância de se registrá-las (Basso, 2009; Economides, 1987).

As marcas desempenham, portanto, a função de diminuir a assimetria de informação entre compradores e vendedores por permitirem que o consumidor obtenha informações acerca das características do produto ou serviço de interesse por meio de suas próprias experiências anteriores ou por recomendação de terceiros, evitando a possibilidade de confusão entre produtos concorrentes (Ramello, 2006; Gonçalves, 1999).

Para muitas empresas, os ativos intangíveis passaram a ser considerados até mais importantes do que os ativos tangíveis e recebem grande parcela de investimentos. Portanto, a gestão da PI torna-se central para o desempenho e sobrevivência das empresas (Dosso e Vezzani, 2020).

Landes e Posner (1987) afirmam que o incentivo para que uma empresa invista recursos no desenvolvimento e manutenção de uma marca depende de sua capacidade de manter a qualidade percebida do produto (ou serviço) consistente, constituindo um sistema de retroalimentação. Assim, as marcas têm valor na medida em que denotam

qualidade consistente e, apenas empresas capazes de manter constante a qualidade percebida pelo consumidor têm incentivos para dispor dos recursos necessários ao desenvolvimento de uma marca forte.

Quando a qualidade de uma marca é inconsistente, os consumidores deixam de associar suas experiências de consumo passadas com as futuras, de modo que a marca não reduz seus custos de busca e, portanto, não haverá uma disposição para pagar mais pelo produto de determinada marca em relação a outra. Consequentemente, a empresa não obterá retorno suficiente dos gastos feitos na promoção da marca. De forma análoga, uma empresa que possui uma marca valiosa relutará em diminuir a qualidade para não perder o capital investido (Landes e Posner, 1987).

Já Schechter (1927) defende que o valor de uma marca consiste em seu poder de venda, um atributo que não tem necessariamente relação com as qualidades do produto ou serviço, mas com a percepção de singularidade e unicidade pelo consumidor, algo que pode ser criado e alavancado pelo detentor da marca.

Em um cenário, no entanto, em que uma marca é copiada por concorrentes ou não concorrentes, a perda de sua distintividade poderá gerar incerteza por parte do consumidor acerca do bem que deseja adquirir, aumentando a assimetria da informação e, consequentemente, também os custos de transação. Portanto, as marcas reduzem os custos de informação e de comunicação ao reduzir a incerteza do consumidor em relação aos produtos que adquire.

Para além das informações transmitidas pelas marcas, estratégias de *branding* buscam cativar e fidelizar os consumidores pela criação de conexões psicológicas e emocionais (Ramello e Silva, 2006; Griffiths, 2007). O processo de decisão do consumidor deixa de ser influenciado apenas por aspectos racionais, como a comparação de preços e funcionalidades dos produtos, passando a incorporar questões subjetivas de cunho emocional. Dessa forma, ao estabelecer um envolvimento afetivo com o consumidor cria-se um custo de troca que favorece a realização de compras repetidas em razão da relação de lealdade conquistada.

Contudo, a fidelidade à marca pode prolongar o poder de um produto no mercado, constituindo verdadeira barreira à entrada de concorrentes pela inércia do consumidor e elevando, portanto, o custo social (Landes e Posner, 1987; Ramello, 2006). Mais precisamente, a marca registrada assume papel ambíguo como barreira à entrada, uma vez que pode reduzir a pressão competitiva, mas também pode melhorar o bem-estar

social ao evitar um excesso de marcas, que geraria custos adicionais e ineficiência alocativa (Economides, 1987).

Keller (1993) destaca o valor das marcas para a fidelidade e estabelecimento de relacionamentos duradouros com os consumidores. Embora sejam ativos intangíveis, agregando valor econômico às empresas, elas podem também proporcionar benefícios tangíveis, como a lealdade do consumidor. Para aumentar o valor de uma marca, é necessário que o consumidor esteja familiarizado com ela e crie associações de memória favoráveis, fortes e únicas. Se bem gerenciadas, as marcas têm potencial de se tornar uma fonte sustentável de vantagem competitiva por inspirar a confiança dos consumidores, uma vez que, para o cliente, estas costumam constituir a principal fonte de diferenciação e de decisão entre diferentes ofertas competidoras, sendo decisivas para o sucesso das empresas (Keller, 1993; Wood, 2000).

Marcas fortes e distintivas dificultam a penetração de novos concorrentes no mercado, funcionando como instrumentos para a construção de barreiras à entrada (Aaker, 1996). Dessa forma, protegem os lucros e sustentam o crescimento da empresa a longo prazo. Além disso, complementando o entendimento de Keller (1993), Aaker (1996) argumenta que marcas bem posicionadas têm o potencial de impulsionar o crescimento empresarial também por facilitar a aceitação de novos produtos e a expansão para novos mercados. No entanto, para a criação de novos mercados e o distanciamento de competições acirradas, é necessário que as marcas sejam distintivas e inovadoras (Kim e Mauborgne, 2015).

Assim, além de distinguir e identificar a origem de modo a permitir a discriminação entre produtos ou serviços concorrentes e protegê-los contra possíveis infringências, a marca indica também a qualidade de um produto ou serviço e a reputação de uma empresa, sendo um elemento importante na conquista e fidelização de consumidores, e na atração de investidores. As marcas registradas são, portanto, ativos intangíveis e estratégicos de grande importância, inclusive para a proteção das relações de consumo e da concorrência, e para a exploração de novos espaços de mercado e geração de valor financeiro (OMPI, 2013; Sandner e Block, 2011; Berry e Lampo, 2005). Nesse contexto, cumpre ressaltar a importância do registro para a proteção às marcas e o papel do INPI como Autarquia responsável não somente pela análise e concessão de tais direitos, mas também pelo tratamento, na esfera administrativa, dos conflitos resultantes.

## 1.2 A proteção às marcas e as “regras do jogo”

Ao serem registradas no escritório de PI competente, as marcas passam a compor os ativos de propriedade do titular, devendo obedecer às regras relativas a uso e abuso, e sendo protegidas contra possíveis infringências do monopólio concedido (Economides, 1987). Em razão de seu papel no fortalecimento das empresas e como ativo estratégico na concorrência entre os atores do mercado, a defesa e a proteção das marcas podem resultar em inúmeros conflitos (Anuar e Setchi, 2016).

Diversos mecanismos na legislação brasileira visam à proteção das marcas levando em consideração tanto o interesse público como o interesse dos titulares de registros. Ao garantir proteção jurídica aos ativos intangíveis, como as marcas, o sistema de propriedade industrial estabelece um cenário mais seguro e transparente para os agentes econômicos envolvidos na produção, comercialização e fornecimento de produtos e serviços, além de contribuir para a diminuição dos custos associados à defesa dos investimentos nesses ativos (Carvalho, 2009).

Administrativamente, além do próprio registro da marca, um dos possíveis recursos para protegê-la é por meio da oposição a novos pedidos considerados passíveis de conflito. Comparado à via judicial, o sistema de oposição oferece uma maneira rápida e de baixo custo para a resolução de potenciais conflitos com concorrentes (OMPI, 2007b). A Lei da Propriedade Industrial brasileira dispõe sobre a sistemática de oposição administrativa em seu artigo 158: “Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias”.

Dessa forma, uma vez depositado e publicado o pedido de registro de marca, terceiros interessados poderão se manifestar contra tal pedido pela via administrativa por meio do protocolo de petição de oposição visando ao seu indeferimento integral ou parcial, devido à infringência de proibições previstas em lei, a fim de garantir a defesa de seus direitos, sejam eles marcários ou não.

Do ponto de vista do Estado, a proteção legal à marca visa a assegurar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país e o interesse social, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A LPI trata especificamente da matéria, regulando direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, particularmente no que diz respeito a patentes, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas. Além da LPI, são aplicáveis ao direito marcário no Brasil as normas dos tratados e convenções dos quais o país é signatário: a



Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial (CUP), o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ou TRIPS, sigla em inglês para *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)<sup>2</sup> e o Protocolo de Madri. Todos esses protegem a exploração da propriedade intelectual por meio do uso de direitos de propriedade intelectual (DPIs).

Nesse ponto, é fundamental esclarecer que, apesar de sua importância, os DPIs nem sempre proporcionam os efeitos sociais e econômicos esperados, sendo observados diferentes desempenhos e potenciais de crescimento variáveis entre empresas, setores e países integrantes do sistema. O sistema de PI é composto pelo ambiente institucional, que representa “as regras do jogo” (ou as leis), variáveis diante das flexibilidades permitidas pelo sistema e pela forma como são colocadas em prática pelos escritórios nacionais de PI, e pelas instituições de governança, representadas pelas “formas de jogar o jogo”, e pela interação entre eles (setores públicos, privados, empresas e indivíduos). Enquanto o ambiente institucional trata de questões como a duração da proteção de um DPI e o escopo do conhecimento protegido por determinado direito, as instituições de governança compreendem os meios de interação entre as partes interessadas (Andersen e Konzelmann, 2008).

No âmbito do sistema marcário, o ambiente institucional, além de determinar questões relativas à proteção legal, como a duração da exclusividade e os direitos conferidos ao titular da marca, abrange, ainda, os requisitos para o registro e as diretrizes para defesa do direito marcário e para o tratamento de infrações e disputas. Isto é, inclui aspectos relacionados à legislação e às regulamentações que ditam como os direitos marcários serão reconhecidos, protegidos, implementados e aplicados.

Já as instituições de governança tratam dos mecanismos, estruturas e processos que orientam a tomada de decisões e a gestão dos direitos de propriedade industrial. Incluem, por exemplo, estratégias de branding e marketing adotadas pelas empresas para maximizar o valor e a eficácia de suas marcas dentro das “regras do jogo”, bem como a expansão para novos mercados e a negociação de contratos de licenciamento da marca. Além disso, também é atribuição das instituições de governança o monitoramento de

---

<sup>2</sup> Cabe observar que o INPI baseia-se na compreensão de que o referido instrumento não é diretamente aplicável ao exame de marcas, embora crie diversas obrigações assumidas pelo governo brasileiro no sentido de estabelecer um patamar mínimo de proteção em matéria de propriedade intelectual na legislação interna sobre o assunto (INPI, 2024a).

eventuais ameaças, como imitações ou o uso não autorizado, e a gestão das medidas necessárias à proteção.

Para o bom desempenho de um sistema de DPIs e para a geração de valor, as relações sociais são fundamentais. Nas instituições de governança, as partes interessadas se relacionam a fim de possuir, usar ou controlar ativos de PI. Entretanto, essa relação não é neutra em função da existência de conflitos de interesses e de diferença de poder de barganha entre os diferentes atores; embora haja relação de dependência mútua, geralmente o propósito é obter vantagens individuais e não a cooperação, havendo a tendência de que, no longo prazo, esses cenários representem maiores custos à coletividade (Andersen e Konzelmann, 2008).

Em resumo, a complexidade do sistema exige que as partes interessadas desempenhem seu papel produtivo satisfatoriamente para que os objetivos individuais, empresariais e sociais dos DPIs sejam alcançados. Isto é, a interação e a cooperação entre todos os atores são importantes para o bom andamento do sistema, embora, na prática, sejam as relações com base no poder econômico que consigam alavancar individualmente os negócios próprios em detrimento do desenvolvimento coletivo. Consequentemente, surgem conflitos e os mecanismos de resolução dos mesmos tornam-se essenciais para a viabilidade do sistema, que, claramente, não depende somente de relações técnicas, mas também de relações sociais para a obtenção de soluções mais eficientes (Andersen e Konzelmann, 2008).

No que diz respeito às políticas públicas, a estrutura de governança também se dá por meio da criação de um arcabouço institucional que compreende questões legais, políticas, sociais e econômicas (Peres et al., 2013).

Peres (2007) afirma que as organizações empregam três tipos de estrutura de governança: a estrutura baseada no mercado, a hierárquica e uma forma híbrida, intermediária entre as duas anteriores. A governança orientada pelo mercado caracteriza-se por um controle reduzido sobre o comportamento dos indivíduos, sendo os ajustes fundamentalmente realizados por meio dos preços. A estrutura híbrida, por sua vez, envolve a coordenação dos indivíduos a partir de sistemas de incentivos e contratos que possibilitem o gerenciamento da racionalidade limitada e do comportamento oportunista. E, finalmente, a estrutura hierárquica é caracterizada pela internalização total das atividades em uma única organização (Williamson, 1985).

Dessa forma, levando em consideração os atributos próprios da estrutura de governança da administração pública, Peres et al. (2013) entendem ser esta melhor

caracterizada pelo modelo hierárquico, uma vez que as instituições definem as “regras do jogo” (ambiente institucional) e, paralelamente, restringem as escolhas individuais em função dessas regras. Nesse cenário, quanto maior a assimetria de informação e a incerteza, e, quanto maior o poder de barganha de determinados grupos, maior será a chance de que estes se valham de falhas institucionais e da falta de controle da instituição sobre certos aspectos, prejudicando a eficiência do sistema e o interesse da coletividade em prol do apoderamento próprio dos recursos ou das ferramentas oferecidas. É fundamental, portanto, que haja um esforço institucional no sentido de reduzir a assimetria existente entre o poder público e os demais atores e de corrigir, na medida do possível, eventuais falhas internas ou legislativas (Peres et al, 2013).

Assim, em virtude da assimetria e da impossibilidade de agregar valor às partes interessadas, ou de agregar valor de maneira muito desigual, os sistemas de DPIs podem se tornar ineficazes, especialmente se, além do ambiente institucional e das instituições de governança, não forem levados em consideração os efeitos sociais e econômicos nas tomadas de decisão (Andersen e Konzelmann, 2008).

Nesse ponto, cabe notar o papel da marca e dos demais direitos de propriedade industrial na concessão de instrumentos legais ao direito concorrencial para a criação e proteção de ativos diferenciadores. Para além disso, Carvalho (2009) afirma que a política de concorrência emerge da interação entre o sistema de propriedade industrial e o direito concorrencial. Enquanto a propriedade industrial visa a fomentar a inovação por meio da concessão de direitos exclusivos limitados sobre criações intelectuais, o direito concorrencial atua para evitar que os titulares desses direitos, individual ou coletivamente, abusem de seu poder de mercado comprometendo a competição e expandindo seu domínio para além dos limites legalmente estabelecidos (Carvalho, 2009).

Portanto, no âmbito da proteção às marcas é essencial que as leis e normas que regulam tal direito sejam adequadas à realidade socioeconômica local e aos próprios usuários do sistema, a fim de assegurar a proteção aos direitos de propriedade individuais e empresariais, mas também a defesa do interesse público do consumidor. Assim, para o fortalecimento do regime de apropriabilidade marcário brasileiro, são fundamentais o estudo e o aperfeiçoamento das configurações do sistema, que deverão levar em consideração não apenas aspectos técnicos, mas também aqueles relacionados à interação entre o ambiente institucional e os diversos atores, que – ressalte-se – são impactados de

maneiras diferentes, a fim de que as políticas de PI atendam os interesses sociais de forma mais abrangente.

Neste trabalho, serão estudadas, especificamente, questões relacionadas à configuração do sistema de oposição administrativa em marcas para avaliar o modelo que seria mais apropriado à realidade brasileira, ao INPI e aos seus usuários, e as mudanças que poderiam ser propostas objetivando a otimização do procedimento e a redução dos custos de transação, que, potencialmente, beneficiariam não só os usuários do sistema, mas também a sociedade e a própria administração do INPI.

### 1.3 Os custos de transação do sistema de registro de marcas

Para uma melhor compreensão sobre as formas mais adequadas de aprimoramento do sistema de registro de marcas brasileiro é fundamental, inicialmente, caracterizar e estudar a influência dos custos de transação inerentes ao processo.

Embora o registro de marca assuma um papel crucial na proteção dos direitos de propriedade industrial das empresas, esse processo implica diversos custos financeiros, seja com o pagamento relativo à retribuição pelo depósito e posterior concessão e prorrogação do registro ou com outros custos implícitos que serão detalhados nesta seção. A opção por proteger ou não uma marca por meio do registro pode ser fruto de uma decisão econômica, porém outros fatores também contribuem para aumentar os custos de transação dificultando o acesso à proteção, como a ineficiência do sistema, e o limitado conhecimento do funcionamento e do uso estratégico do sistema de PI, especialmente por parte de pequenas e médias empresas (Burrone, 2005; Mendonça et al., 2004).

Williamson (1979) afirma que os custos de transação, definidos de forma ampla como os custos de operar o sistema econômico das empresas, são determinantes fundamentais na escolha entre diferentes formas de organização econômica. O autor ressalta que as empresas precisam custear não apenas a produção de bens e a oferta de serviços, mas também a coordenação das transações necessárias a essa produção ou oferta, que podem incluir os custos de pesquisa e busca de informações, de negociações, e de monitoramento e aplicação de contratos.

A teoria dos custos de transação postula que a estrutura organizacional ideal é aquela que alcança eficiência econômica ao minimizar os custos de troca. A organização econômica é fundamental para a alocação eficiente de recursos, tendo papel crucial na

redução dos custos de transação e na maximização do valor econômico. Ressalta-se, contudo, que a escolha entre diferentes formas de organização, incluindo a opção por uma estrutura empresarial ou a de recorrer ao mercado, dependerá dos custos relativos de cada uma e deverá levar em conta fatores como o grau de incerteza, a existência de janelas de oportunidade, a frequência com que ocorre a transação e as especificidades dos ativos. Para esta teoria, os custos, em seu sentido amplo, representam, portanto, o principal aspecto decisório (Williamson, 1979).

Nesse sentido, Coase (1937) afirma que os custos de transação são uma das principais razões pelas quais as empresas existem e internalizam atividades que poderiam obter, pelo menos teoricamente, a um custo inferior no mercado, em vez de recorrerem sempre a este. Essa perspectiva pode ser aplicada ao sistema de registro de marcas, na medida em que as empresas podem decidir internalizar os custos do registro ao participar do sistema em vez de confiar a proteção de suas marcas ao mercado.

Contudo, a decisão de não registrar a marca oferece risco de usurpação do sinal distintivo por terceiros e, conseqüentemente, perda de capital para a empresa, uma vez que a proteção conferida pelo registro da marca protege não somente o direito de propriedade sobre a marca em si, mas também os investimentos em marketing e na construção da reputação da empresa (Landes e Posner, 1987). Dessa forma, é necessário que se avaliem as vantagens do registro em relação aos custos associados ao processo como um todo. Ressalta-se, ainda, que altos custos de transação podem cercear a competição no mercado na medida em que funcionam como barreira à entrada de novas empresas.

Para além da importância do registro para a proteção de direitos particulares ou empresariais e para a competitividade do mercado, a marca assume, ainda, um relevante papel como elemento de redução dos custos de transação para o consumidor, aprimorando e facilitando sua decisão.

O caráter distintivo das marcas permite a identificação e diferenciação de produtos e serviços no mercado, além de incentivar a manutenção da qualidade ao gerar incentivos para que as firmas criem produtos de qualidade desejável mesmo que tais características não possam ser observadas antes da compra. Do ponto de vista econômico, as marcas são importantes, pois reduzem a assimetria de informação entre compradores e vendedores ao auxiliar o consumidor a identificar características não observáveis de um bem antes mesmo de consumi-lo. Ao contrário do que se observava no passado, a partir do século XX, as marcas passaram a transmitir um conjunto de informações sobre os produtos,

deixando a questão de identificação de origem em segundo plano na decisão de compra do consumidor (Economides, 1987).

Uma vez que o consumidor não dispõe das informações não-observáveis sobre as características e qualidade de diferentes produtos e serviços antes de sua aquisição, se as marcas não existissem, os consumidores teriam altos custos de busca a cada experiência de aquisição de produtos ou serviços, o que aumentaria os custos de transação sobre o processo de consumo. Assim, a marca reduz a assimetria de informação e os custos de busca ao permitir que os consumidores identifiquem e diferenciem os produtos e serviços de interesse, incluindo características relacionadas ao padrão de qualidade esperado, auxiliando o usuário a buscar exatamente aquilo que deseja adquirir. Contudo, cumpre ressaltar que os benefícios esperados de redução dos custos de transação aos consumidores implicam a proteção legal da marca (Economides, 1987; Landes e Posner, 1987).

Do ponto de vista empresarial, a informação e a reputação transmitidas pela marca podem auxiliar a conquistar novos clientes e a lealdade do consumidor, além de proporcionar um maior potencial lucrativo – e retorno dos investimentos realizados –, uma vez que o consumidor, em geral, se dispõe a pagar mais para ter menores custos de busca e para obter um padrão de qualidade consistente, realizando compras repetidas. O registro de marca concede, ainda, exclusividade de uso sobre o sinal, permitindo que seu detentor impeça o uso não autorizado a fim de evitar confusão ou associação indevida com marcas de terceiros no mercado (Landes e Posner, 1987).

Nesse sentido, Denis Barbosa (2011) afirma que:

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada.

De janeiro a abril de 2024, as microempresas individuais, microempresas e empresas de pequeno porte representaram 50 % do total de novos requerentes de pedidos de registro de marca no INPI (INPI, 2024c). E, considerando que os custos de transação representam um dos entraves à proteção da propriedade intelectual de pequenas empresas

(Burrone, 2005), para que seja ampliado o acesso ao sistema torna-se necessário encontrar meios de reduzir tais custos, que, como mencionado, abrangem não somente despesas financeiras.

Williamson (1985) afirma que os custos de transação relacionados a ativos específicos, como o registro de marca, tendem a ser maiores quando comparados a ativos menos singulares. Isso porque a maior especificidade do ativo também gera, proporcionalmente, uma maior e exclusiva interdependência entre os agentes envolvidos na transação.

O Estado, por meio da legislação específica e da adesão a acordos internacionais, juntamente com o INPI, por meio de normas infralegais e diretrizes, são os responsáveis por estabelecer as regras, procedimentos e limitações da proteção marcária no Brasil. Dessa forma, considerando que a concessão de registros de marca compete unicamente ao INPI, o estabelecimento de políticas favoráveis aos usuários – e à própria administração pública –, a busca por segurança jurídica, pela melhoria dos procedimentos e pela ampliação do acesso ao sistema marcário e, conseqüentemente, pela redução dos custos de transação é fundamental, trazendo benefícios inclusive para os consumidores.

Um dos pressupostos da abordagem da Nova Economia Institucional, corrente em que está inserida a Teoria dos Custos de Transação, é o de que o mercado não funciona de forma perfeita. Nem todos os agentes possuem informações completas sobre as transações e condições do mercado, sendo as falhas de mercado, incertezas e assimetrias de informação centrais à análise, o que torna relevantes as organizações institucionais (Williamson, 1985).

Dessa forma, sendo o Estado (e as instituições estatais, como o INPI) um dos atores, é de grande importância a incorporação do conceito de custo de transação no processo de tomada de decisão pelo gestor público no que tange às políticas públicas em geral, especialmente na escolha dos arranjos institucionais e dos sistemas adotados. Uma análise comparativa dos custos de transação envolvidos em diferentes processos poderá ser critério decisivo quanto à política a ser adotada. Contudo, ainda que não seja este o fator decisivo, o gestor deve considerar os custos inerentes ao processo e seus possíveis impactos na estratégia escolhida. É fundamental, ainda, a elaboração de ferramentas de monitoramento, a fim de possibilitar ajustes na execução ou até a reformulação completa da política pública em questão (Matias e Arruda, 2019).

No âmbito da proteção marcária no INPI, os custos de transação apresentam-se sob naturezas diversas. O depósito do pedido de registro que, ressalte-se, não requer a

constituição de procurador para pessoa domiciliada no Brasil, passou por um processo de simplificação desde 2006 após a implementação do sistema eletrônico e-marcas e de outras ferramentas que visavam a auxiliar a busca por informações, como o Manual de Marcas do INPI. Contudo, àqueles usuários que sentem necessidade de auxílio complementar, seja para o depósito em si ou até mesmo para a realização de pesquisas prévias a fim de evitar que o sinal requerido infrinja direitos de terceiros, é facultada a contratação do serviço especializado de procuradores ou de escritórios de advocacia. Estes, entretanto, ensejam um custo adicional, além daquele relativo à retribuição cobrada pelo depósito do pedido, penalizando o usuário do sistema que não conhece sua operação e elevando, portanto, os custos de transação.

Dessa forma, embora o avanço tecnológico tenha ajudado a reduzir parte dos custos de transação na medida em que permitiu que todas as etapas fossem executadas de forma *online* pelo próprio usuário, outros custos podem ser implicados em função da falta de familiaridade com a legislação específica, com o procedimento administrativo, com os formulários eletrônicos disponibilizados, ou, ainda, pela necessidade de contratação de terceiro para acompanhamento, na revista oficial, das publicações relativas ao pedido depositado e a eventuais pedidos de terceiros conflitantes. Além disso, conflitos envolvendo marcas ou outros direitos de terceiros também podem, eventualmente, ensejar a contratação de procuradores ou de advogados especializados. E, considerando a relevância das marcas como ativo empresarial, as disputas, sejam elas administrativas – como, por exemplo, pelo uso do instrumento de oposição - ou judiciais, podem ser frequentes, acarretando gastos financeiros significativos.

Com relação às retribuições administrativas, após o depósito do pedido, pode haver despesas adicionais com pagamentos referentes à oposição a novos pedidos de registro de marca, à manifestação à oposição, a eventuais cumprimentos de exigências para saneamento do processo, a recursos administrativos e à concessão e posterior prorrogação do registro, por exemplo.

Outro importante fator que afeta os custos de transação relacionados ao registro de uma marca é o tempo de espera para sua obtenção. Quanto maior for o intervalo entre o depósito do pedido e a obtenção do registro, maior será a insegurança vivenciada pelo usuário ou pela empresa, aumentando o custo da transação e, potencialmente, afastando do sistema de proteção determinados públicos que o julguem ineficiente.

Até setembro de 2024, o tempo médio acumulado de espera para primeiro exame de pedidos que não sofriam oposição era de 17,0 meses, ao passo que aqueles com



oposição levavam, em média, 25,0 meses para serem analisados (INPI, 2024b). Diversas iniciativas são regularmente enviadas pela administração a fim de reduzir o tempo para primeiro exame e, conseqüentemente, para a concessão do registro, no entanto, desafios relacionados ao crescente aumento de pedidos de marca depositados, à evasão de examinadores e a outras questões de ordem operacional ou até mesmo legislativas, dificultam a obtenção de resultados mais satisfatórios e perenes.

Conforme será descrito de forma mais detalhada na seção 2.1 deste trabalho, uma das principais dificuldades encontradas na tentativa de reduzir o tempo para concessão de registros de marca são os prazos relacionados à oposição de terceiros a novos pedidos e à manifestação à oposição estabelecidos pela LPI. O artigo 158 da referida lei estabelece que pedidos de registro depositados serão publicados para apresentação de oposição no prazo de 60 dias. Para além deste prazo, a que todos os pedidos deverão ser submetidos, tendo ou não sofrido oposição, aqueles que recebem oposição ainda precisam aguardar mais 60 dias para uma eventual manifestação do depositante antes de serem encaminhados para exame substantivo. A implicação deste prazo adicional e de outras dificuldades inerentes ao processamento dos pedidos com oposição que serão discutidas no capítulo 2, pode ser facilmente observada no tempo médio de espera para primeiro exame, que, até setembro de 2024, era oito meses maior para pedidos com oposição.

Portanto, mudanças que alterassem o momento da oposição para depois do exame substantivo ou, ainda, para depois da concessão do registro poderiam ajudar a reduzir o tempo de espera para o usuário, reduzindo parte dos custos de transação do sistema de registro de marca, como será discutido de forma mais detalhada no decorrer deste estudo.

Nesse contexto, Williamson (1993) afirma que as empresas existem dentro de um ambiente legal e regulatório que tem grande influência sobre os custos de transação. As instituições legais e o sistema de direitos de propriedade têm importância fundamental na determinação das “regras do jogo” e, conseqüentemente, dos custos encontrados pelos usuários do sistema. Dessa forma, iniciativas que promovessem a redução do tempo para concessão de registros ou soluções que otimizassem a experiência do usuário ao lidar com o INPI, por exemplo, gerariam um menor grau de incerteza e de risco com relação ao processo e ao direito em si.

Portanto, a fim de reduzir os custos de transação envolvidos no processo de registro de marca é necessário identificar as etapas limitantes, encontrar soluções e propor iniciativas que ampliem o acesso dos usuários, aumentem a familiaridade com o sistema e reduzam o tempo de espera para obtenção do direito marcário. Do contrário, os altos

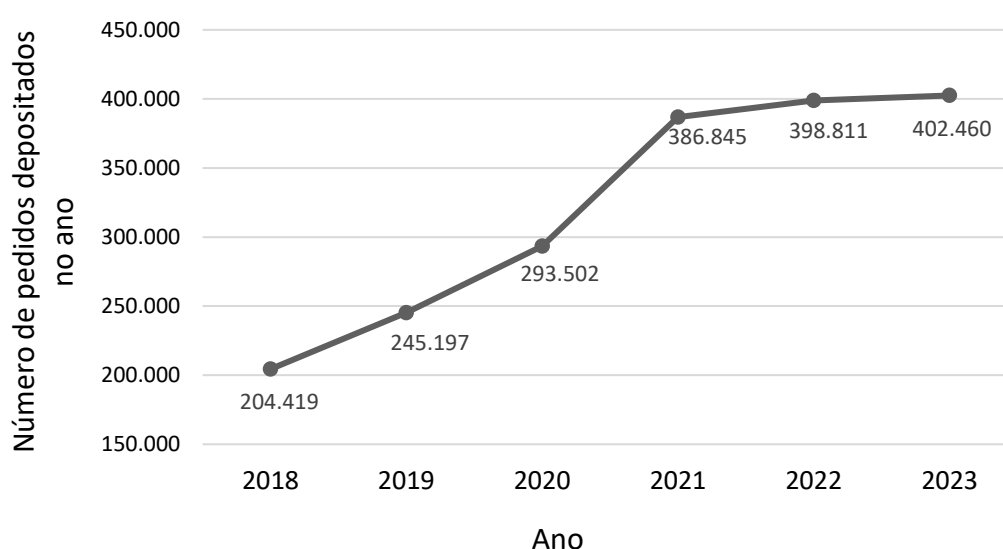
custos e a insegurança resultantes poderiam levar alguns usuários, em especial, empresas de menor porte e pessoas físicas, a não registrar suas marcas e confiar na regulação do mercado como forma de redução dos custos de transação.

#### 1.4 O crescimento da demanda por novos registros de marca

Em função da capacidade de diferenciar e agregar um conjunto de valores a produtos e serviços, e de estabelecer vínculos com os consumidores, as marcas têm assumido uma importância cada vez maior para as empresas, funcionando, inclusive, como ativo financeiro e fonte sustentável de crescimento econômico.

Considerando, então, o papel do registro da marca junto ao órgão competente para a proteção deste direito, é natural que haja um crescente número de pessoas, físicas e jurídicas, que buscam o registro. No INPI, por exemplo, o número de depósitos de novos pedidos de registro de marca tem crescido ano após ano (INPI, 2023a), como pode ser observado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Número absoluto de pedidos de registro de marca depositados anualmente no INPI, de 2018 a 2023.



Fonte: INPI, 2023a. Elaborado pela autora.

O aumento da demanda por registros de marca é uma tendência mundial, impulsionado pela globalização cada vez mais intensa, em razão do avanço de tecnologias e da ampla expansão do comércio eletrônico e do acesso à internet e às redes sociais. Afinal, em mercados progressivamente mais competitivos e diversificados, torna-se necessária a diferenciação e a proteção da propriedade, da identidade e da reputação (OMPI, 2023).

Dados da OMPI relativos a 168 escritórios de PI mostram que há uma tendência geral de crescimento de depósitos de pedidos de registro de marca, apesar da queda ocorrida em 2022. Ressalta-se que tal diminuição se seguiu a um crescimento extraordinário de pedidos depositados nos anos de 2020 e 2021, quando a pandemia de COVID-19 provocou diversas alterações nas relações e regimes de trabalho, levando a introdução de novos produtos e serviços. Em 2022 foi observado, mundialmente, um aumento de 1,5 vezes nos depósitos de pedidos de registro de marca em relação ao ano de 2012. Já o volume de marcas registradas nessas mesmas 168 jurisdições teve um crescimento de quase três vezes no mesmo período de dez anos (OMPI, 2023).

Junto do crescente volume de registros e de novos depósitos, tem aumentado também os pedidos de marcas cada vez mais evocativas dos produtos ou serviços a serem assinalados (Beebe e Fromer, 2018). Sinais sugestivos possuem menor distintividade relativa e podem facilmente levar o consumidor à confusão ou associação indevida com produtos ou serviços de origem diversa, prejudicando, potencialmente, tanto o interesse público de proteção ao consumidor como também interesses privados. Sobre essa questão, Denis Barbosa (2010) pontua:

A distintividade absoluta é um requisito de proteção contra a usurpação do domínio público – uma distância mínima perante o que é da sociedade –, enquanto a novidade relativa atua na proteção em face de direitos singulares de terceiros. Na verdade, e isso é notável, a dimensão da distintividade marca a extensão inicial da exclusiva. Uma marca tem um espaço de exclusão inicialmente medido pela sua distintividade em face ao domínio público; e esse é um efeito jurídico, e não meramente econômico (...).

A marca não é, portanto, apenas um instrumento da propriedade industrial, mas, principalmente, uma ferramenta contra a concorrência desleal, sendo este o princípio fundamental da existência do sistema de proteção marcária (Landes e Posner, 1987).

Nesse sentido, Denis Barbosa (2007) defende que a distintividade da marca relaciona-se essencialmente à proteção da posição concorrencial, e não meramente à indicação de origem dos produtos e serviços. O autor afirma que:

A ‘origem’ a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela (Barbosa, D. B., 2007).

O registro de marca oferece proteção legal contra o uso não autorizado da marca por terceiros, constituindo ferramenta ágil para a execução de ação contra eventuais infrações. Portanto, buscar o registro no instituto de PI competente permite que a empresa tome as medidas legais cabíveis contra infratores e reivindique danos caso sua marca seja imitada ou usada indevidamente.

Embora justificado, o grande aumento nos depósitos de novos pedidos e no volume de marcas registradas observado nos últimos anos tem representado um desafio para os escritórios de PI. Esse panorama agrava os efeitos de fenômenos relacionados ao excesso de registros, que aumentam a dificuldade de obtenção de marcas por novos titulares e, conseqüentemente, ampliam os custos de criação e de proteção de novos sinais distintivos, como o *trademark cluttering*, ou entulhamento, em que o excesso de marcas registradas sem uso ou com escopo de proteção muito abrangente gera uma barreira de difícil superação para novos entrantes (Graevenitz et al., 2012); o *trademark depletion*, ou esgotamento, processo de redução da disponibilidade de sinais apropriados para uso como marca em razão da saturação do mercado; e o *trademark congestion*, ou congestionamento, no qual um mesmo sinal é requerido por um crescente número de diferentes requerentes (Beebe e Fromer, 2018).

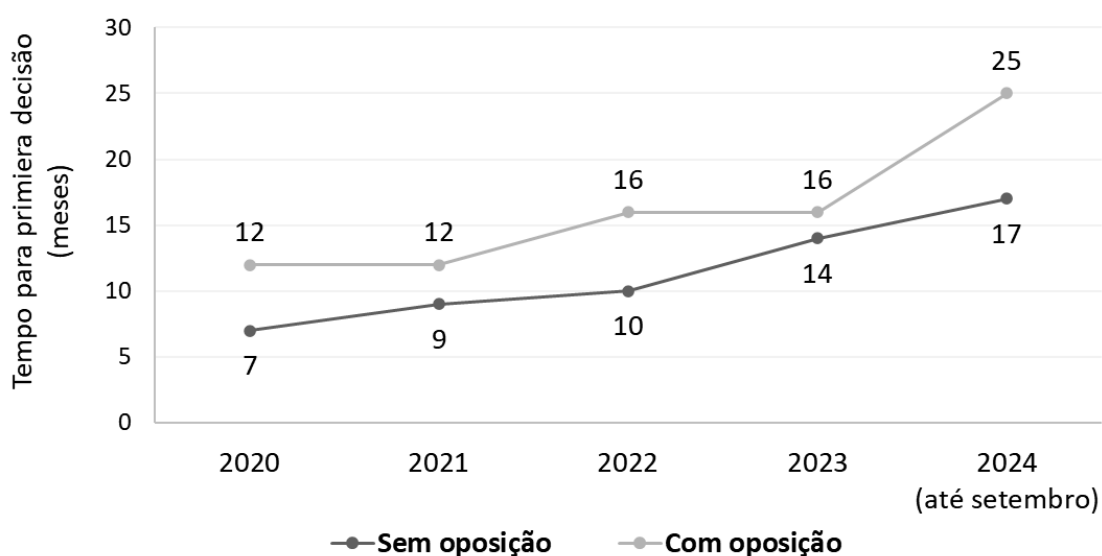
Esses fenômenos podem afetar significativamente as empresas e os consumidores. Se, por um lado, as empresas podem ter dificuldade para registrar suas marcas devido à saturação do mercado, aos consumidores podem restar escolhas limitadas de produtos e serviços em função da redução das marcas disponíveis (Beebe e Fromer, 2018).

Além disso, o *backlog* de novos pedidos de marcas nos órgãos de PI, quando associado à complexidade inerente aos processos de exame e registro de marca, pode gerar, com frequência, atrasos, dificultando a entrada de novos concorrentes no mercado e inibindo a inovação e a concorrência saudável (Beebe e Fromer, 2018). De fato, nos

últimos anos, tem sido observado no INPI um crescimento do estoque de pedidos de registro de marca pendentes de primeiro exame, uma vez que o crescimento da demanda, hoje, aumenta em ritmo superior à capacidade de processamento da Autarquia (INPI, 2024b).

A progressão do descompasso entre a alta demanda de pedidos e a capacidade interna de processamento destes pode ser revelada pela análise do tempo necessário para primeira decisão em pedidos de registro de marca ao longo dos anos (Gráfico 2). Em 2020, o tempo médio acumulado para primeira decisão em pedidos sem oposição era de sete meses e em pedidos com oposição, de 12 meses. Contudo, conforme mencionado na seção 1.3 desta tese, em setembro de 2024, o tempo para primeira decisão em pedidos sem oposição passou a ser de 17 meses, e naqueles com oposição, 25 meses, representando um aumento de espera superior a 100 % em ambas as filas de exame nos últimos quatro anos.

Gráfico 2 – Tempo médio acumulado (em meses) para primeira decisão em pedidos de registro de marca sem e com oposição, de 2020 a 2024.



Fonte: INPI, 2024b. Elaborado pela autora.

Para superar tais desafios, são necessárias ações corretivas que reduzam os custos para os usuários, como reformas regulatórias e estratégias de gestão que simplifiquem e agilizem o processo de registro de marca, mas que ainda assegurem a integridade e a validade dos registros. Ademais, as empresas podem adotar estratégias proativas de

gestão de marcas, como o uso de tecnologias de busca avançadas e a implementação de políticas de marca sólidas, a fim de otimizar seus investimentos em propriedade intelectual e buscar uma vantagem competitiva sustentável (Beebe e Fromer, 2018).

No âmbito do estudo elaborado nesta tese, alterações no modelo de oposição que ensejem a redução dos prazos legais anteriores ao exame substantivo e do volume de impugnações terão impacto direto no processamento de todos os pedidos de registro de marca depositados, conferindo maior celeridade ao exame, reduzindo o tempo de espera para primeira análise e, conseqüentemente, possibilitando a diminuição do estoque de pedidos pendentes de exame e dos custos de transação para os atores envolvidos no processo.

Ainda que o número de oposições a novos pedidos de registro de marca não cresça na mesma exata proporção que os depósitos, também tem sido observado um aumento do total de oposições protocoladas nos últimos anos, gerando um volume de trabalho considerável para o INPI. De 2020 a 2023, a proporção de oposições em relação ao número total de depósitos foi, em média, de 10,6 %. Em termos absolutos, isso corresponde a quase um milhão e meio de novos pedidos no período e mais de 150 mil petições de oposição (INPI, 2023a).

De fato, o crescimento do número de oposições não surpreende, afinal, se mais pedidos são depositados e se as marcas são cada vez mais sugestivas, a tendência é que aumente o número de conflitos. Fica evidente, portanto, não só a importância da análise administrativa de conflitos entre marcas nesse cenário, em vista do seu papel mediador entre as demandas dos novos requerentes e os direitos dos titulares de registro, mas também que o Instituto tenha ferramentas para melhorar a eficiência do processo, ajudando, assim, a mitigar o aumento da demanda ocorrido nos últimos anos.

## 1.5 Gestão e aprimoramento de processos na administração pública

Há décadas, a administração pública enfrenta crescentes desafios na busca por maior eficiência, transparência e responsabilidade. Como afirma Pereira (1995), reformar a estrutura da máquina administrativa passa por mudar a forma de intervenção do Estado no plano econômico e social por meio de reformas voltadas para o mercado e para a justiça social. Significa rever seu funcionamento com um olhar crítico não apenas a respeito de velhas práticas patrimonialistas ou clientelistas, mas também do modelo

burocrático clássico, almejando oferecer aos cidadãos serviços de custo mais baixo e de melhor qualidade.

Nos idos de 1979, em uma tentativa de diminuir o impacto da estrutura burocrática na economia e na vida dos brasileiros e, assim, simplificar as relações com o poder público, foi instituído o Programa Nacional de Desburocratização por força do Decreto nº 83.740 de 18 de julho de 1979.

Hélio Beltrão (1984), primeiro nomeado para o cargo de ministro extraordinário para a desburocratização, afirma que o Programa “foi instituído com o propósito de dar início a uma transformação essencial no comportamento da administração em relação a seus usuários. O que se pretende é retirar o usuário da condição colonial de súdito para investi-lo na de cidadão, destinatário de toda a atividade do Estado”.

Com efeito, dentre os objetivos almejados pelo Decreto em questão estavam a contribuição para a melhoria do atendimento aos usuários do serviço público; a abreviação da solução dos casos em que a interferência do Governo fosse necessária na atividade do cidadão, mediante a simplificação do trabalho administrativo e a eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social fosse superior ao risco; a agilização da execução dos programas federais para assegurar o cumprimento dos objetivos prioritários do Governo e; a substituição, sempre que praticável, do controle prévio pelo acompanhamento eficiente da execução e pelo esforço da fiscalização dirigida para a identificação e correção de eventuais desvios (Brasil, 1979).

Após o primeiro passo dado com a instituição do Programa Nacional de Desburocratização, ao longo dos anos, muitos esforços foram envidados, sob o comando, por exemplo, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), criado em 1995, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, extinta em 2023, e do atual Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGISP), a fim de proporcionar o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, a supressão de etapas desnecessárias e uma melhor eficiência na gestão dos processos dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Embora a simplificação e dinamização das relações com a administração pública sejam quase sempre desejáveis, entraves de naturezas diversas dificultam a obtenção dos resultados idealizados. Mesmo hoje, no INPI, ainda que muitos dos processos tenham sido facilitados e se tornado mais acessíveis em função da possibilidade de executá-los eletronicamente, o procedimento administrativo de oposição a novos pedidos de registro de marca, por exemplo, permanece o mesmo há décadas.

Nesse ponto, convém mencionar o conceito de reengenharia de processos empresariais, cunhado por Hammer e Champy (1994), que defende uma reestruturação completa e a reinvenção dos processos de negócios a fim de obter melhorias significativas no desempenho das organizações. Os autores afirmam que, para otimizar, de forma substancial fatores críticos para o desempenho da instituição, como custo, qualidade, serviços e velocidade, é necessário repensar e redesenhar os processos de negócio de forma radical, eliminando o que não agrega valor para focar em processos que contribuem diretamente para os objetivos estratégicos da organização.

Como princípios fundamentais da reengenharia de processos estão o questionamento a suposições tradicionais e a criação de novas formas de realizar o trabalho; a mudança do foco de melhorias de tarefas individuais para o redesenho dos processos estratégicos em sua integralidade; o uso da tecnologia da informação para inovar e aumentar a eficiência dos processos; e a realização de mudanças basilares que resultem em melhorias expressivas (Hammer e Champy, 1994).

Contudo, para que sejam alcançados resultados satisfatórios é necessário que haja comprometimento da alta administração, que os objetivos sejam claros e comunicados de forma eficaz para toda a organização, que o conhecimento e a perspectiva de equipes de diferentes áreas da instituição sejam aproveitados e, principalmente, que o redesenho dos processos tenha como foco a melhoria da experiência e da satisfação das partes interessadas (Hammer e Champy, 1994).

De fato, cada vez mais, a identificação e atendimento das expectativas internas e das partes interessadas, em compasso com a adequação às variações de demandas externas de forma a possibilitar maior agilidade de resposta, torna-se condição necessária à sobrevivência das organizações e, muitas vezes, requer grandes modificações na sua forma de atuação.

Como forma de aumentar a eficiência na gestão pública, a gestão por processos oferece uma abordagem promissora por propiciar uma visão do trabalho sequenciado e integrado, permitindo o alcance dos objetivos estratégicos da organização com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. No contexto da crescente demanda por serviços públicos de qualidade, eficientes e transparentes, a implementação eficaz de processos organizacionais torna-se fundamental na busca pelo alinhamento dos serviços oferecidos com as necessidades das partes interessadas e pela implementação de uma cultura de melhoria contínua.



Uma das ferramentas utilizada por esse modelo de gestão é o mapeamento de processos, que compreende a identificação, documentação e análise de todas as etapas envolvidas na execução de determinada atividade, permitindo a visualização e compreensão das tarefas operacionais de uma organização de forma sistemática e detalhada. A técnica de mapeamento identifica a origem dos desperdícios nas organizações e ajuda a planejar cenários para projetos futuros, sendo uma forma eficiente de evitar o emprego de soluções ou procedimentos isolados que não considerem o processo como um todo. Uma vez que o trabalho passe a ser feito de forma integrada, é possível alcançar os resultados desejados com um custo mais baixo (Rosemann, 2006; Leal, 2003).

Kinlaw (1997) afirma que a abordagem por processo tem como fundamento o pensamento sistêmico da organização do trabalho, ressignificando antigos conceitos na medida em que muda a visão do processo dividido em partes para sua totalidade, substitui a percepção de objetos por relações de interdependência entre fornecedores, executores e usuários, muda o foco da estrutura organizacional para o processo em si, priorizando a ideia de parceria, integração e crescimento em busca de sustentabilidade.

No âmbito do INPI, a Coordenação-Geral da Qualidade (CQUAL) atua como o Escritório de Processos do Instituto, sendo responsável pela assessoria técnica e definição metodológica das ações em gerenciamento de processos do INPI.

Com a finalidade de implementar a gestão por processos na Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA), a Diretoria instituiu, por meio da Portaria INPI/DIRMA nº 06/2021, de 26 de julho de 2021, o Sistema Setorial de Gestão por Processos (SSGP), cujo principal objetivo era aprimorar os métodos de gestão e governança, bem como possibilitar a tomada de decisão baseada em evidências. E, para atuar no mapeamento e gerenciamento de processos sob responsabilidade da DIRMA foi constituída uma equipe de apoio ao SSGP, que funciona como ponto focal setorial para interlocução com a CQUAL (INPI, 2024a).

Ao contrário de modelos antigos de gestão que tinham como centro a estrutura organizacional da Instituição, a abordagem por processos é, de fato, mais adequada aos processos executados no INPI por oferecer uma visão mais integral destes, especialmente porque muitos ultrapassam as fronteiras de diretorias particulares, como é a concessão do registro de marca, que, além da DIRMA, pode envolver a Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) e o usuário externo, por exemplo (INPI, 2024a). Além disso, o usuário, que é o foco das ações nessa abordagem,

desconhece a estrutura organizacional interna e a filosofia gerencial, estando apenas atento à qualidade ou ao valor dos produtos e serviços que lhe são entregues (Hammer e Champy, 1994).

Dessa forma, no modelo de gestão por processos, a atenção se volta para o funcionamento do processo, e não somente para a estrutura funcional da instituição, propiciando uma visão mais abrangente e agregando valor aos serviços prestados. A partir do conhecimento do processo como um todo e da identificação dos condicionantes de determinado cenário, é possível tomar decisões mais embasadas, seguras e alinhadas com o planejamento estratégico da organização, segundo critérios de minimização dos custos de transação (Sarto e Almeida, 2015).

Nesse contexto, é fundamental que proposições de melhorias para o sistema de oposição administrativa levem em consideração o macroprocesso de concessão de registro de marca, a fim de possibilitar uma visão abrangente a respeito da influência das alterações pretendidas. Assim, deve ser dada especial atenção a identificação de etapas limitantes do processo e a questões como o aumento da demanda por novos registros de marca, a capacidade de processamento dos pedidos pelo INPI, a sua eficiência, o quadro de examinadores, dentre outros aspectos que serão discutidos nos capítulos 2 e 4.

Finalmente, tendo em vista a estratégia atual da administração do INPI, que foca na melhoria contínua por meio da gestão por processos, entende-se que este é um momento oportuno para o redesenho do processo em questão.

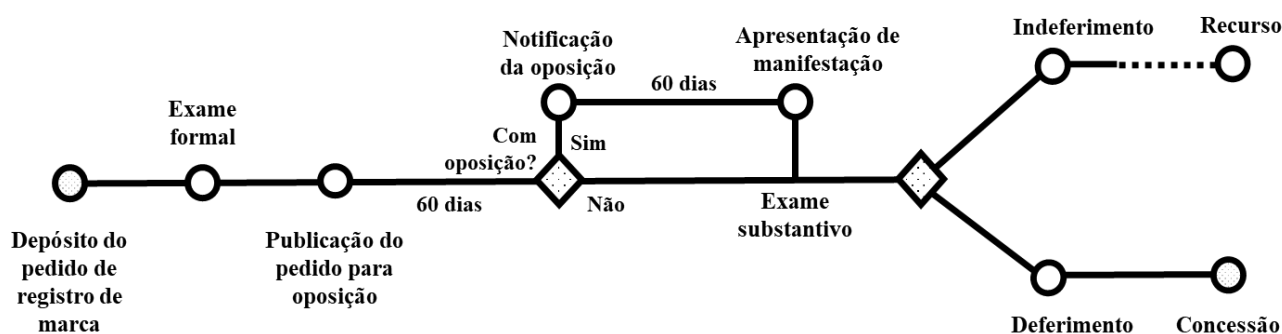
## 2 A OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA AO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA

A fim de subsidiar o estudo proposto sobre o instrumento da oposição administrativa, este capítulo apresenta informações acerca do processamento dos pedidos de registro no INPI – e de como a oposição se insere no sistema -, dos principais modelos de oposição administrativa existentes e detalha questões relativas ao exame das impugnações no âmbito do INPI e, ainda, de outros escritórios de propriedade intelectual de referência.

### 2.1 O processamento do pedido de registro de marca no INPI

Nesta seção, é apresentado, de forma breve, o trâmite administrativo de um pedido de registro de marca depositado no INPI, a fim de demonstrar o contexto em que se insere a oposição (Figura 1).

Figura 1 – Resumo do fluxo seguido por pedidos de registro de marca depositados no INPI.



Fonte: elaborado pela autora.

O primeiro ato processual para obtenção do direito exclusivo de marca é o depósito de um pedido de registro. Após o depósito, o pedido passa pelo exame formal, etapa em que se verifica a presença das condições formais necessárias para o prosseguimento do processo. Nesse momento, é observado se há alguma divergência entre os dados informados pelo requerente no que se refere à marca e sua apresentação, à

prioridade, ao procurador, à declaração de atividade e aos demais documentos anexados (INPI, 2024a).

Sendo considerado apto, o pedido é publicado para conhecimento e eventual oposição de terceiros na Revista da Propriedade Industrial, que tem periodicidade semanal. Ressalta-se que é a data de depósito que define se um pedido ou registro é anterior ou posterior a outro cujo sinal marcário seja igual ou semelhante quando das buscas por anterioridades realizadas no exame substantivo.

Dentro do prazo de 60 dias após a publicação, qualquer pessoa com legítimo interesse poderá protocolar oposição a um pedido de registro, sendo aceitas tanto alegações de violações a direitos de terceiros como de questões que firam o interesse público. Decorrido este prazo, se não houver impugnação, o pedido segue para o exame substantivo, que decidirá acerca da registrabilidade do sinal requerido como marca. Contudo, se houver interposição de oposição, inicia-se novo prazo de 60 dias para que o requerente do pedido possa se manifestar. Findo este prazo, o pedido é encaminhado para a etapa de exame substantivo, na qual é feita a análise de documentos obrigatórios e de eventuais oposições e manifestações (INPI, 2024a).

O exame substantivo inclui a verificação de violações de proibições legais absolutas<sup>3</sup>, que incluem critérios de liceidade, distintividade e veracidade do sinal, ou seja, referem-se a sua validade, e relativas, que dizem respeito à disponibilidade do sinal. Um maior detalhamento de tais critérios, incluindo os respectivos dispositivos legais abarcados, será apresentado na seção 2.6 deste capítulo.

A análise de disponibilidade baseia-se na verificação da semelhança e da possibilidade de confusão ou de associação indevida do sinal reivindicado com direitos de terceiros. No âmbito do exame substantivo, tal análise é conduzida por meio da busca de anterioridades, procedimento que verifica a existência de registros ou de pedidos anteriores que possam conflitar com o sinal em questão. A busca é realizada por meio do IPAS (*Industrial Property Administration System*), sistema de gestão que auxilia desde a

---

<sup>3</sup> O legislador brasileiro, ao enumerar os motivos de recusa para o registro de marca na LPI, não utiliza tal nomenclatura, bem como não estabelece divisão ou ordem entre o que pode ser considerado uma proibição absoluta ou relativa. Já o Manual de Marcas do INPI emprega as expressões “proibição absoluta” ou “proibição de caráter absoluto” (INPI, 2024a), porém, também não classifica os motivos de recusa como relativos e absolutos. Contudo, a fim de permitir a comparação entre os sistemas de exame e de oposição administrativa brasileiro e o de diferentes jurisdições, optou-se pelo uso, nesta tese, da nomenclatura “proibições absolutas” e “relativas”, amplamente empregada na doutrina estrangeira. Como exemplo, tanto na legislação marcária japonesa como na da União Europeia, jurisdições cujos sistemas de oposição serão estudados nesta pesquisa, as proibições são divididas em “motivos absolutos” e “motivos relativos” de recusa ou invalidação (Japão, 2019; União Europeia, 2017).

recepção do pedido até sua concessão, incluindo ações pós-registro, e cuja base de dados compreende apenas informações relativas a marcas (incluindo registros em vigor, extintos, pedidos arquivados e pendentes de análise) e indicações geográficas, não abrangendo outros direitos potencialmente impeditivos de terceiros.

Cabe observar que a busca por anterioridades realizada previamente à decisão sobre a registrabilidade de um sinal como marca não é obrigatória por lei, constituindo uma decisão administrativa. Contudo, independentemente de não haver obrigatoriedade, a opção pela realização de buscas indica a assunção, por parte do Estado, da responsabilidade pela vigilância.

Caso não seja viável proferir decisão final em um determinado pedido em razão da identificação de anterioridades impeditivas pendentes de análise final, o exame deverá ser sobrestado até que os pedidos ou registros anteriores estejam em situação final e seja possível tomar uma decisão com maior respaldo. Ou, caso seja identificada a necessidade de esclarecimentos ou de documentos adicionais, ou até mesmo de restrição do sinal ou do escopo de proteção, poderá ser formulada exigência de mérito, que deverá ser cumprida pelo requerente em até 60 dias da publicação do ato na RPI, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro de marca. Finalizado o sobrestamento ou respondida a exigência, o exame prossegue seguindo os ritos descritos a seguir (INPI, 2024a).

Se, durante o exame substantivo, não for identificada infringência de nenhuma das proibições legais absolutas e relativas, o pedido é deferido e, havendo pagamento da retribuição relativa à concessão e ao primeiro decênio de proteção, o registro de marca é concedido. A retribuição relativa à concessão deverá ser paga em até 60 dias após a publicação do deferimento na RPI, ou nos 30 dias seguintes ao prazo ordinário mediante pagamento de retribuição adicional. Não sendo identificado o pagamento, o pedido de registro de marca é definitivamente arquivado (BRASIL, 1996; INPI, 2024a).

Contudo, caso seja encontrado algum impedimento ao registro do sinal requerido durante o exame, seja ele de caráter absoluto ou relativo, apontado por oposição ou identificado de ofício, o pedido será indeferido. Em até 60 dias da publicação da decisão, é facultada ao requerente a interposição de recurso contra o indeferimento, que deverá ser decidido pelo presidente do INPI, com base no parecer técnico elaborado pelos examinadores da Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Marcas (COREM), que faz parte da Coordenação Geral de Recursos e Processos

Administrativos de Nulidade (CGREC). Havendo decisão pela reforma do indeferimento, inicia-se o prazo para pagamento da concessão.

Por fim, caso o registro concedido não seja objeto de processo administrativo de nulidade<sup>4</sup> no prazo de 180 dias contados da data de expedição do certificado de registro ou, de ação de nulidade<sup>5</sup> dentro de cinco anos da data de sua concessão, o direito de marca é consolidado, embora ainda esteja sujeito à petição de caducidade<sup>6</sup> por terceiros interessados.

## 2.2 Sistemas de oposição administrativa

O registro de marca concedido pelos escritórios de PI nacionais ou regionais é a forma mais importante de constituição do direito marcário, contribuindo, inclusive, para uma maior segurança jurídica. Gonçalves (2022) afirma que há dois sistemas de controle do registro de marca: o exame prévio oficial pelo órgão de PI e a oposição por parte de terceiros interessados.

O exame prévio pela autoridade pública pode abranger o controle das proibições absolutas e relativas, ou somente das proibições absolutas, a depender da jurisdição. A

---

<sup>4</sup> O processo administrativo de nulidade é disciplinado pelos artigos 168 a 172 da LPI: “Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei; Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro; Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias; Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa; Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro” (Brasil, 1996).

<sup>5</sup> Sobre a ação de nulidade, dispõe a LPI: “Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios; Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão; Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. § 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias. § 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros” (Brasil, 1996).

<sup>6</sup> Para manter o registro de marca em vigor, além de prorrogá-lo, o titular deve utilizar a marca, em território nacional, tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços constantes do certificado de registro, ou deve justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter o registro extinto (INPI, 2024a). Sobre o instituto da caducidade, dispõe a LPI: “Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. § 1º - Não haverá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas § 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar o desuso por razões legítimas” (Brasil, 1996).

investigação de infringências de proibições absolutas visa a proteger interesses supraindividuais ao impedir o registro como marca de sinais não distintivos, interditos, enganosos, ofensivos à moral e aos bons costumes ou à ordem pública. E o controle das proibições relativas, por sua vez, visa a proteger direitos anteriores de terceiros, como o direito de marca ou de outros ativos de propriedade industrial, ou, ainda, direitos de personalidade, por exemplo. Ou seja, protege essencialmente interesses individuais, podendo ficar a cargo do escritório de PI e dos concorrentes ou particulares interessados por meio do instrumento da oposição, ou apenas dos particulares, naquelas jurisdições que optaram por examinar somente proibições absolutas (Gonçalves, 2022). Ressalte-se que, naquelas jurisdições em que o Estado assume para si a responsabilidade pela vigilância ao verificar infringências de proibições relativas, haverá, naturalmente, maior segurança jurídica para os usuários e para o sistema marcário, e redução da assimetria.

Já a oposição a pedidos de registro de marca é uma das ferramentas administrativas adotada pela maior parte das jurisdições por meio da qual uma parte interessada tem a possibilidade de contestar o registro de uma nova marca que julgue violar direitos de sua titularidade ou, ainda, o interesse público. Alguns países ou regiões permitem que as oposições sejam baseadas em infringências de proibições legais absolutas e relativas, como é o caso do Brasil, e outros, apenas em proibições relativas.

A relação entre o escopo do exame realizado de ofício pelo escritório e as alegações trazidas em oposição pode se caracterizar de duas formas. Denomina-se de sistema paralelo de proteção aquele em que fundamentos legais observados no exame podem ser retomados no âmbito do procedimento de oposição. Um exemplo seria um sistema no qual um pedido de marca é examinado quanto a requisitos formais, absolutos e relativos de recusa e na oposição podem ser trazidos esses mesmos argumentos. A estrutura paralela pode levar à redução do número de oposições, tendo em vista que o exame do escritório pode identificar previamente o conflito com registros anteriores, por exemplo (OMPI, 2007a). Tal redução, contudo, só seria observada em sistemas em que a oposição é protocolada após o registro do pedido ou naqueles em que publicação para oposição é posterior ao exame substantivo, como no escritório dos EUA.

Outra possibilidade é de que o procedimento de oposição seja empregado como ferramenta complementar ao processo de exame. Nesse caso, certas questões que não são examinadas pelo escritório podem ser levantadas no âmbito dos procedimentos de oposição. Isso ocorre, por exemplo, quando o exame feito pelo órgão responsável abrange a verificação de elementos formais e a existência de motivos absolutos de recusa, ao passo

que terceiros só podem se opor ao pedido com base em impedimentos relativos (OMPI, 2007a), como no sistema adotado pela Alemanha.

Como ferramenta alternativa de resolução do conflito, alguns países e regiões oferecem a possibilidade de suspensão do exame por um determinado período, chamado de *cooling-off* ou período de reflexão, para que as partes tentem chegar um acordo amigável. Caso não seja possível uma conciliação, é possível solicitar o encerramento antecipado do *cooling-off* a fim de que o órgão possa prosseguir com o exame.

O exame da oposição pode ser realizado em âmbito administrativo pelo próprio órgão de PI ou por um tribunal, seja ele administrativo ou judicial. Em algumas jurisdições, o responsável pela decisão é um examinador do escritório e, em outras, pode ser um conselho ou um órgão colegiado especializado, composto por juízes, advogados, assistentes jurídicos e/ ou examinadores (OMPI, 2007a).

No que diz respeito ao momento da oposição, a depender da jurisdição, a apresentação da impugnação por pessoa com legítimo interesse poderá ocorrer antes ou depois do registro da marca, caracterizando, respectivamente, os sistemas de oposição pré e pós-concessão. Ressalta-se, ainda, que pode ser exigida a representação por procurador, aumentando o custo do processo.

A classificação dos sistemas em pré e pós-concessão, contudo, trata-se de uma simplificação, uma vez que pode haver diferenças significativas entre os modelos adotados por diferentes jurisdições (INTA, 2012). Em ambos os sistemas pode haver diferenças quanto à abrangência do exame substantivo, como mencionado anteriormente, quanto ao momento para protocolo da oposição, quanto à obrigatoriedade de manifestação à oposição, além de outras importantes particularidades da legislação ou dos procedimentos adotados por cada país. Uma explicação mais detalhada utilizando exemplos de diferentes modelos internacionais de oposição administrativa será fornecida posteriormente neste capítulo.

Em sistemas pré-concessão, as oposições podem ser apresentadas em diferentes estágios de processamento do pedido. Em algumas jurisdições, a oposição deve ser interposta antes mesmo de qualquer exame pelo escritório de PI; em outras, durante o período de exame; mas, mais frequentemente, o período para oposição se dá após o exame dos requisitos formais, como ocorre no Brasil, ou após o exame substantivo, como no escritório dos EUA. Já nos sistemas pós-concessão, o momento para impugnação é sempre posterior ao registro da marca, a exemplo do que ocorre no Japão e na Alemanha, por exemplo. E há, ainda, algumas poucas jurisdições que adotam um modelo misto,



oferecendo aos interessados oportunidades para se opor antes e após a concessão do registro (OMPI, 2006).

É importante destacar que cada um dos modelos de oposição pré ou pós-concessão poderá ter vantagens e desvantagens, que deverão ser levadas em consideração junto com as particularidades de cada país ou região quando da decisão pelo formato a ser seguido.

A adoção de um sistema de oposição pré-concessão traz como vantagens a oportunidade para que os titulares de marcas e demais direitos relevantes os protejam opondo-se antecipadamente, evitando, assim, que sinais susceptíveis de causar confusão obtenham o status de registro; uma maior segurança jurídica, tendo em vista a menor probabilidade de anulação de registros após a concessão, tornando o sistema marcário mais sólido; e, alguns autores consideram que poderia melhorar a qualidade do sistema de registro por incluir um exame abrangente antes da concessão, protegendo, assim, os interesses de titulares de direitos anteriores e de consumidores. No entanto, este modelo é caracterizado, geralmente, pelo maior tempo de espera para a obtenção do registro de marca, uma vez que todos os processos precisam aguardar o prazo de oposição, tendo sofrido ou não impugnação; além disso, a interposição de oposição pode ser utilizada, por terceiros, como forma de protelar o registro de um pedido de concorrente, o que não ocorre no sistema pós-concessão (INTA, 2012; Ying e Jun, 2019).

Por outro lado, o sistema de oposição pós-concessão costuma proporcionar menor intervalo entre o depósito e a concessão do registro em razão da ausência dos prazos para interposição de oposição e para manifestação e, apresenta, ainda, como vantagem, um menor número de oposições protocoladas. Contudo, a maior celeridade oferece risco de aumento do número de registros de imitações de marcas anteriores em função da impossibilidade de manifestação prévia de terceiros acerca do pedido depositado, o que prejudica também a segurança e a estabilidade do direito marcário (INTA, 2012; Ying e Jun, 2019).

Uma pesquisa realizada pela INTA (*International Trademark Association*), (2012) buscou verificar se um dos sistemas era, de fato, significativamente mais vantajoso que o outro. Para isso, foram analisadas 111 jurisdições, das quais 92 ofereciam algum mecanismo de oposição administrativa. Apenas dez dessas 92 empregavam somente o modelo de oposição pós-concessão; eram elas a Dinamarca, a Finlândia, a Alemanha, a Islândia, o Japão, a Noruega, a OAPI (*Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle*), a Polônia, a Suécia e a Suíça.

Após a realização de entrevistas com profissionais de PI das jurisdições que só ofereciam procedimentos de oposição pós-concessão, constatou-se que havia grande apoio a tal modelo nesses locais. Profissionais de apenas três países expressaram desejo ou necessidade de mudança no sistema de exame em vigor (INTA, 2012).

Ao término da pesquisa, concluiu-se que o sistema de oposição pré-concessão não oferecia vantagens significativas em relação ao pós-concessão; contudo, levando em consideração as vantagens e desvantagens de cada um, foram elaboradas recomendações a serem adotadas por países que estão desenvolvendo um procedimento de oposição ou que estão revisando os procedimentos atuais em busca de melhorias: aqueles países que não examinam violações de impedimentos relativos antes do registro do pedido de registro de marca deveriam manter ou adotar procedimentos de oposição pré-concessão para garantir que direitos de terceiros sejam considerados antes do registro, mantendo, assim, a integridade do sistema de registro de marca e; em jurisdições que oferecem apenas a oposição pós-concessão e permitem a petição de ação fundamentada em infringência de direito de marca antes do término do prazo de oposição, que a análise da ação judicial seja sobrestada até que o período de oposição após a concessão cesse e que a impugnação seja decidida (INTA, 2012).

Contudo, cumpre ressaltar que o resultado dessa pesquisa, que só levou em consideração a opinião de profissionais que atuam em jurisdições cujo sistema de oposição é pós-concessão, não reflete, obrigatoriamente, a opinião pública ou oficial de cada jurisdição ou as necessidades de todos os países ou regiões, sendo fundamental estudar as particularidades e realidade local a fim de estabelecer os procedimentos mais adequados.

Por fim, ressalta-se que alguns países não dispõem de um mecanismo de oposição aos pedidos de registro de marca, oferecendo, como alternativa para impugnação, somente procedimentos de cancelamento ou invalidação de registro, instrumentos também previstos na legislação da maior parte das jurisdições que oferecem oposição. A exemplo desta, os procedimentos de cancelamento e invalidação também podem variar quanto ao aceite de alegações de violações a proibições relativas, absolutas, formais ou todas elas (OMPI, 2006).

No entanto, a previsão de procedimento de oposição é considerada uma forma relativamente rápida e eficiente para impedir o registro de sinais que não estejam de acordo com a lei aplicável, reduzindo os litígios judiciais. Além de mais rápida, a

oposição administrativa costuma ser também menos custosa do que processos que chegam à esfera judicial (OMPI, 2007a).

### 2.3 Histórico do instrumento da oposição na legislação marcária brasileira

O sistema de oposição brasileiro pré-concessão nos moldes do descrito nas seções 2.1 e 2.2 deste capítulo data de 1996, ano de promulgação da LPI. Contudo, diversas modificações foram realizadas ao longo de décadas desde a implementação da oposição administrativa para que se chegasse ao modelo atual.

Embora a previsão de possibilidade de proposição de ação de nulidade contra marca registrada remonte à época do Brasil Império, quando foi sancionado o Decreto nº 3.346, em 14 de outubro de 1887, que estabelecia regras para o registro de marcas de fábrica e comércio, a primeira menção legislativa ao instrumento da oposição administrativa a um pedido de registro de marca se deu somente em 1923 com a publicação do Decreto nº 16.264. O artigo 91, parágrafo único, deste diploma legal, que criou a extinta Directoria Geral da Propriedade Industrial (DGPI), estabelecia que aqueles que se vissem prejudicados pela concessão do registro de marca requerido poderiam apresentar oposição em até 60 dias da publicação do pedido.

Cerqueira (2010a) afirma que, de início, tal inovação foi recebida com desconfiança, contudo, após alguma prática, esse temor deu lugar à convicção contrária, embora ainda admita que as oposições podem aumentar o tempo de processamento, além de ensejar abusos. Pondera, ainda, que a Lei não atribuía um efeito específico para as oposições, competindo à DGPI o dever de zelar pelo seu cumprimento no que tange a registrabilidade do pedido como marca; isto é, o fato de não ter havido oposição não significaria que o titular consentia com o registro de marca idêntica ou semelhante e nem eximiria a repartição do exercício de sua função.

Em 1945, com a publicação do Código da Propriedade Industrial (CPI) (Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945), foi mantida a previsão de oposição por aqueles que se julgassem prejudicados pelo pedido de marca em até 60 dias de sua publicação, conforme disposto no artigo 131.

Art. 131. A partir da data da publicação prescrita no artigo precedente, correrá o prazo de sessenta dias, dentro do qual poderão apresentar

oposição aqueles que se julgarem prejudicados com o pedido de registro.

(...)

§ 2º Durante êsse prazo, proceder-se-á ao exame formal do pedido, diligenciando-se para a sua regularização. Em seguida, será examinada a regularidade dos exemplares, a discriminação dos artigos, a classificação e o clichê, propondo-se as alterações que forem necessárias.

§ 3º Decorrido o prazo estabelecido, se o pedido estiver em ordem, será submetido às buscas de anterioridades, tendo-se em vista não só as oposições que lhe tenham sido apresentadas, mas ainda o que constar dos fichários, índices e mais elementos de que dispuser a repartição.

§ 4º Concluída a respectiva instrução será o pedido submetido à decisão do Diretor do Departamento (Brasil, 1945).

Naquele momento, portanto, a impugnação precedia o exame do pedido, inclusive no que diz respeito à análise de aspectos formais, que se procedia durante o período de apresentação de oposição. Decorrido o referido prazo, eram, então, realizadas as buscas por anterioridades e o exame de eventuais oposições de terceiros. Cabe ressaltar que, no CPI de 1945, havia obrigação legal de realização de buscas, em contraposição à LPI, silente quanto a esse aspecto. Dessa forma, atualmente, alterações que visem à eliminação da etapa de buscas por anterioridades no exame substantivo, em tese, necessitariam apenas de alteração do normativo infralegal em âmbito administrativo.

O Código de 1945, em seu artigo 96, introduziu a proibição do registro de marca que constituísse reprodução ou imitação de marca de terceiro não registrada, desde que alegado e comprovado o uso por meio de impugnação ao pedido suscetível de o prejudicar, e requerido o registro de sua marca dentro do prazo de 60 dias contados da data da impugnação. Contudo, no caso específico de impugnação com base neste instrumento, precursor do direito de precedência atualmente conferido pelo parágrafo 1º do artigo 129 da LPI, o legislador não definiu um prazo para reivindicação do direito. O prazo de 60 dias limitava o depósito do pedido de registro pelo impugnante, e não a impugnação. Para além disso, o Código não determinava quando devia ser comprovado o uso anterior. No entanto, considerando que o interessado dispunha de prazo indefinido para impugnação do pedido, seria razoável exigir, ao menos, que esta fosse instruída com as provas, não havendo motivo para protelar a sua produção, como critica Cerqueira (2010a).

Um novo Código da Propriedade Industrial foi publicado em 1967, sob a forma do Decreto-Lei nº 254, em 28 de fevereiro daquele ano, mantendo a previsão, em seu artigo 109, de prazo para oposição (90 dias), porém, desta vez, concedendo

expressamente igual prazo para réplica do depositante do pedido, à semelhança da manifestação à oposição prevista pela LPI. Além disso, outra alteração relevante foi no tocante ao exame formal, que passou a preceder a publicação do pedido para oposição, conforme disposto nos artigos 108 e 109 (caput).

Art. 108. Lavrado o termo do depósito de pedido, o respectivo processo será submetido, de imediato, ao exame formal para verificação de sua conformidade com as prescrições regulamentares, providenciando-se, concomitantemente, a publicação do respectivo clichê, com indicação das classes e artigos reivindicados, nome e qualificação do depositante. (...)

Art. 109. Durante o prazo de noventa dias, a contar da data da publicação definitiva dos clichês no órgão oficial do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, serão admitidas oposições de terceiros à concessão do registro.

§ 1º Publicadas as oposições oferecidas, o depositante poderá oferecer réplica no prazo de noventa dias.

§ 2º Findo o prazo de réplica e ainda que na ausência desta e de oposições, o processo será submetido, nos noventa dias subsequentes, a buscas de anterioridades para verificação de possíveis colidências (Brasil, 1967).

Após a publicação e apresentação de eventuais oposições e réplicas, o processo era, então, submetido ao exame técnico, ou substantivo, no jargão atual, que incluía busca de anterioridades. No CPI de 1967 ainda havia, portanto, obrigatoriedade expressa de realização de buscas por anterioridades para verificação de possíveis colidências. E, evidenciando a relevância da oposição para a análise da colidência, o artigo 81 dispunha especificamente sobre a proibição de registro de marca que sofresse oposição baseada em registros anteriores de marcas idênticas ou semelhantes, para artigos de mesmo segmento ou de segmento mercadológico afim e suscetível de causar confusão, com determinação de arquivamento automático do pedido.

Uma outra novidade trazida por este diploma legal foi a introdução, na legislação brasileira, da proteção à marca notória. O artigo 83 assegurava proteção especial à marca notória no Brasil, contra sua reprodução ou imitação, ainda que se destinasse a produtos ou serviços distintos, desde que houvesse possibilidade de confusão quanto à procedência, e que seu titular requeresse o registro da marca perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial dentro do prazo estabelecido na Lei, à semelhança do requisito de depósito estabelecido também pela LPI em vigor para marcas notoriamente conhecidas.

Art. 83. Será assegurada proteção especial às marcas notórias no país, inclusive mediante oposições ou recursos manifestados tempestivamente pelo seu titular, através dos quais se impeça o registro de marca que as reproduza ou imite, no todo ou em parte, mesmo que se destine a artigos ou serviços diferentes, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem de tais artigos ou serviços, com prejuízo para a reputação da marca ou de seu titular, ou ainda do seu caráter distintivo ou poder atrativo junto à clientela.

§ 1º Se a marca considerada notória não estiver registrada no Brasil, seu proprietário fica obrigado a requerer o seu registro perante o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, no prazo de noventa dias seguintes à data da oposição ou recursos manifestado contra pedido de registro de marca idêntica ou semelhante por parte de terceiros, sob pena de perda da proteção de que trata este artigo (Brasil, 1967).

A alteração seguinte na legislação marcária brasileira ocorreu com a promulgação do Código da Propriedade Industrial de 1969 (Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969), que estabelecia, em seu artigo 101, prazo de 60 dias tanto para a oposição de terceiros, como para apresentação de réplica por parte do depositante do pedido impugnado. O referido código mantinha as disposições a respeito da proteção à marca notória e ao direito de precedência ao registro elencadas anteriormente, alterando apenas o prazo para que o oponente depositasse o pedido de registro, que passou a dever ser de forma concomitante a oposição.

Contudo, com o CPI de 1969, o exame técnico passou a preceder a publicação do pedido para conhecimento e eventual oposição de terceiros, que, antes, era antecedido apenas pelo exame formal do pedido. Este modelo, diferente daquele do Código anterior de 1967 e do atualmente em vigor, previa, portanto, duas etapas de exame técnico em pedidos que sofressem oposição: uma para verificação inicial da registrabilidade, chamado de exame técnico preliminar, que abarcava inclusive as buscas por anterioridades e; outro, para o exame de eventuais oposições, denominado exame técnico complementar.

Art. 99. Lavrado o termo de depósito, o processo será submetido a exame formal e a exame técnico preliminar, de conformidade com as prescrições regulamentares.

(...)

Art. 100. Por ocasião do exame técnico preliminar será verificado, desde logo, se o pedido infringe os artigos 76, 77, 91 e 95 deste Código, se há anterioridade e se está tecnicamente definido, a fim de se apurar a viabilidade de registro.

(...)

Art. 101. Verificado pelo exame técnico preliminar que há viabilidade de registro, será publicado o clichê, para apresentação de eventuais oposições ou impugnações pelos interessados, dentro do prazo de sessenta dias.

(...)

Art. 103. Surgindo oposição, proceder-se-á ao exame técnico complementar, e da decisão do Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial somente caberá recurso para o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, observados os prazos e as prescrições previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo anterior (Brasil, 1969).

A maior parte das disposições do CPI de 1969 elencadas nos parágrafos anteriores foram mantidas, em sua essência, na revisão seguinte do Código, a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, inclusive a previsão de um exame preliminar com busca por anterioridades antes da publicação para oposição, e outro subsequente, caso houvesse impugnação.

Contudo, uma alteração substancial ao sistema da propriedade industrial brasileiro advinda do CPI de 1971 deve ser destacada: o retorno ao sistema atributivo de registro de marca, que fora adotado pelo Decreto nº 16.264 de 1923, mas abandonado pelo Código da Propriedade Industrial de 1945 que, ao não estabelecer prazo para impugnação com base em uso anterior de marca não registrada, enquadrava o Brasil no sistema declarativo de registro. Este regime oferecia menor segurança ao comerciante e detentor de direito de marca pois, a qualquer tempo, poderia ter seu registro atacado, precisando fazer acordos onerosos para ter seus direitos protegidos (Domingues, 1984).

Por meio do artigo 123 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, o legislador assegurou ao utente de marca não registrada, mas em uso no Brasil, o direito temporário de requerer o competente registro. Ressalte-se, porém, que essa proteção foi transitória, tendo em vista o estabelecimento de prazo de apenas 90 dias contados da vigência da Lei em questão para reivindicar o registro.

Art. 123. Para que possa gozar da proteção do Código da Propriedade Industrial, é concedido o prazo de noventa dias, contado da vigência desta Lei, ao patente de marca, sinal ou expressão de propaganda ainda não registrado, mas em uso comprovado no Brasil, para requerer o registro a que se julgue com direito.

Expirado o curto prazo, não havia, no Código, qualquer previsão de instrumento que possibilitasse a reivindicação do direito à marca não registrada, porém, em uso

anterior, no Brasil – não sendo mais aceito, tal argumento, como fundamento à oposição ou impugnação-, a exemplo daquele previsto pelo Art. 129, parágrafo 1º, da LPI (Domingues, 1984).

O Código da Propriedade Industrial de 1971 vigorou no país até a promulgação da atual LPI, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, última alteração legislativa relativa à propriedade industrial e cujas disposições relevantes para este trabalho foram discutidas com mais detalhes nas seções 2.1 e 2.4 deste capítulo. Contudo, cumpre notar que a alteração mais significativa advinda da LPI no que tange à oposição a pedidos de registro de marca, diz respeito à supressão do exame preliminar da registrabilidade prevista no Código anterior. Dessa forma, o prazo para oposição de terceiros deixou de ser somente após o exame prévio feito pelo Instituto, passando a se dar antes do atual exame substantivo, que é composto por uma única etapa de análise da registrabilidade e dos argumentos trazidos em eventuais oposições e/ ou manifestações.

Tal mudança, à época, teve por objetivo acelerar o processo, estabelecendo, assim, uma significativa diferenciação em relação à sistemática anterior. A postergação do exame do pedido para uma fase posterior à publicação para fins de oposição, além de reduzir uma das etapas do processo de registro de marca, trouxe o benefício de possibilitar ao examinador a apreciação de possíveis oposições e respectivas contrarrazões antes que seja proferida a viabilidade do registro ou o deferimento preliminar (IDS, 2005). Ressalte-se, no entanto, que o modelo de oposição pré-exame adotado pela LPI enseja um maior número de oposições protocoladas, representando um desafio para a capacidade de processamento do INPI, especialmente em função do constante crescimento dos depósitos de pedidos de marca ocorrido nos últimos anos.

## 2.4 Exame da oposição administrativa a pedidos de registro de marca no INPI

No âmbito do exame substantivo da registrabilidade de pedidos de registro de marca conduzido pelo INPI, a oposição administrativa é o instrumento por meio do qual terceiros podem manifestar sua objeção a um pedido de registro de marca, buscando seu indeferimento integral ou parcial, devido à violação de proibições estabelecidas por lei. Ao requerente do pedido impugnado, por sua vez, é facultada a apresentação de manifestação à oposição, instrumento de defesa em que podem ser apresentados argumentos contrários às alegações da opoente.



O exame da oposição se inicia com a verificação de sua tempestividade, ou seja, se foi protocolada em até 60 dias contados a partir da publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial, como estabelecido no *caput* do art. 158 da LPI. Se apresentada tempestivamente, a impugnação tem seu exame efetivamente iniciado. Contudo, caso tenha sido interposta fora do prazo, a petição não será conhecida, conforme previsto no inciso I do art. 219 da LPI.

Verificação análoga é realizada no caso de apresentação de manifestação à oposição, que deve ser protocolada em até 60 dias após a notificação da oposição na RPI, nos termos do §1º do art. 158 da LPI, também sob pena de não ser conhecida. Concluída a análise da tempestividade das referidas petições, é dado prosseguimento ao exame com a apreciação dos argumentos e documentos apresentados pelas partes e a avaliação dos resultados das buscas (INPI, 2024a).

Desde 2013, com o estabelecimento do Comitê de Exame de Pedidos de Registros de Marcas com Oposição (CEPOP) (INPI, 2013), os pedidos de registro de marca que sofrem oposição de terceiros são analisados por uma equipe específica de Tecnologistas em Propriedade Industrial do INPI. Em 2022, esse comitê foi substituído pelo Grupo de Trabalho Permanente de Exame de Pedidos de Registro de Marcas com Oposição (GEPOP), instituído pela Portaria de Pessoal nº 02/2022 (INPI, 2022a).

Na sua última alteração, promovida pela Portaria de Pessoal/ INPI nº 06, de 22 de dezembro de 2023, (INPI, 2023b), o GEPOP passou a ser composto por 29 examinadores, incluindo um coordenador e 28 membros, que, em sua rotina de trabalho, examinam preferencialmente pedidos que sofreram oposição, exceto aqueles de marcas coletivas, de certificação e tridimensionais, cujo exame compete às respectivas comissões (INPI, 2022a).

O artigo 3º da Portaria de Pessoal que instituiu o GEPOP estabeleceu que seus membros devem ter delegação de competência, ter recebido capacitação específica para o exame técnico de oposição, além de demonstrar elevada qualificação técnico-profissional no campo do direito marcário. Esses requisitos devem-se a maior complexidade intrínseca ao exame de pedidos com oposição e às demais competências atribuídas aos membros do grupo, como a decisão em pedidos que contenham acordos de convivência e a provisão de subsídios ao Comitê Permanente de Aprimoramento de Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD) no aperfeiçoamento dos critérios do exame técnico de oposições.

Essa maior complexidade se reflete na produtividade esperada para essa equipe de examinadores. Os tecnologistas que se dedicam ao exame de pedidos de registro de marca, com ou sem oposição, têm sua produtividade medida por meio de um sistema de pontuação que atribui valores distintos de acordo com o tipo de pedido de registro analisado e seu estágio de tramitação administrativa. A meta diária a ser atingida é um valor em pontos que deve ser alcançado com a soma de todos os pontos obtidos em um dia de trabalho.

A Portaria INPI /DIRMA nº 24, de 21 de dezembro de 2023, estabeleceu como unidade básica de valor em pontos o exame do pedido sem oposição (1 ponto por pedido), já o exame de pedidos com oposição tem valor de 2,5 pontos por pedido (INPI, 2023c). Esse acréscimo de 150 % no valor de pontos compensa, em teoria, o grau mais elevado de complexidade e, consequentemente, o maior dispêndio de tempo no exame desse tipo de pedido de registro de marca. O mesmo normativo estabeleceu que a meta diária a ser alcançada pelos examinadores é de 17 pontos, sendo válida para aqueles que trabalham em regime presencial. Para aqueles que participam do programa de gestão na modalidade semipresencial, esse valor é acrescido em 20 % (20,4 pontos) e, para os que participam na modalidade de teletrabalho, a meta recebe acréscimo de 30 %, atingindo 22,1 pontos diários.

Esse sistema de pontuação resulta em diferenças de produtividade absoluta e de tempo despendido para o exame de acordo como tipo de pedido analisado e com a modalidade de trabalho, como sintetizado na Tabela 1.

Tabela 1 - Tempo de exame e produtividade absoluta esperada, por modalidade de trabalho.

| Modalidade de trabalho | Meta diária | Tempo de exame por pedido (minutos) |              | Produtividade absoluta (quantidade de pedidos) |              |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
|                        |             | Sem oposição                        | Com oposição | Sem oposição                                   | Com oposição |
| Presencial             | 17          | 28                                  | 71           | 17                                             | 6,8          |
| Semipresencial         | 20,4        | 23,5                                | 59           | 20,4                                           | 8,16         |
| Remoto                 | 22,1        | 22                                  | 54           | 22,1                                           | 8,84         |

Fonte: elaborado pela autora.

Observa-se, portanto, que a produtividade absoluta dos tecnologistas que se dedicam ao exame de pedidos com oposição representa apenas 40 % do que é executado por seus pares que analisam somente pedidos sem oposição, resultado do impacto estimado das dificuldades intrínsecas ao exame de pedidos com impugnação de terceiros.

Essas assimetrias na complexidade de análise e a necessidade de treinamento específico para o exame, também afetam a gestão do processamento interno dos pedidos de registro de marca. O artigo 19 da Portaria INPI/ PR nº 08/ 2022 (alterado pela Portaria INPI/ PR nº 28/ 2023), que dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas, estabeleceu que o exame substantivo, ou exame de mérito, é composto por 12 filas de exame independentes entre si:

Art. 19. Ficam estabelecidas as seguintes filas para exame, independentes entre si: I – pedidos de registro de marca de produto ou serviço sem oposição; II – pedidos de registro de marca de produto e/ou serviço designados ao Brasil pelo Protocolo de Madri sem oposição; III – pedidos de registro de marca de produto ou serviço com oposição; IV – pedidos de registro de marca de produto e/ou serviço designados ao Brasil pelo Protocolo de Madri com oposição; V – pedidos de registro de marcas coletivas; VI – pedidos de registro de marcas coletivas designados ao Brasil pelo Protocolo de Madri; VII – pedidos de registro de marcas de certificação; VIII – pedidos de registro de marcas de certificação designados ao Brasil pelo Protocolo de Madri; IX – pedidos de registro de marcas tridimensionais; X – pedidos de registro de marcas tridimensionais designados ao Brasil pelo Protocolo de Madri; XI – pedidos de registro de marcas de posição; XII – pedidos de registro de marcas de posição designados ao Brasil pelo Protocolo de Madri (INPI, 2022b).

Dentre elas, estão as filas de pedidos com e sem oposição. Além da maior profundidade inerente ao exame das oposições, a existência de um prazo adicional de 60 dias para manifestação do titular do pedido faz com que o tempo de espera para primeiro exame de pedidos com oposição seja quase sempre mais longo do que para pedidos que não sofreram oposição. Até setembro de 2024, o tempo médio acumulado para primeiro exame de pedidos sem oposição era de 17,0 meses, enquanto aqueles com oposição levavam, em média, 25,0 meses para serem apreciados (INPI, 2024b).

Para compreender melhor a diferença de complexidade entre o exame de pedidos de registro de marca com oposição e sem oposição é preciso considerar como é realizada a análise da registrabilidade pela administração. O art. 20 da Portaria INPI/PR nº 08/2022 subdivide o exame administrativo de pedidos de registro de marca em duas etapas: o exame formal, que compreende a análise dos requisitos formais para a publicação do

pedido na RPI para fins de oposição, e o exame substantivo, quando é efetivamente executada a análise da registrabilidade do sinal requerido como marca, encerrando-se com o deferimento ou indeferimento do pedido de registro.

O exame substantivo consiste na análise dos requisitos de liceidade, de distintividade e de veracidade do sinal marcário; na análise, por meio de buscas, da disponibilidade do sinal; na análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido; e, na apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal (INPI, 2022b). O normativo determina, ainda, que a análise da liceidade, da distintividade e da veracidade, além da apreciação dos documentos obrigatórios, deve obrigatoriamente preceder a dos demais critérios, de modo que, caso seja verificada violação de um desses requisitos, o pedido deverá ser indeferido, restando prejudicada a verificação da disponibilidade do sinal<sup>7</sup>, desde que o pedido não tenha sofrido oposição de terceiros.

Portanto, os processos que são objeto de oposição de terceiros passam necessariamente por todas as etapas do exame substantivo, ainda que o sinal requerido não atenda a alguma das condições absolutas para ser registrável como marca. Nesse caso, o examinador deverá analisar, ainda, o teor da oposição e, se houver, da manifestação do titular do pedido e, então, proferir uma decisão, que poderá ser final, no caso de deferimento, de indeferimento ou de arquivamento; ou provisória, no caso de exigência de mérito ou de sobrestamento.

Para a análise da disponibilidade do sinal requerido, são feitas buscas por anterioridades no banco de dados de marcas do INPI, por meio do sistema IPAS. Dessa forma, é verificada a existência de pedidos ou de registros de marcas anteriores idênticos ou semelhantes que sejam suscetíveis de gerar confusão ou associação indevida. Quando o examinador considera que há possibilidade de confusão ou de associação, os sinais são chamados, no jargão técnico, de colidentes entre si.

As buscas verificam apenas a existência de pedidos e registros de marcas anteriores, uma vez que não são efetuadas buscas em bancos de dados externos ao de marcas. De forma geral, os demais direitos anteriores de titularidade de terceiros, com

---

<sup>7</sup> Essa restrição não se aplica às designações recebidas pelo INPI por meio do Protocolo de Madri, as quais devem ser submetidas à análise de todos os requisitos legais. Dessa forma, todos os possíveis impedimentos legais à proteção da marca objeto da inscrição internacional devem ser notificados à Secretaria Internacional da OMPI dentro do prazo de 18 meses da data da designação (INPI, 2024a).

exceção das indicações geográficas depositadas no Brasil, só são passíveis de serem identificados e apreciados por meio de oposição ao pedido de registro.

Por força do artigo 26 da Portaria INPI/ PR nº 08/ 2022, a busca por anterioridades é realizada apenas na classe em que o pedido foi requerido.

Art. 26. 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.

No entanto, no caso de pedidos com oposição, além das buscas na classe reivindicada pelo titular do pedido, poderão ser levadas em consideração colidências em classes mercadologicamente afins, com o objetivo de apurar os argumentos trazidos aos autos pela impugnante, em especial no caso de alegação de infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI (INPI, 2024a).

Por fim, ressalta-se que o parecer técnico de um exame de pedido com oposição é, em geral, mais extenso e aprofundado que aqueles que instruem uma decisão em pedidos sem oposição, uma vez que precisa apresentar respostas aos argumentos apresentados por ambas as partes. Conforme estabelecido pela Instrução de Trabalho de Elaboração de Parecer Técnico de Exame Substantivo de Pedido de Registro de Marca CRMA- ESP – IT 0001/2020, a decisão em um pedido que sofreu oposição de terceiros deverá conter a identificação dos opoentes e das proibições legais apontadas, a descrição dos direitos infringidos, a identificação de aditamentos e de documentos relevantes trazidos aos autos pelas partes, um resumo dos argumentos apresentados na manifestação e, finalmente, os detalhes da decisão sobre o acolhimento ou não de cada uma das bases legais invocadas (INPI, 2020b).

## 2.5 Custo da oposição administrativa

Conforme discutido na subseção anterior, uma das funções essenciais da oposição administrativa é proteger direitos de diversas naturezas contra a concorrência ou de apropriações não autorizadas; no entanto, a oposição contra novos pedidos de registro pode ser usada com a intenção de protelar o exame de pedido de um concorrente, uma

vez que, no Brasil, o custo do peticionamento é baixo e pedidos com oposição levam, em média, maior tempo para passar pelo primeiro exame.

Atualmente, o custo da petição de oposição, por classe, é de R\$ 355,00, ou, com desconto de 60 %, conferido pela Portaria MDIC Nº 39, de 07/03/2014, é de R\$ 142,00. Essa redução de custo beneficia pessoas físicas que não detêm participação societária em empresa do ramo a que pertence o item a ser registrado; microempresas, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; cooperativas constituídas nos termos da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos; bem como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios (INPI, 2023d). Tal desconto visa a fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional por meio da proteção das inovações tecnológicas nacionais, das marcas de indústria e de comércio e dos programas de computador, possibilitando a inclusão daqueles que possuem menos recursos econômicos.

Cabe destacar que é cobrado um mesmo valor, independentemente de quantas violações de direitos ou alegações são trazidas aos autos e, no caso de direito de marca anterior, de quantas anterioridades são apontadas como impedimento ao registro do novo pedido. Ressalta-se, ainda, que a última alteração na retribuição relativa ao peticionamento de oposição ocorreu no início de 2012, por força da portaria MDIC Nº 275 de 08 de novembro de 2011. Cabe ressaltar, no entanto, que, como parte do Plano Estratégico do INPI 2023 – 2026, está em desenvolvimento uma nova política de preços, que deverá incluir, também, uma revisão da tabela de retribuições por serviços da Autarquia.

Embora a formação de preços no INPI não deva ser orientada pela teoria econômica (lei da oferta e demanda) ou pelo mercado (por meio da demanda *versus* concorrência) por ser tratar de autarquia estatal monopolista que não tem concorrência, é necessária maior atenção ao valor da retribuição cobrada. Isso porque o preço público deve ser justo, sem intuito lucrativo, porém, deve garantir a cobertura dos custos e a qualidade do serviço prestado, sendo sustentável para o Instituto, inclusive no que diz respeito à obtenção dos recursos necessários para ampliação das atividades em compasso compatível com o aumento da demanda, modernização tecnológica e melhoria dos serviços prestados, de forma geral. Para além disso, a definição dos preços não precisa almejar apenas a recuperação dos custos envolvidos em determinado processo, podendo ser utilizada, discricionariamente pelo Instituto, para o alcance de objetivos estratégicos.

Dessa forma, pode funcionar como ferramenta regulatória eficaz tanto para inibir comportamentos oportunistas dos usuários, como também para incentivar condutas desejáveis (Lima, 2020).

Por fim, quando se trata da oposição administrativa, um custo baixo e único para quaisquer quantidades de anterioridades e fundamentações legais apontadas pode estimular o uso de tal ferramenta como forma de postergar a decisão do pedido de registro de um concorrente ou, ainda, servir como incentivo à indicação de direitos diversos sem que sejam de fato impeditivos ou que possam ser comprovados documentalmente, como observado na prática do exame nos casos de alegação de direito de precedência ou de imitação ou reprodução de nome comercial, por exemplo.

## 2.6 Impedimentos ao registro do pedido de marca apontados em sede de oposição

Ao fazer uso da oposição administrativa para se manifestar contra pedido de registro de marca em trâmite administrativo visando seu indeferimento total ou parcial, o impugnante deve expor objetivamente suas alegações e apresentar a documentação probatória cabível a fim de demonstrar a infringência de proibições legais que impeçam o deferimento do pedido atacado tal como requerido (INPI, 2024a).

O INPI não oferece opções pré-definidas para seleção de fundamentos para oposição, tampouco restringe os diplomas legais que podem ser usados na sustentação da impugnação administrativa, de modo que o interessado tem liberdade para apontar as bases legais que lastreiam seus argumentos. No entanto, é mais comum que sejam invocadas violações às proibições previstas na lei específica, em especial aquelas dispostas nos artigos 124, 125, 126, 128 e 129 da LPI, além de alegações de concorrência desleal.

Tais proibições visam à proteção de direitos individuais e coletivos que podem ou não exigir impugnação de terceiros para que sejam considerados durante o exame substantivo, seja em virtude de procedimentos administrativos estabelecidos pelo INPI ou de características próprias do impedimento que impossibilitam a sua aplicação de ofício pelo examinador. Dessa forma, a oposição é instrumento imprescindível na proteção, em âmbito administrativo, de direitos que dependem exclusivamente da manifestação de terceiros para que cheguem ao conhecimento do INPI.

Para melhor compreensão do papel da oposição na defesa de direitos, são apresentadas, a seguir, de forma não exaustiva, as bases legais de oposição oriundas da LPI, classificadas de acordo com o tipo de requisito ao registro (liceidade, distintividade, veracidade ou disponibilidade) e quanto à necessidade de subsídios de terceiros para que sejam consideradas durante o exame substantivo. Será dada especial ênfase aos aspectos concorrenciais desses impedimentos, seja na defesa de direitos individuais de agentes de mercado ou na garantia do direito coletivo à livre concorrência.

Conforme estabelecido pelo Manual de Marcas do INPI, a liceidade é o requisito de não interdição legal do sinal requerido por motivo de ordem pública ou por razão da moral, e está compreendido nas proibições previstas no art. 124, incisos I, III, XI e XIV, da LPI<sup>8</sup> (INPI, 2024a). Originados especialmente das proibições previstas nos arts. 6 *ter* e 6 *quinquies* da Convenção da União de Paris (CUP), tais dispositivos legais impedem o registro de sinal que for contrário à moral e à ordem pública ou que vise à apropriação de símbolos nacionais e monumentos públicos, cunhos oficiais de garantia de padrão, além de moedas, cédulas, títulos e apólices oficiais em circulação.

As normas de exame substantivo em vigor no INPI não estabelecem a necessidade de impugnação de terceiros para denegação de um sinal com base no descumprimento do requisito da liceidade, admitindo que o examinador é capaz de detectar a infringência de tais dispositivos legais de ofício. Isso não impede, contudo, que o requisito seja apontado em sede de oposição administrativa, podendo complementar alegações baseadas em outras proibições legais, seja de defesa de direitos individuais ou coletivos.

Quanto ao aspecto concorrencial do requisito da liceidade, há que se ressaltar que símbolos nacionais oficiais fazem parte do conjunto de sinais que expressam a herança cultural das nações, sendo poderosas ferramentas de comunicação que demandam controle a nível nacional para que não sejam indevidamente apropriadas ou tenham seus significados maculados pelo uso indevido (Florek e Insch, 2008). Também exercem funções de indicação de origem e garantia de qualidade, sendo objetos de investimentos cada vez maiores por parte dos governos nacionais (Jost, 2008). Nesse contexto, sua

---

<sup>8</sup> “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; [...] III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; [...] XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; [...] XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;”



apropriação por um único agente de mercado ofereceria risco não apenas aos valores e significados transmitidos por tais símbolos oficiais, mas poderia levar ao impedimento de seu uso legítimo por concorrentes ou por órgãos oficiais. Portanto, o interesse público e o coletivo devem estar presentes para coibir abusos no uso de sinais por terceiros.

Já o requisito da distintividade está associado a uma das funções fundamentais da marca, qual seja, sua capacidade de distinguir o produto ou o serviço assinalado, permitindo sua individualização em relação a outros de mesmo gênero, natureza ou espécie em circulação no mercado. Trata-se, aqui, do aspecto intrínseco e absoluto da distintividade, ou seja, o requisito legal de que o sinal pretendido como marca seja suficientemente autônomo em relação aos bens e serviços que visa a assinalar, de modo a possibilitar sua apropriação a título exclusivo sem atentar contra o patrimônio comum (Barbosa, D. B., 2006).

As proibições legais que delimitam o requisito da distintividade no âmbito do exame substantivo da registrabilidade de pedidos de registro de marca do INPI estão compreendidas, em sua maioria, nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI<sup>9</sup>. Assim como ocorre na etapa de avaliação da liceidade, os procedimentos administrativos que regulam o exame não condicionam a aplicação de nenhuma das mencionadas vedações legais à apresentação de impugnação por terceiros. Assume, assim, que o examinador é capaz de identificar de forma autônoma a infringência de proibições relacionadas ao requisito da distintividade, aplicando-as de ofício.

Todavia, não há qualquer impedimento para que um interessado aponte proibições relacionadas ao princípio da distintividade em sede de impugnação administrativa. Efetivamente, o que se observa é que o requisito da distintividade está histórica e diretamente relacionado à vedação de atos de concorrência desleal (Rierson, 2017), na medida em que um de seus efeitos é impedir a apropriação indevida de termos, expressões, imagens ou formas que fazem parte do domínio comum ou que não possam ser dissociadas de efeito técnico.

---

<sup>9</sup> “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; [...] VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; [...] VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; [...] XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; [...] XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;”

A concessão como marca, a título exclusivo, de sinal não distintivo representaria, portanto, um risco potencial para os demais concorrentes, já que daria a seu titular o poder de impedir, por exemplo, o uso de termo ou expressão necessários para a identificação do próprio produto ou serviço, seu gênero, natureza, característica ou finalidade. Isso aumentaria os custos de transação para os concorrentes, que seriam obrigados a buscar formas alternativas para comunicar aos consumidores os atributos de seus produtos ou serviços (Landes e Posner, 1987).

Adicionalmente, a apropriação indevida de forma que não pode ser dissociada de efeito técnico também impõe custos aos rivais. No caso daquelas que preenchem os requisitos de patenteabilidade, seu registro como marca tornaria indeterminada uma proteção que a lei estabelece como temporária, impedindo que o invento ou o modelo de utilidade entre para o domínio público. Por outro lado, no caso de formas indissociáveis de efeito técnico que não atendem às condições de patenteabilidade, o risco está em retirar do domínio comum, por prazo indeterminado, elemento que se encontra no estado da técnica (Rierson, 2017).

O princípio da veracidade impede que sejam registrados como marca sinais que levem o consumidor ao engano em relação à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços a serem assinalados. Previsto no inciso X do artigo 124 da LPI<sup>10</sup>, esse requisito pode ser verificado de forma autônoma pelo examinador, não sendo obrigatória a manifestação de terceiros para sua aplicação.

A vedação do registro de sinais enganosos tem efeito mais evidente na proteção ao consumidor, evitando danos econômicos decorrentes da aquisição de um bem com a falsa expectativa de que este possua determinadas características que não lhe são próprias ou potenciais riscos à saúde gerados pela transmissão de informações falsas ao consumidor (Simon, 2020). Entretanto, o requisito da veracidade também atua na garantia de parâmetros básicos de concorrência leal entre os agentes de mercado, ao impedir que sejam utilizados elementos enganosos ou falsos na construção de sinais a serem registrados como marca.

Adicionalmente, o Manual de Marcas do INPI estabelece que a proibição prevista no inciso X do art. 124 da LPI é a única forma de defesa contra a apropriação indevida de indicações geográficas não registradas no Brasil (INPI, 2024a). Portanto, é sob o abrigo do requisito da veracidade que os responsáveis por indicações geográficas estrangeiras

---

<sup>10</sup> “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

ainda não registradas no país podem defender os interesses dos produtores legitimamente autorizados a fazer uso do nome geográfico, impedindo que concorrentes se apropriem indevidamente do mesmo.

Ainda que, como observado anteriormente, os demais requisitos tenham efeitos sobre a concorrência, os aspectos concorrenciais da marca se evidenciam ainda mais na análise da disponibilidade, momento em que se verifica se o sinal em exame está livre para apropriação em relação a direitos de terceiros, incluindo, mas não se limitando, a marcas registradas, desenhos industriais, nomes empresariais e títulos de estabelecimento, obras protegidas por direito autoral, indicações geográficas, nomes de eventos e direitos de personalidade de pessoas físicas. O rol de direitos vedados à apropriação como marca por terceiros é previsto nas proibições expressas nos artigos 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, 125, 126 e 129 da LPI<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; [...] IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; [...] XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; [...] XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; [...] 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; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; [...] XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. [...]”

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. [...]

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. [...]

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro” (Brasil, 1996).

É o requisito da disponibilidade, portanto, que trata mais diretamente dos riscos de conflito entre rivais diretos ou indiretos, já que exige que o sinal requerido como marca seja suficientemente distinto de sinais objetos de direitos individuais de terceiros, a fim de evitar confusão por parte do público consumidor e atos desleais de concorrência. Consequentemente, como será demonstrado de forma detalhada no capítulo 3 desta tese, as proibições legais relacionadas ao princípio da disponibilidade são os principais fundamentos jurídicos apontados em oposições administrativas.

Nesse cenário, ressalta-se que o fato de procedimentos internos de exame do INPI exigirem explicitamente a interposição de oposição para apreciação da infringência de parte dessas normas legais torna a impugnação de terceiros a única forma de fazer valer determinados direitos individuais (bem como direitos coletivos de minorias) em sede administrativa. Essas imposições da administração estão relacionadas, especialmente, à necessidade de apresentação de documentos probatórios inacessíveis aos examinadores nos meios de pesquisa a sua disposição ou, ainda, com obrigações instituídas aos detentores dos direitos no sentido de formalizar o depósito do sinal em pedido de registro de marca junto ao INPI.

É o caso do direito do usuário anterior previsto no artigo 129, §1º, da LPI, exceção ao sistema atributivo de direito, que garante precedência ao registro àquele que usava de boa-fé, no Brasil, sinal idêntico ou semelhante para assinalar ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. As normas de exame da Autarquia apresentam requisitos específicos para o conjunto probatório necessário para comprovação do direito de precedência ao registro, sendo sua produção e apresentação competência exclusiva do interessado, do qual também se exige o depósito de pedido de registro de marca junto ao INPI (INPI, 2024a). Não se admite, portanto, a aplicação de ofício do artigo 129, §1º, da LPI pelo examinador, em virtude da falta de meios para a produção de provas pela Administração, bem como pelo requisito de depósito de pedido de registro da marca em disputa pelo usuário anterior de boa-fé.

As normas do INPI também exigem a interposição de impugnação por aqueles que desejam fazer valer seus direitos à luz da proibição disposta no artigo 124, inciso XXIII, da LPI, que veda o registro de sinal que imite ou reproduza, de forma a causar confusão, marca alheia que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, mesmo que não registrada no Brasil. Tal dispositivo legal tem a finalidade de impedir que terceiros se apropriem de marca que sabidamente pertence a outrem e a comprovação de sua infringência em sede administrativa demanda a

apresentação de documentos que demonstrem o conhecimento prévio do sinal por parte do requerente do pedido atacado e, conseqüentemente, não pode ser aplicada de ofício (INPI, 2024a). Adicionalmente, em seu artigo 158, §2º, a LPI obriga o impugnante que sustenta seus argumentos na referida base legal a depositar pedido de registro de marca, sob pena de não ser conhecida a impugnação.

A impugnação administrativa também é a única via de defesa para aqueles que buscam se valer da proibição prevista no artigo 124, inciso V, da LPI, que veda o registro como marca de sinal que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial de terceiros, que seja suscetível de causar confusão ou associação indevida. Sem a apresentação de oposição, devidamente complementada por documentação hábil e atendendo aos demais requisitos previstos nas normas administrativas, o examinador não está autorizado a indeferir um pedido de registro de marca com base no referido dispositivo legal, especialmente face à ausência de integração entre os sistemas do INPI e dos órgãos registrais de empresas.

No caso da possibilidade de conflito entre marcas e desenhos industriais de terceiros, previsto na proibição disposta no inciso XXII do artigo 124 da LPI, a apresentação de oposição também é necessária para sua apreciação durante o exame substantivo da registrabilidade do pedido. Embora não conste do Manual de Marcas do INPI, tal restrição se aplica por força de decisão do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (INPI, 2017). Nesse sentido, observa-se que as bases de dados de marcas e de desenhos industriais do INPI não estão interligadas e usam sistemas classificatórios distintos, o que tornaria mais complexa a realização de buscas de ofício.

Outras proibições relacionadas ao requisito da disponibilidade têm sua aplicação de ofício severamente limitada em virtude de procedimentos administrativos de exame e de processamento dos pedidos, demandando, na prática, que os detentores do direito infringido apresentem oposição para que sejam consideradas durante o exame substantivo da registrabilidade de pedidos de registro de marca.

O exemplo mais significativo é a limitação da execução de buscas por anterioridades impeditivas em pedidos sem oposição somente na classe reivindicada no pedido, imposta pela Portaria INPI/PR nº 08/2022 (INPI, 2022b). Com foco na celeridade do exame e no combate ao *backlog* de pedidos de registro de marca pendentes, essa restrição reduziu drasticamente o universo de classes de produtos e serviços a serem

observados pelo examinador durante a análise da disponibilidade do sinal requerido como marca. É importante mencionar, no entanto, que tal restrição pode causar insegurança jurídica, ou mesmo gerar assimetria da informação no longo prazo, no caso de uma eventual expansão do detentor do direito para classes afins utilizando a mesma marca, por exemplo.

A limitação da execução de buscas por anterioridades impeditivas apenas na classe reivindicada em pedidos sem oposição afeta de forma direta a aplicação de ofício do inciso XIX do artigo 124 da LPI, que veda o registro de sinal que reproduz ou imita marca de terceiro para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes e afins. Com as buscas limitadas à classe de depósito do pedido, o examinador não pode, de ofício, apontar como impedimento um registro que possua afinidade mercadológica, mas que pertença a outra classe de Nice. A análise do risco de conflito entre pedidos e registros de marca em classes diferentes, ainda que afins, passou a ser condicionada à apresentação de impugnação por terceiros.

Mesmo efeito é observado no caso do inciso XII do art. 124 da LPI, que protege da apropriação por terceiros de reprodução ou imitação de marca coletiva ou de certificação alheia, mesmo que extinta há até cinco anos. Cabe observar que, para fins de processamento dos pedidos, todas as marcas de certificação são alocadas na classe 42 (INPI, 2024a), de modo que só serão encontradas de ofício (e, portanto, consideradas como potenciais anterioridades impeditivas) nas buscas realizadas na referida classe de serviço. Assim, caso exista, por exemplo, marca de certificação para morangos em vigor (na classe 42) e seja requerida, por terceiro, marca de produto idêntica ou semelhante para assinalar morangos na classe 31, o titular da marca de certificação seria obrigado a apresentar impugnação para que seu registro fosse considerado durante o exame do pedido na classe de produto, já que o procedimento de exame em vigor limita as buscas de ofício à classe de depósito.

Mesmo quando não são afetadas direta ou indiretamente pelas normas administrativas em vigor, algumas proibições legais relacionadas ao requisito da disponibilidade se beneficiam da interposição de oposições para que sejam adequadamente apreciadas durante a análise da registrabilidade do sinal requerido. É o caso, por exemplo, dos incisos XIII, XV, XVI e XVII do artigo 124 da LPI, que vedam a apropriação por terceiros de nomes de eventos, direitos de personalidade de pessoas naturais, nomes civis e obras protegidas por direito autoral sem a autorização dos detentores dos direitos em questão. A ausência de padrões normativos e de instrumentos

centralizados para a busca por tais direitos no âmbito do exame administrativo pode dificultar a busca por potenciais impedimentos legais, especialmente quando o objeto do direito em si não goza de certo grau de conhecimento público. Dessa forma, a oposição pode ser utilizada para levar à atenção da administração a existência de direitos potencialmente impeditivos que seriam ignorados na etapa de exame substantivo seja por desconhecimento por parte do examinador, seja pela própria impossibilidade de geração, de ofício, de um conjunto probatório hábil.

O mesmo se observa no caso da proteção às marcas notoriamente conhecidas, prevista no artigo 126 da LPI e no artigo 6 *bis* da CUP. Ainda que possam ser apontadas de ofício pelo examinador, tais proibições legais demandam a reunião de um conjunto probatório suficiente para a comprovação da notoriedade do sinal no Brasil, tarefa mais fácil para o titular da marca ofendida, que tem acesso a documentos potencialmente mais relevantes para a sustentação de suas alegações que aqueles disponibilizados ao público em geral.

Os dispositivos legais citados acima são, geralmente, aqueles em que a oposição se faz importante para que o examinador tome conhecimento de violação ou da existência de determinado direito e possa tomar sua decisão. No capítulo 4 desta tese serão discutidos casos em que a oposição foi essencial para a decisão tomada pelo examinador.

## 2.7 Modelos de oposição administrativa ao pedido de registro de marca empregados por outros escritórios de PI

Como já tratado neste trabalho, no Brasil, o momento para terceiros impetrarem oposição administrativa ao pedido de registro de marca ocorre antes da concessão do registro; mais especificamente, antes do exame substantivo.

Para fins de estudo comparativo entre diferentes sistemas de oposição e visando a busca por oportunidades de melhorias para o modelo em vigor no Brasil, fez-se um levantamento sobre as legislações e procedimentos adotados pelos escritórios da União Europeia, o *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), do Japão, o *Japan Patent Office* (JPO), da Alemanha, o *Deutsche Patent- und Markenamt* (DPMA), e dos Estados Unidos da América, o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO).

A fim de que o estudo abrangesse diferentes modelos de oposição administrativa, foram selecionados escritórios de duas jurisdições que adotam o sistema de oposição pré-

concessão, os EUA e a União Europeia, e de duas que empregam o sistema pós-concessão, a Alemanha e o Japão. O estudo do modelo japonês é de especial importância para este trabalho por ser um exemplo de país que, após reforma legislativa em 1996, passou do sistema de oposição pré para o pós-concessão.

Além da diferença no momento para impugnação, os referidos países também se distinguem no que diz respeito à abrangência do exame, às funcionalidades disponíveis nos formulários eletrônicos de oposição, à forma de cobrança pelo serviço, entre outras peculiaridades relevantes para o estudo proposto.

### 2.7.1 *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*

O *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), escritório de propriedade intelectual da União Europeia (UE), tem, como uma de suas finalidades, a concessão de registros de marca. Embora os países membros também possuam seus escritórios de PI, o registro de marca comunitária no EUIPO torna-se interessante caso se deseje proteção em todos os países do bloco europeu.

O trâmite de um pedido de registro de marca depositado no escritório da União Europeia pode ser dividido em quatro etapas conforme descrito a seguir. Cumpre esclarecer que, nessa subseção, será dado enfoque a segunda etapa, relativa aos procedimentos envolvendo a oposição administrativa, que segue um modelo pré-concessão, isto é, o momento para impugnação ocorre antes da concessão do registro de marca.

A primeira etapa, chamada de período de exame, ocorre após o depósito do pedido e é constituída pela verificação da presença das informações básicas requeridas, isto é, se há o requerimento para o registro de marca, se o requerente foi corretamente identificado, se a marca foi apresentada de forma clara, se a lista de produtos e serviços está correta e se foi realizado o pagamento devido.

Caso o pedido esteja conforme, é feito o exame para verificar se há infringência de algum impedimento legal absoluto, como, por exemplo, se o sinal requerido como marca é distintivo e se não é descritivo dos produtos ou serviços reivindicados. Após o exame inicial, atendidos os requisitos básicos, o pedido é traduzido e publicado no *European Union Trade Marks Bulletin* em todos os idiomas oficiais da União Europeia (EUIPO, 2023a).



Ainda nessa etapa inicial, o Escritório elabora um relatório de investigação listando as marcas da UE ou os pedidos de marcas da UE anteriores que sejam suscetíveis de ser invocados contra o registro do sinal objeto do pedido. É possível, ainda, requerer que o relatório também seja feito pelos institutos centrais de propriedade industrial dos Estados-Membros pagando-se as respectivas taxas de investigação. Ressalta-se que a busca por anterioridades é feita pelo EUIPO independentemente de o requerente tê-la solicitado, contudo, este só recebe o resultado do relatório de investigação se o tiver pleiteado no momento do depósito (União Europeia, 2017).

São realizadas, portanto, buscas por infringências de proibições legais absolutas e relativas. Contudo, esse Escritório não indefere um pedido de ofício com base no resultado das buscas por impedimentos relativos constante do relatório de investigação; indeferimentos de ofício só ocorrem por violações de proibições legais absolutas. Para o indeferimento com base em infringências de direitos de terceiros é necessário que seja apresentada oposição.

Tendo sido publicado o pedido de marca da UE, independentemente de o requerente do pedido em exame ter solicitado o relatório de investigação, os titulares de pedidos ou registros de marca anteriores encontrados na busca são informados sobre o novo pedido, a menos que tenham solicitado o não recebimento de tais notificações (EUIPO, 2023c; União Europeia, 2017).

Com a publicação do pedido de registro, inicia-se a contagem do período de três meses para que terceiros que possuam direitos que julguem ser colidentes com o pedido em questão possam se opor. Se não houver interposição de oposição, o registro é concedido e publicado.

No entanto, havendo oposição de terceiros, inicia-se a segunda etapa, o período de oposição. Entre os anos de 2020 e 2023, o escritório europeu recebeu um total de 725.190 novos pedidos de registro de marca e 76.468 oposições, o que corresponde a uma proporção relativa de 10,5 % de oposições, em média (EUIPO, 2024).

Ressalta-se que, no âmbito da União Europeia, as oposições só podem ser fundamentadas em direitos prévios legalmente concedidos, ou seja, as impugnações devem ser baseadas em infringências de proibições relativas.

Para protocolar oposição no âmbito da UE são cobrados 320 euros e deve-se preencher o formulário eletrônico específico informando o nome e a qualificação do oponente; os dados do procurador, se houver; informações relativas à entidade contestada;

as bases legais da oposição; e os argumentos e provas, que devem ser enviados como documentos anexos (EUIPO, 2023a).

O formulário eletrônico de oposição dispõe de opções pré-definidas para seleção das bases legais que a fundamentam e oferece crítica com bloqueio de opções excludentes entre si a fim de direcionar o correto preenchimento das demais informações necessárias, conforme ilustrado pela Figura 2.

Figura 2 - Formulário eletrônico do EUIPO contendo as opções pré-definidas de fundamentos legais disponíveis para oposição.

**Causas de oposição**

**+ Adicionar causas**

Pormenores das causas Cancelar + Guardar

**ipef\_grounds\_form\_TITLE:\***

- ☒ Artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do RMUE - A marca controvertida é idêntica à marca anterior e abrange produtos e/ou serviços idênticos
- ☐ Artigo 8.º, n.º 1, alínea b) - Existe risco de confusão por parte do público
- ☐ Artigo 8.º, n.º 5, do RMUE - A utilização injustificada da marca controvertida tiraria indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou causar-lhe-ia prejuízo
- ☐ Artigo 8.º, n.º 3, do RMUE - O requerente é/era um agente ou um representante do oponente e pediu o registo da marca do oponente sem o seu consentimento
- ☐ Artigo 8.º, n.º 4, do RMUE - A marca não registada anterior ou sinal é utilizado na vida comercial com um alcance que não é apenas local e, segundo a legislação que lhe é aplicável, a marca ou o sinal conferem ao oponente o direito de proibir a utilização de uma marca posterior
- ☐ Artigo 8.º, n.º 6, do RMUE - Nos termos da legislação que lhe é aplicável, a denominação de origem ou indicação geográfica anterior confere ao oponente o direito de proibir a utilização de uma marca posterior

**Fundamento da oposição**

Seleção o fundamento da oposição \* Território(s) \*

Registo/pedido de marca nacional PORTUGAL

Número de registo/Número de pedido

050000711604 Importar entidade

**050000711604 | NATURES PERSPECTIVE | Vista**

Fonte: Formulário eletrônico de oposição disponibilizado no site do EUIPO.

Além disso, a depender das opções selecionadas, novos campos são liberados para preenchimento de informações adicionais, como o tipo do registro anterior de sua titularidade (registro nacional, internacional, marca notoriamente conhecida etc.), país de origem do registro, data e número da prioridade, se houver, número do registro, dentre outros elementos cabíveis.

Outra ferramenta interessante é a recuperação automática, para o formulário, dos dados relativos à anterioridade informada (vide Figura 2), evitando que dados incorretos sejam inseridos no sistema e possibilitando a conferência do conteúdo pelo usuário. Após a importação dos dados, o oponente pode, ainda, optar por formular a oposição com base em todos os produtos ou serviços protegidos pelo registro de sua titularidade ou listar somente aqueles que considera idênticos, semelhantes ou afins aos requeridos no pedido impugnado. Ademais, a partir dos dados recuperados pelo sistema, é possível selecionar as classes e os produtos ou serviços que o oponente considera conflitantes com seu direito anterior.

É interessante ressaltar que o Regulamento 2017/1001 da União Europeia, em seu artigo 47 (2), prevê a possibilidade de que o requerente do pedido impugnado exija que o oponente prove o uso efetivo da marca para os produtos ou serviços para que foi registrada e que serviram de base à oposição, nos cinco anos anteriores à data de depósito ou à prioridade do pedido. Se o uso na União Europeia for comprovado apenas para parte dos produtos ou serviços para que foi registrada a marca, só se considera, para efeitos da análise da oposição, esta parte. E, caso a marca não tenha sido usada no período – e desde que, nessa data, a marca anterior esteja registrada há pelo menos cinco anos –, é necessário justificar o desuso, sob pena de rejeição da oposição (União Europeia, 2017).

Uma vez protocolada uma oposição, o requerente do pedido atacado é notificado e, se for de seu interesse, poderá contactar o oponente para tentar propor uma solução. Nesse momento, o escritório faz um exame de admissibilidade e, se a oposição for viável, outra notificação é enviada ao requerente informando-o sobre os prazos do período de *cooling-off* e de envio de subsídios para a decisão final.

O *cooling-off* ou período de reflexão, que pode durar até dois meses, tem como objetivo o acordo amigável entre as partes. Contudo, se não houver conciliação, inicia-se o período de disputa e, tanto à oponente como à oposta é oferecido um prazo de dois meses para que forneçam argumentos adicionais para subsidiar a decisão do examinador.

Finalmente, o escritório decidirá acerca da registrabilidade da marca em disputa, que poderá ser deferida tal como requerida, ou indeferida, seja em sua totalidade ou para

apenas alguns dos produtos ou serviços. Caso o pedido de registro de marca no EUIPO seja indeferido em função da oposição, é facultada ao requerente sua conversão em registros nacionais, desde que não existam conflitos com terceiros (EUIPO, 2023a).

Uma particularidade interessante do sistema adotado pelo escritório europeu é que, caso a oposição não ataque todos os produtos ou serviços reivindicados, o requerente pode solicitar a divisão do pedido para que somente aqueles produtos ou serviços considerados colidentes passem pelo exame de oposição (União Europeia, 2017). Assim, a parte do pedido que não foi impugnada pode seguir o trâmite dos pedidos sem oposição.

Por fim, cumpre mencionar que os pedidos não impugnados são registrados e, o registro, publicado para ciência de terceiros. Esta terceira etapa ocorre também quando a oposição é rejeitada no exame de admissibilidade ou quando o pedido é deferido após passar pelo exame de oposição. Contudo, se o pedido for indeferido, é oferecida, em última instância, a possibilidade de recorrer da decisão por meio de processo análogo ao que ocorre no INPI (EUIPO, 2023a).

### 2.7.2 *Japan Patent Office (JPO)*

Ao contrário do escritório europeu, o *Japan Patent Office* adota atualmente um modelo de oposição administrativa pós-concessão, ou seja, as impugnações de terceiros são recepcionadas somente após a concessão do novo registro de marca. O exemplo japonês é especialmente relevante no contexto desta tese tendo em vista a mudança do sistema de oposição pré-concessão para o pós-concessão ocorrida em 1996 após alteração legislativa.

Até 1996, tal como a maior parte dos países industrializados, o Japão empregou um sistema de oposição pré-concessão em razão da maior estabilidade dos direitos marcários assim concedidos. Contudo, em consequência do encurtamento do ciclo de vida dos produtos ocorrido nos anos anteriores, houve grande demanda por uma maior rapidez na concessão de registros de marca (OMPI, 2024a).

Tal cenário exigiu uma mudança no sistema, que, à época, apresentava longo tempo de espera entre o depósito e o exame dos pedidos. Além disso, verificou-se que menos de 1% das decisões do escritório eram alteradas, com o consequente cancelamento do registro, em razão de peticionamento de oposição, conforme demonstrado na última coluna da Tabela 2 (OMPI, 2024a).

Dessa forma, um sistema de oposição pós-concessão não afetaria a maior parte das decisões, mas proporcionaria um menor tempo de espera para a obtenção do direito de marca, o que seria vantajoso inclusive para sua posterior adesão ao Protocolo de Madri (JPO, 2008).

E, de fato, o que se constatou foi que, nos anos que se seguiram à implementação do atual sistema, houve uma redução na taxa de cancelamento de registros devido à oposição, como pode ser observado na última coluna da Tabela 3. Além disso, houve uma grande diminuição do número de oposições protocoladas após a mudança do momento da impugnação, passando de 7.879 oposições para 2.331 em um período de três anos.

Tabela 2 - Dados do JPO relativos aos anos de 1992 a 1994, sob o sistema de oposição pré-concessão.

| Ano   | Número de pedidos publicados (a) | Número de oposições (b) | (b)/ (a) | Número de decisões de cancelamento de registro (c) | (c) / (a) |
|-------|----------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1992  | 150.500                          | 2.860                   | 1,9%     | 923                                                | 0,6%      |
| 1993  | 123.500                          | 3.206                   | 2,6%     | 783                                                | 0,6%      |
| 1994  | 128.500                          | 1.813                   | 1,4%     | 884                                                | 0,7%      |
| Total | 402.500                          | 7.879                   | 2,0%     | 2.590                                              | 0,6%      |

Fonte: adaptado de OMPI, 2024a.

Tabela 3 - Dados do JPO relativos aos anos de 2003 a 2005, após alteração para o sistema de oposição pós-concessão.

| Ano   | Número de registros publicados (a) | Número de oposições (b) | (b)/ (a) | Número de decisões de cancelamento de registro (c) | (c) / (a) |
|-------|------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 2003  | 108.568                            | 860                     | 0,8%     | 166                                                | 0,2%      |
| 2004  | 95.866                             | 795                     | 0,8%     | 179                                                | 0,2%      |
| 2005  | 94.439                             | 676                     | 0,7%     | 172                                                | 0,2%      |
| Total | 298.873                            | 2.331                   | 0,8%     | 517                                                | 0,2%      |

Fonte: adaptado de OMPI, 2024a.

Mais recentemente, entre os anos de 2020 e 2023, foram depositados no escritório japonês um total de 700.044 pedidos de registro de marca e protocoladas 1.754 oposições, sendo observada, portanto, uma proporção de 0,3 % de oposições, em média, percentual ainda menor do que o registrado nos anos que se seguiram à alteração para o sistema pós-concessão (JPO, 2024).

Nesse ponto, é importante esclarecer que, embora o Japão tenha optado por adotar o sistema de oposição pós-concessão em função do menor tempo para obtenção do registro, não prescindiu do exame completo dos pedidos depositados, incluindo a análise de infringências de proibições legais absolutas e relativas, como será detalhado na descrição do processamento dos pedidos a seguir.

Após o depósito do pedido de registro de marca, o conteúdo do requerimento é publicado na revista oficial do JPO e procede-se o exame formal da documentação entregue a fim de verificar se esta atende aos requisitos necessários. Caso seja identificada alguma não conformidade, o requerente é solicitado a fazer as devidas correções (JPO, 2024), a exemplo do procedimento adotado no exame formal no INPI brasileiro.

Atendidos os requisitos formais, o pedido passa pela etapa de exame substantivo, em que são recusadas as marcas que não permitam aos consumidores diferenciar os produtos ou serviços do requerente daqueles pertencentes a terceiros; ou que não sejam registráveis por razões de interesse público ou para proteção de interesses privados.

Caso um pedido não atenda os requisitos do exame substantivo, é enviada uma notificação com os motivos da recusa ao requerente, que pode apresentar, por escrito, argumentos contra as razões apontadas ou, ainda, promover alguma alteração que anule a fundamentação da rejeição. O examinador analisa, então, os documentos apresentados a fim de decidir pela manutenção da recusa ou pelo registro da marca.

Se a recusa for mantida, é facultada ao requerente a interposição de recurso contra o indeferimento, que é analisado e decidido por um órgão colegiado de três ou cinco examinadores de recurso. Após o julgamento, poderá ser proferida decisão recursal de recusa ou de registro da marca, que será publicada na Revista Oficial.

Com a publicação do novo registro, inicia-se o prazo de dois meses para que qualquer pessoa interessada possa se opor, apontando os produtos ou serviços considerados colidentes, se for o caso. É concedido, ainda, um prazo adicional de 30 dias, que poderá ser prorrogado por 60 para residentes no exterior mediante solicitação, para que o oponente altere, se assim desejar, os fundamentos da oposição e os meios de prova (Japão, 2019).

A oposição, cujo custo varia de 3000 a 8000 ienes por classe, poderá se basear tanto em violações de proibições legais absolutas como de proibições relativas, assim como no Brasil (JPO, 2024), sendo necessário apresentá-la por escrito indicando o nome e domicílio do opoente e de seu representante; o número de registro da marca a que se deseja se opor e os respectivos produtos ou serviços a serem contestados; os fundamentos da oposição ao registro; e os elementos de prova. Protocolada a oposição, uma cópia é enviada ao titular da marca impugnada para conhecimento (Japão, 2019).

Em seguida, inicia-se o processo de exame e decisão da oposição, que é conduzido por um júri composto por três ou cinco juízes administrativos. Se um mesmo registro sofrer duas ou mais oposições, os exames são conduzidos em conjunto (JPO, 2024).

Durante a análise *ex officio*, violações de quaisquer dispositivos legais cabíveis podem ser apreciadas, ainda que não tenham sido alegadas pelo opoente; no entanto, apenas os produtos ou serviços contestados na oposição são considerados na análise. Sendo julgadas procedentes as alegações e intentada a decisão de cancelamento do registro, o titular da marca deverá ser notificado das razões e terá direito a submeter uma manifestação. Ressalta-se que, embora o titular seja notificado da oposição antes do exame pelo júri, ele só poderá manifestar suas considerações após o exame se houver intenção de cancelamento (Japão, 2019).

Essa é uma estratégia interessante em termos de economia processual pois, caso seja proferida decisão de manutenção do registro – da qual não cabe recurso, poupa-se tempo do titular, dos examinadores e, ainda, do eventual prazo para a manifestação, tornando o processo mais célere.

Contudo, tornando-se definitiva a decisão de cancelamento do registro, o direito de marca é considerado nulo, sendo tratado como nunca existente. Caso o titular não concorde com a revogação do registro, poderá, em última instância, entrar com uma ação no Tribunal Superior de Tóquio (Japão, 2019).

Visando a redução do tempo de espera para obtenção do registro de marca, além da mudança para o sistema de oposição pós-concessão, foi criada uma fila rápida de exame, que não exigia nenhum requerimento ou pagamento adicional, desde que fossem designados apenas produtos ou serviços constantes de listas pré-aprovadas no momento do depósito e que nenhuma alteração fosse feita nos produtos ou serviços reivindicados até o início do exame.

A estimativa média de tempo de exame para pedidos elegíveis para a fila rápida era de seis meses, porém, neste momento, em novembro de 2024, ela encontra-se

temporariamente suspensa devido à redução expressiva da espera para o exame substantivo alcançada desde 2022 (JPO, 2024).

Portanto, embora possam ser apontadas desvantagens no atual modelo, como a menor segurança jurídica do direito marcário ou a perda da retribuição paga pelo requerente no caso de cancelamento do registro em razão da oposição, para o escritório japonês, a mudança para o sistema de oposição pós-concessão foi vantajosa na medida em que possibilitou um menor tempo de espera para a obtenção do registro de marca, facilitando a posterior adesão do país ao Protocolo de Madri no ano 2000, e manteve baixo percentual de cancelamento de registros.

### 2.7.3 *Deutsche Patent- und Markenamt* (DPMA)

A exemplo do Japão, a Alemanha também adota modelo de oposição pós-concessão e, embora haja semelhanças entre eles, existem diferenças nas legislações e procedimentos aplicados que motivam o estudo do sistema alemão, especialmente após a expressiva reforma da legislação marcária ocorrida em 2019, que impactou os procedimentos de oposição.

Na Alemanha, a proteção e o registro de marcas são incumbências do escritório de propriedade industrial nacional, o *Deutsche Patent- und Markenamt* (DPMA). O depósito de um pedido de registro de marca no DPMA pode ser feito por três vias. A mais rápida delas, a DPMAdirektWeb, é disponibilizada como ferramenta *online* apenas no idioma alemão e consiste em uma aplicação web que guia o usuário durante o preenchimento do formulário, proporcionando uma experiência mais rápida, barata e amigável para o peticionário. Uma segunda via para o depósito de um novo pedido é por meio do DPMAdirektPro, solução eletrônica que requer o download de um programa oferecido de forma gratuita, além de um cartão para assinatura digital e um leitor de cartões. E, por fim, é oferecida a opção de depósito com formulário em papel, que custa 300 euros, sendo ligeiramente mais custosa do que os 290 euros cobrados pelo depósito eletrônico. Esses preços são relativos ao pedido básico, no qual o requerente pode reivindicar até três classes de produtos ou serviços; e, a cada classe adicional, é devido o pagamento de 100 euros (DPMA, 2024).

Em qualquer das modalidades de depósito, é facultada a requisição do exame acelerado, que pode ser de especial interesse para requerentes que tenham intenção de



obter um registro internacional. Nesse caso, mediante o pagamento de 200 euros, o escritório prioriza o processamento e exame do pedido em questão. Não havendo questões formais a serem sanadas e, contanto que a marca seja considerada registrável, o registro de um pedido submetido ao exame acelerado poderá ser concedido dentro de alguns dias úteis ou, no máximo, em seis meses a contar da data de depósito (DPMA, 2024).

Para o pedido prosseguir para o exame de mérito, é necessário que tenha sido paga a retribuição relativa ao depósito e que o formulário tenha sido preenchido adequadamente com todas as informações necessárias, incluindo dados relativos ao requerente, à marca e aos produtos e serviços pretendidos. Estando todos os dados em conformidade com as diretrizes do escritório, passa-se ao exame de mérito, que verifica somente se há alguma infringência de proibições legais absolutas, com base na legislação específica (*Markengesetz*). Não havendo fundamentos para recusa ou desacordo com algum dos requisitos legais, o registro é concedido e dá-se publicidade por meio de publicação na revista eletrônica de marcas (*Markenblatt*) do Instituto. A duração da proteção é de dez anos prorrogáveis, indefinidamente, por iguais períodos (Alemanha, 2021; DPMA, 2024).

Durante o exame não são analisados, portanto, possíveis conflitos do sinal requerido com direitos anteriores de terceiros, ficando a cargo dos particulares interessados a incumbência de requerer o cancelamento do registro por meio de petição de oposição. E, caso esta seja considerada procedente, o registro impugnado é cancelado total ou parcialmente. Além do instrumento da oposição, que deverá ser fundamentada em infringências de proibições legais relativas, são oferecidos também os recursos de invalidação do registro com base na violação a proibições absolutas ou relativas e, ainda, de caducidade.

Assim, após a publicação do novo registro de marca, os titulares de marcas ou de outros direitos anteriores poderão impugná-lo, no prazo de até três meses, por meio do protocolo de petição de oposição, que custa 250 euros e dá direito à indicação de uma anterioridade. Caso se deseje apontar mais anterioridades de mesma titularidade para fundamentar a oposição, é necessário pagar uma retribuição adicional de 50 euros por cada uma delas. E, se as anterioridades conflitantes pertencerem a titulares distintos, deverão ser protocoladas diferentes oposições com o custo de 250 euros cada (DPMA, 2024).

A estratégia de cobrança diferencial em função do número de sinais apontados pode ser interessante para evitar a indicação de quantidade excessiva de anterioridades, o

que pode aumentar consideravelmente o tempo de exame. E, caso o desejo do oponente seja, de fato, designar uma série de direitos anteriores, é justo que seja cobrada uma retribuição proporcional, tendo em vista que essa prática, quase sempre, acarretará um exame mais longo e trabalhoso.

Cumprе ressaltar que a análise exposta no parágrafo anterior tem como base a hipótese de uma eventual incorporação de tal procedimento ao sistema brasileiro de oposição atualmente em vigor. Isso porque, na Alemanha, antes de janeiro de 2019, momento em que foram alterados os preços e a legislação relativa a marcas, cada oposição deveria ser baseada em um único sinal e, caso o titular desejasse apontar mais de um, era necessário protocolar o respectivo número de petições de oposição (DPMA, 2024). Portanto, para o usuário do DPMA, permitir que vários sinais fossem apontados como anterioridade em uma mesma petição, tornou o procedimento mais simples e menos custoso, ao passo que, no INPI, a adoção desse sistema poderia representar, de forma contrária, um aumento de custo e, conseqüentemente, uma provável limitação ao uso abusivo do instrumento da oposição.

Já do ponto de vista administrativo, o modelo de cobrança proporcional foi também vantajoso para o escritório alemão por desonerar, em certa medida, o exame, uma vez que as alegações passaram a constar de uma única petição. Para o INPI, avalia-se que também seria benéfico pela provável redução do número de anterioridades apontadas, que acompanharia, possivelmente, uma diminuição do tempo dedicado ao exame das oposições. E, ainda que não houvesse redução do número de direitos anteriores trazidos nas oposições, haveria, ao menos, um aumento da arrecadação condizente com o tempo despendido no exame de mérito. Embora a proposta não requeira alteração legislativa, sendo, em tese, mais simples de implementar, é necessário avaliar o real potencial de impacto que tal mudança na tabela de retribuição poderia ocasionar.

Ressalta-se que os formulários online disponíveis no site do DPMA para protocolo de oposição também foram alterados seguindo as alterações legislativas e passaram a incluir um passo a passo para guiar o usuário oferecendo campos para seleção de opções pré-definidas, a fim de reduzir os erros de preenchimento (DPMA, 2024).

Com a reforma da legislação marcária alemã, os interessados passaram a poder requerer um período de *cooling-off*, que seria a extensão do prazo de exame da oposição, a fim de facilitar as negociações entre as partes para que cheguem a um acordo amigável. Ao requerente do pedido é possível solicitar, por exemplo, a restrição da lista de produtos ou serviços reivindicados originalmente a fim de evitar a sobreposição de mercados, ou

comprometer-se a usar a marca apenas para determinados produtos ou somente de determinada maneira, a fim de que o titular do registro anterior retire a oposição. O período mínimo previsto para o *cooling-off* deve ser de dois meses, podendo ser prorrogado mediante pedido feito em conjunto por ambos (Alemanha, 2021).

No entanto, em contraste com o EUIPO, ressalta-se que, no DPMA, essa solicitação pode ser feita em qualquer momento do rito da oposição, e não apenas no início. Além disso, o período de extensão não é concedido *ex officio*, mas somente a pedido, em comum acordo, dos interessados, e não há devolução do valor pago pela oposição caso as partes cheguem a um acordo durante o *cooling-off* (DPMA, 2024).

A fim de garantir que o processo de análise e decisão das oposições seja célere, o DPMA concede os prazos mínimos previstos em lei, que variam de um a dois meses para apresentação de declarações e extensão de prazo, contudo, prorrogações adicionais só são concedidas com o consentimento do opoente (DPMA, 2024). Cumpre ressaltar que no INPI não há previsão legal de prorrogação de prazos durante o procedimento de exame de pedidos com oposição, excetuando-se os casos de solicitação de devolução de prazo com comprovação de justa causa, conforme procedimento específico estabelecido pela Portaria INPI/ PR nº 49 de 03 de dezembro de 2021.

Outra importante alteração trazida pela reforma da legislação específica diz respeito à possibilidade de alegação de desuso da marca no âmbito da oposição administrativa. De acordo com a seção 43 (1), o requerente do pedido impugnado pode protocolar uma objeção de desuso, desde que os registros apontados como anterioridades impeditivas não estejam imunes em razão do período de graça. Desde 2019, seguindo o entendimento da União Europeia, os cinco anos do período de graça para iniciar o uso da marca passaram a contar do dia em que não é mais possível protocolar oposição contra a marca recém registrada. Este pode referir-se ao dia seguinte à expiração do prazo de oposição, à data em que é proferida a decisão final no processo de oposição, ou à data em que a última oposição é retirada.

Anteriormente, a Lei alemã estabelecia que, caso o requerente da marca atacada solicitasse prova de uso do registro anterior indicado pelo oponente durante o processo de oposição, este deveria apresentar as devidas provas. No entanto, após a alteração, a reivindicação de prova de uso deve ser solicitada por meio de um processo de cancelamento separado, conforme estabelecido pela seção 52 (3) da nova Lei de Marcas (Alemanha, 2021). Esse mecanismo é análogo ao do instrumento de caducidade oferecido pelo INPI, na medida em que é possível questionar o uso da marca anterior usada como

base para oposição por meio de petição própria, e caberá ao opoente comprovar o uso dentro do período de investigação, sob pena de extinção do registro pela caducidade. Nesses casos, se o registro em questão da opoente for a única anterioridade impeditiva, sobresta-se o exame do pedido da oposta até que seja proferida uma decisão final na petição de caducidade.

Finalmente, de acordo com pesquisa inicial realizada pelo DPMA, as mudanças trazidas pela nova Lei foram, no geral, consideradas positivas e os novos formulários para os procedimentos de oposição ajudaram a evitar os frequentes erros formais, contribuindo, portanto, para a celeridade do processo como um todo (DPMA, 2024).

#### 2.7.4 *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*

O sistema de proteção marcário norte americano fundamenta-se tanto no uso como no registro das marcas, tendo a maior parte das disputas decididas com base na comprovação de uso anterior. Assim, embora o registro da marca não seja obrigatório para sua proteção, é recomendado que os interessados o façam, a fim de obter, dentre outros benefícios, uma maior segurança jurídica, sendo inclusive necessário para a proposição de ação relacionada à marca em tribunais federais do país, para a ciência de terceiros sobre a reivindicação daquele direito e para a utilização do registro nos EUA como base para a obtenção de registro em outros países.

Para o depósito de pedidos de registro de marca no *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* por meio eletrônico são oferecidos dois formulários, o TEAS (*Trademark Electronic Application System*) Plus e o TEAS Standard. O depósito padrão deve ser feito utilizando o formulário TEAS Standard e custa 350 dólares americanos por classe de produto ou serviço reivindicada. Para fazer jus ao valor reduzido de 250 dólares americanos e submeter um pedido por meio do TEAS Plus, é necessário selecionar os produtos e serviços a partir de uma lista pré-aprovada disponível no *Trademark ID Manual* do escritório, não sendo possível fornecer descrição detalhada do que se requer. É oferecida, ainda, a possibilidade de depósito de pedido em papel ao custo consideravelmente maior de 750 dólares americanos (USPTO, 2024a).

Após o depósito, o pedido passa por exame completo que verifica o cumprimento dos requisitos formais e, ainda, se há infringência de algum impedimento legal, seja ele de caráter absoluto ou relativo. Caso o examinador identifique algum impedimento, é

emitida uma recusa inicial, que poderá ser contestada. Sendo mantida a decisão, é proferida a recusa final, porém, passível de recurso ao *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB), tribunal administrativo do USPTO composto por três examinadores experientes (USPTO, 2024a).

No entanto, caso seja considerado registrável, o pedido de marca é publicado para conhecimento e oposição de terceiros na *Trademark Official Gazette*, a revista eletrônica oficial do USPTO (USPTO, 2024a). Os EUA adotam, portanto, um sistema de oposição pré-concessão, contudo, diferente do que ocorre no Brasil, o momento para impugnação se dá após o exame de mérito em esfera administrativa.

A exemplo do depósito do pedido de marca, a oposição pode ser apresentada por meio de formulário eletrônico, a um custo reduzido de 600 dólares americanos por classe contestada, ou em papel, ao custo de 700 dólares americanos.

Ao todo, entre os anos de 2020 e 2023, foram protocoladas 26.470 petições de oposição e depositados 2.392.771 novos pedidos de registro no USPTO, tendo sido observada, portanto, uma relação entre oposições e depósitos de novos pedidos de, aproximadamente, 1,1 %, em média, no período (USPTO, 2024b).

O formulário eletrônico de oposição do USPTO, assim como o do EUIPO, recupera informações sobre o direito anterior apontado, reduzindo o risco de erros de preenchimento (Figura 3). Além disso, também oferece campos para seleção dos produtos e serviços a serem contestados e uma lista de opções pré-definidas para seleção dos fundamentos legais da oposição (Figuras 4 e 5, respectivamente).

Tais recursos evitam que dados incorretos sejam incluídos na petição de oposição, sendo, portanto, vantajosos tanto para o usuário, que poderá se certificar de que todas as informações foram preenchidas adequadamente, como para os examinadores (e, conseqüentemente, para os usuários e público em geral), que, recebendo uma oposição mais clara, objetiva e com menos erros de preenchimento, conseguirão processar a análise mais rapidamente. Atualmente, nenhuma dessas ferramentas é oferecida no formulário de oposição do INPI, porém, está em estudo o desenvolvimento de um formulário simplificado de oposição a marcas, que prevê, inclusive menor custo para o usuário, como parte do Plano de Ação ENPI 2023-2025 e do Plano Estratégico INPI 2023-2026.

Figura 3 - Formulário eletrônico de oposição do USPTO com exemplo de informações recuperadas de forma automática durante o preenchimento.

**uspto**

## Electronic System for Trademark Trials and Appeals

Notice of Opposition  
Navigation: - Application Data

ESTTA v.   
PTO-2120 (Exp. )  
OMB No. 0651-0040 (Exp. )

### Application Data

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Applicant                  | <input type="text"/> |
| Application Serial Number  | <input type="text"/> |
| Filing Date of Application | <input type="text"/> |
| Date of Publication        | <input type="text"/> |
| International Classes      | <input type="text"/> |
| Applied-for Mark           | <input type="text"/> |

Fonte: Formulário eletrônico de oposição disponibilizado no site do USPTO.

Figura 4 - Formulário eletrônico de oposição do USPTO com campos para seleção dos produtos e serviços a serem contestados.

**uspto**

## Electronic System for Trademark Trials and Appeals

Notice of Opposition  
Navigation: [Application Data](#) - Goods/Services

ESTTA v.   
PTO-2120 (Exp. )  
OMB No. 0651-0040 (Exp. )

### Goods and Services Opposed

Application Serial No  has  class. Please indicate below which goods/services are being opposed.

|                                                                                                       |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> All of the goods in this class                                                  | IC <input type="text"/>                                                     |
| <input type="radio"/> Some of the goods in this class<br>(delete goods or services that do not apply) | Opposed Goods and Services:<br><input type="text"/>                         |
| <input type="radio"/> None of the goods in this class                                                 | First use: <input type="text"/> First use in commerce: <input type="text"/> |

Fonte: Formulário eletrônico de oposição disponibilizado no site do USPTO.

Figura 5 - Formulário eletrônico de oposição do USPTO contendo opções pré-definidas de fundamentos legais para oposição.

**uspto**

## Electronic System for Trademark Trials and Appeals

Notice of Opposition

Navigation: [Add/Modify](#) - [Related](#) - [Correspondence](#) - [GroundsUS](#)

ESTTA v. \_\_\_\_\_

PTO-2120 (Exp. \_\_\_\_\_)

OMB No. 0851-0040 (Exp. \_\_\_\_\_)

### Grounds for Opposition

Please check as many grounds for opposition as are applicable. If a particular ground is not listed, check the "Other" box and fill in the ground in the text box provided.

**The grounds for opposition are as follows:**

|                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Priority and likelihood of confusion                                                                                                                                                                                    | Trademark Act Section 2(d)                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | The mark is merely descriptive                                                                                                                                                                                          | Trademark Act Section 2(e)(1)                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | The mark is generic                                                                                                                                                                                                     | Trademark Act Sections 1, 2 and 45                                                               |
| <input type="checkbox"/> | The mark is deceptively misdescriptive                                                                                                                                                                                  | Trademark Act Section 2(e)(1)                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | The mark is primarily geographically descriptive                                                                                                                                                                        | Trademark Act Section 2(e)(2)                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | The mark is primarily geographically deceptively misdescriptive                                                                                                                                                         | Trademark Act Section 2(e)(3)                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | The mark is primarily merely a surname                                                                                                                                                                                  | Trademark Act Section 2(e)(4)                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | The mark comprises matter that, as a whole, is functional                                                                                                                                                               | Trademark Act Section 2(e)(5)                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | No use of mark in commerce before application or amendment to allege use was filed                                                                                                                                      | Trademark Act Sections 1(a) and (c)                                                              |
| <input type="checkbox"/> | No bona fide intent to use mark in commerce for identified goods or services                                                                                                                                            | Trademark Act Section 1(b)                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Failure to function as a mark                                                                                                                                                                                           | Trademark Act Sections 1, 2 and 45                                                               |
| <input type="checkbox"/> | The mark is not inherently distinctive and has not acquired distinctiveness                                                                                                                                             | Trademark Act Sections 1, 2 and 45; and Section 2(f)                                             |
| <input type="checkbox"/> | Dilution by blurring                                                                                                                                                                                                    | Trademark Act Sections 2 and 43(c)                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Dilution by tarnishment                                                                                                                                                                                                 | Trademark Act Sections 2 and 43(c)                                                               |
| <input type="checkbox"/> | Applicant not rightful owner of mark for identified goods or services                                                                                                                                                   | Trademark Act Section 1                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | False suggestion of a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or brings them into contempt, or disrepute                                                                   | Trademark Act Section 2(a)                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Deceptiveness                                                                                                                                                                                                           | Trademark Act Section 2(a)                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Immoral or scandalous matter                                                                                                                                                                                            | Trademark Act Section 2(a)                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Disparaging                                                                                                                                                                                                             | Trademark Act Section 2(a)                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Geographic indication which, if used on or in connection with wine or spirits, identifies a place other than the origin of the goods                                                                                    | Trademark Act Section 2(a)                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof                                          | Trademark Act Section 2(b)                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Consists of or comprises a name, portrait, or signature of a living individual without written consent, or the name, portrait, or signature of a deceased president without the written consent of the surviving spouse | Trademark Act Section 2(c)                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Registration barred by claim or issue preclusion                                                                                                                                                                        | Mayer/Berkshire Corp. v. Berkshire Fashions Inc., 424 F.3d 1229, 76 USPQ2d 1310 (Fed. Cir. 2005) |
| <input type="checkbox"/> | Fraud on the USPTO                                                                                                                                                                                                      | In re Bose Corp., 580 F.3d 1240, 91 USPQ2d 1938 (Fed. Cir. 2009)                                 |
| <input type="checkbox"/> | Misuse of Registration symbol                                                                                                                                                                                           | Copelands' Enterprises Inc. v. CNV Inc., 945 F.2d 1563, 20 USPQ2d 1295 (Fed. Cir. 1991)          |
| <input type="checkbox"/> | Title of single creative work                                                                                                                                                                                           | Trademark Act Sections 1, 2 and 45, Mattel Inc. v. Brainy Baby Co., 101 USPQ2d 1140 (TTAB 2011)  |
| <input type="checkbox"/> | Other (please concisely indicate grounds and statutory or common-law basis for opposition)                                                                                                                              |                                                                                                  |

Next
Back
Cancel
Save Session

Fonte: Formulário eletrônico de oposição disponibilizado no site do USPTO.

O prazo para interposição de oposição administrativa é de 30 dias a partir da publicação do pedido de registro na revista oficial, havendo previsão legal para prorrogação deste prazo a pedido do oponente, que será concedida segundo a discricionariedade do avaliador.

Tendo sido protocolada a notificação de oposição, o requerente do pedido impugnado deve tomar ciência e apresentar sua manifestação aos argumentos do oponente em até 40 dias, havendo possibilidade de prorrogação. Ao contrário do que se estabeleceu no Brasil, em que a manifestação à oposição é facultativa, nos EUA, ela é obrigatória caso o requerente deseje prosseguir com o pedido de registro. Se não houver manifestação, a decisão é tomada à revelia do oponente, sendo sustentados os argumentos da oposição e recusado o pedido de registro da marca (USPTO, 2024a).

Com a notificação da oposição, é iniciada a chamada fase de descoberta, período de até 6 meses destinado à apresentação de evidências e alegações pelas partes e às audiências com testemunhas. Após a conclusão dessa etapa, a oposição é, então, julgada pelo *Trademark Trial and Appeal Board*, cuja decisão é definitiva, não cabendo recurso administrativo. São atribuições do TTAB decidir sobre a registrabilidade de marcas e sobre a manutenção dos registros; questões relativas a violações do direito de marca, a concorrência desleal ou a decisão pela concessão de indenizações não estão no escopo de sua atuação, devendo ser tratadas por meio de ação na justiça federal ou estadual (USPTO, 2024a).

No USPTO, o rito da oposição administrativa pode levar até dois anos e ter um custo muito alto, a depender da necessidade de contratação de advogados, da complexidade das questões levantadas na oposição e do tempo despendido em todo o processo (USPTO, 2024a). Naquele país, a oposição pode, portanto, constituir barreira de entrada a pequenas e médias empresas e ser, inclusive, utilizada como recurso por grandes empresas para criar obstáculos a novos entrantes em um determinado mercado.

Por fim, se a oposição for considerada improcedente ou se o pedido não tiver sido impugnado, o registro será concedido — a menos que o pedido tenha sido depositado com base em uma intenção de uso da marca no comércio. Nesse caso, será emitido um aviso de concessão e o requerente deverá apresentar provas de uso dentro do prazo estipulado, a fim de obter o registro da marca (USPTO, 2024a).



Isso porque, nos EUA, embora o direito de marca seja baseado no uso, para depositar um pedido de marca não é necessário que seu uso já tenha sido iniciado; contudo, para que o registro seja concedido, sim. Mesmo após a concessão, o titular deve, periodicamente, apresentar documentação comprobatória de uso continuado da marca ao USPTO para manter o registro.

Após finalizado o período ou o procedimento de oposição e concedido o registro, é facultado, ainda, às partes interessadas, o requerimento de cancelamento com base nos mesmos fundamentos disponíveis nos procedimentos de oposição no prazo de cinco anos do registro. No entanto, aquelas petições apresentadas após os cinco anos iniciais não podem ser fundamentadas em motivos relativos (USPTO, 2024a).

### **3 A OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA COMO INSTRUMENTO DE DEFESA DE DIREITOS E DE CRIAÇÃO DE BARREIRAS**

Nesse capítulo serão apresentados, de forma detalhada, alguns dos principais dispositivos legais fundamentados no quesito de disponibilidade alegados em sede de oposição no INPI, a fim de avaliar como a ferramenta da oposição administrativa pode ser utilizada para proteger, mas também para estabelecer limites ao exercício do direito privado, tanto do ponto de vista concorrencial, quanto do ponto de vista do interesse público. Afinal, embora seja um instrumento importante e, em alguns casos, até mesmo essencial para o resguardo de diversos direitos, ele também pode ser utilizado de forma abusiva, prejudicando a concorrência ou o interesse geral dos consumidores.

Ao passo que alegações de infringências dos requisitos de veracidade e liceidade, em sede de oposição, em sua maioria, visam a resguardar o interesse público, as alegações de violações da disponibilidade do sinal, na maior parte, são de autoria dos concorrentes e particulares interessados, uma vez que visam a proteção de interesses essencialmente individuais (Gonçalves, 2022), embora muitas vezes acabem por resguardar também o interesse geral dos consumidores.

A disponibilidade - requisito que, por englobar a maior parte dos fundamentos alegados em oposições, será o foco deste capítulo -, consiste em não haver registro anterior de um determinado sinal para produtos e serviços idênticos ou afins, e em não haver impedimento devido à existência de outro sinal distintivo protegido por legislações que não somente a de propriedade industrial (Moro, 2003). Dessa forma, para ser passível de apropriação por meio de registro, sem que haja infringência de direitos de terceiros, é necessário que o sinal seja suficientemente distinto de outras marcas registradas ou, ainda, de outros sinais protegidos por matéria ou direito diverso desse da propriedade industrial, como nomes empresariais ou títulos de estabelecimento, entre outros.

As alegações em sede de oposição abordadas nesse estudo foram aquelas baseadas na imitação ou reprodução de marca alheia registrada (inciso XIX do artigo 124 da LPI); na imitação ou reprodução de elemento diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros (inciso V do artigo 124 da LPI); no direito de precedência ao registro (parágrafo 1º do artigo 129 da LPI); na imitação ou reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer (inciso XXIII do artigo 124 da LPI); na imitação ou reprodução de marca notoriamente conhecida (artigo 126 da LPI); na imitação ou reprodução de marca de alto renome (artigo 125 da LPI); e analisou-se, ainda,

o aceite de acordos de convivência pacífica entre marcas iguais ou semelhantes e alegações de prática de concorrência desleal.

Os pontos elencados acima, relacionados à disponibilidade dos sinais, foram escolhidos com base na relevância para a discussão proposta pelo estudo e na frequência com que são observados na rotina de exame dos pedidos com oposição.

### 3.1 Imitação ou reprodução de marca alheia registrada

Uma das bases legais mais frequentemente alegadas em petições de oposição administrativa é a infringência do inciso XIX do artigo 124 da LPI. Schmidt (2019) identificou que esta correspondia a, aproximadamente, 75% de todos os despachos de indeferimento exarados pelo INPI, em primeira instância administrativa, no período de junho de 2013 a junho de 2018. Tal dispositivo legal estabelece que não é registrável como marca “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).

Dessa forma, ao analisar uma alegação de violação do inciso XIX do artigo 124 da LPI, é necessário verificar não somente se os sinais são iguais ou semelhantes entre si, mas também se distinguem produtos ou serviços iguais ou afins e, ainda, se essa similaridade é capaz de causar confusão ou associação indevida. Trata-se, portanto, de um questionamento quanto à disponibilidade do sinal.

Cumprе ressaltar que os produtos e serviços são divididos em 45 classes da 12<sup>a</sup> edição da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL) e que a classe reivindicada exerce um importante papel durante o exame da registrabilidade do sinal, uma vez que as buscas por anterioridades impeditivas são conduzidas somente na classe selecionada no caso de pedidos que não foram objeto de impugnação de terceiros sob a forma de oposição administrativa (INPI, 2022b).

Destarte, a avaliação da afinidade mercadológica entre produtos ou serviços de classes diferentes ocorre apenas em pedidos que sofreram oposição. Para determinar o grau de afinidade mercadológica, são observadas as seguintes características dos produtos ou serviços: a sua natureza, a finalidade de uso, complementariedade, permutabilidade, canais de distribuição, público-alvo, grau de atenção e origem habitual (INPI, 2024a).

Assim, esta ferramenta confere proteção mais ampla ao direito marcário, impedindo que terceiros registrem marca semelhante para produtos ou serviços afins, que não seria identificada nas buscas feitas pelo examinador caso não houvesse oposição, tendo em vista o disposto no artigo 26 da Portaria/ INPI/ PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022, que estabelece que a pesquisa por anterioridades impeditivas deve ser feita exclusivamente nas classes de produtos ou serviços reivindicadas no pedido em análise.

Contudo, em vista do projeto de implementação do depósito de pedidos multiclasse, foi definido ainda que, se a busca por anterioridades apontar pedidos ou registros alocados em outras classes, o examinador deverá verificar se os produtos ou serviços assinalados pelas anterioridades em questão mantêm afinidade mercadológica com os itens constantes da especificação do pedido em análise, conforme consta no item 5.16.1 do Manual de Marcas. Embora o depósito de pedidos multiclasse não tenha entrado em vigor até o presente momento para os pedidos depositados pela via nacional, já está vigente para aqueles depositados pela via do Protocolo de Madri desde outubro de 2019.

Esta alteração permite, portanto, que, durante o exame de um pedido multiclasse, seja apontada como base para o indeferimento a existência de uma marca registrada em uma classe diversa daquela requerida, desde que haja afinidade mercadológica entre os produtos e/ ou serviços reivindicados.

Neste ponto, é importante ressaltar que, conforme afirma Moro (2003):

Há uma grande diferença entre classe e ramo de atividade, pois nem sempre o ramo de atividade está contido em uma só classe, podendo ser mais abrangente que esta. E não necessariamente os produtos ou serviços elencados em uma classe pertencem a um mesmo ramo de atividade. Para o titular da marca, melhor é a proteção em seu ramo de atividade, pois é neste que ele poderá sofrer mais prejuízos se um terceiro registrar marca igual ou semelhante à sua, para assinalar produto igual ou afim.

Há, portanto, uma diferença entre classe e ramo de atividade: classe é o parâmetro que se utiliza para o exame de disponibilidade do sinal, ao passo que o ramo de atividade é aquilo que de fato deveria ser protegido, como preceituado pelo princípio da especialidade do direito marcário.

Além disso, pela forma com que foi estruturado o sistema de classificação de produtos e serviços, não só é possível que haja afinidade entre itens pertencentes a classes diversas, como também que não haja afinidade entre produtos ou serviços pertencentes a uma mesma classe (Cerqueira, 1982).

Nesse contexto, é relevante considerar que a globalização da economia, caracterizada por processos contínuos de diversificação e de expansão de atividades e de produtos fornecidos pelas empresas, exige que o princípio da especialidade seja visto de forma dinâmica, acompanhando o mercado. Isso porque a afinidade mercadológica transcende os sistemas classificatórios utilizados administrativamente, cuja existência é ignorada pelo consumidor, de modo que a possibilidade de conflito entre sinais deveria levar em conta os ramos de atividade das empresas envolvidas (Baiocchi, 2005).

A implementação do sistema multiclasse traz vantagens do ponto de vista concorrencial pois titulares de registros que não tenham recursos financeiros ou que não conheçam bem o trâmite administrativo do registro de marca e que, portanto, não protocolam petição de oposição a um novo pedido, terão maior chance de ter seu direito protegido de forma passiva. Isto porque a semelhança entre sinais e a afinidade mercadológica entre pedidos e registros de classes de Nice distintas passaram a poder ser identificadas durante as buscas realizadas de ofício pelo examinador, mesmo não havendo impugnação.

No entanto, essa mudança não é vantajosa somente do aspecto concorrencial, mas também no que diz respeito à defesa do interesse público, pois ajuda a evitar confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, já que menos sinais para produtos e serviços que tenham afinidade entre si serão concedidos inadvertidamente, pelo simples fato de não pertencerem à mesma classe de Nice.

Nesse sentido, Ascensão (2002) enfatiza a necessidade da prevenção da confusão com base na afinidade:

A marca é atribuída para uma classe de produtos ou serviços. Mas a zona de defesa que lhe corresponde ultrapassa as utilizações da marca dentro da classe a que pertence, para evitar a indução do público em erro mesmo em relação a produtos ou serviços não compreendidos na mesma classe, mas cuja afinidade com aqueles a que a marca respeita teria a consequência de induzir o público em erro sobre a relação com a marca anterior.

Portanto, a proteção às marcas registradas conferida pelo indeferimento, em sede administrativa, de outros pedidos compostos por sinais iguais ou semelhantes – e que assinalem produtos ou serviços idênticos ou afins - é essencial para evitar a diluição da marca pela perda de sua distintividade, considerada a função mais relevante da marca pela maioria dos autores (Moro, 2003).

É importante destacar, ainda, que a possibilidade de distinguir marcas de outras de origem diversa permite a escolha consciente de determinados produtos ou serviços já conhecidos, possibilitando que o consumidor atenda suas expectativas em relação às características não observáveis de qualidade e/ou de variedade daquele produto ou serviço. A marca, na qualidade de símbolo distintivo, passou a representar todas as características do produto ou serviço, não somente sua origem (Economides, 1987). De fato, em um cenário em que não existissem marcas e não fosse possível, portanto, diferenciar as características e a variedade no mercado, os produtos seriam intercambiáveis e o consumidor faria sua escolha ao acaso. Dessa forma, considerando que as decisões fossem tomadas ao acaso, as empresas não teriam incentivo para manter ou melhorar o padrão de qualidade de seus produtos e serviços, inclusive no que diz respeito a aspectos que só são observados e avaliados pelo cliente após a aquisição (Economides, 1987; Landes e Posner, 1987).

Evitar a diluição das marcas, preservando sua função distintiva, é fundamental, portanto, não só para identificar e possibilitar escolhas, mas também para incentivar a manutenção da qualidade dos produtos e serviços ofertados aos consumidores.

Considerando a discussão apresentada, a mudança nos procedimentos de busca no exame de mérito decorrente da implementação do sistema multiclasse também para os pedidos nacionais seria vantajosa não somente do ponto de vista concorrencial e de defesa dos interesses individuais, mas também no que diz respeito à defesa do interesse público ou social; pois, conceder menos registros para produtos e serviços que tenham afinidade entre si, mas que não pertençam à mesma classe de Nice, poderia ajudar a diminuir a ocorrência de confusão ou de associação indevida por parte dos consumidores, favorecendo a manutenção ou melhoria da qualidade dos produtos e serviços no mercado. E, por fim, poderia colaborar, ainda, para a percepção mais assertiva dos usuários sobre o sistema de proteção, dando-lhe mais confiança em seu uso.

De toda forma, a oposição constitui uma ferramenta essencial para a proteção de direitos, seja em casos em que se deposita um pedido em uma única classe e até mesmo em pedidos multiclasse, que não necessariamente reivindicam produtos ou serviços cujas classes todas têm afinidade entre si, por exemplo.

### 3.2 Imitação ou reprodução de elemento diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros

De fato, uma das grandes vantagens da oposição administrativa como instrumento de defesa é permitir o apontamento de um direito que não seria identificado de ofício pelo examinador, como também ocorre nos casos em que se alega reprodução ou imitação do elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, que seja suscetível de causar confusão ou associação indevida (inciso V do artigo 124 da LPI), uma vez que tal alegação deve ser feita exclusivamente em sede de oposição. Isso porque não é feito exame de infringência do inciso V do artigo 124 da LPI na análise de mérito de primeira instância.

Em resumo, para comprovação da violação do referido dispositivo legal é necessário comprovar documentalmente que se possui o nome de empresa ou título de estabelecimento em disputa, que tenha atividade comercial no segmento em questão e, ainda, que a constituição da empresa tenha ocorrido em data anterior ao depósito do pedido de registro impugnado (INPI, 2024a). O Manual de Marcas do INPI estabelece, em detalhes, as condições legais para o provimento das alegações baseadas no inciso V do artigo 124 da LPI:

- a) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
- b) Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;
- c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;
- d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos e/ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e
- e) Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registo da marca (não será formulada exigência a fim de que seja comprovada a data da constituição da empresa ou título de estabelecimento, pois o impugnante deverá apresentar provas do alegado no ato da impugnação) (INPI, 2024a).

No entanto, para a aplicação do indeferimento pelo inciso V do artigo 124 da LPI não é necessária a comprovação do depósito de um pedido de registro. Dessa forma, resta uma lacuna para que a imitação ou reprodução do elemento diferenciador do nome empresarial seja reconhecida sem que seu titular exerça o direito de depositar um pedido para registrar a expressão em disputa como marca; e, assim, repetidas vezes, pode se valer

de seu nome empresarial para impedir o registro de marcas semelhantes de terceiros concorrentes.

Tal comportamento suscita o seguinte questionamento: até que ponto os titulares poderiam se fazer valer de seu nome empresarial para fazer uma reserva de mercado com relação às marcas, se estes não têm interesse em comparecer ao INPI para requerer o registro para si próprios? E mais, o sistema atual privilegiaria aquela empresa que não foi diligente em face de uma empresa que realizou todos os trâmites legais para obter a concessão marcária? Essa discussão é especialmente importante se considerarmos que muitas empresas nem são conhecidas pelos consumidores pelo seu nome empresarial, mas somente pelo título de estabelecimento (Ulhôa, 2018).

Sobre a questão de abuso do exercício do direito, Assafim (2014) pontua:

O exercício regular de direito é caracterizado por um direito exclusivo de dupla vertente, quais sejam, o direito positivo de uso e o direito negativo de exclusão (...) e tende a funcionar como pedra angular das políticas de desenvolvimento com base na indução da inovação, provocando um efeito pró-empresendedor (...). Contudo, o desvio deste exercício, regular, para uma situação de abuso, ao contrário, pode gerar um efeito anti-empresendedor, reduzindo a inovação e prejudicando os objetivos das políticas públicas de desenvolvimento. Portanto, as situações de abuso devem ser combatidas pelas instituições e institutos dedicados ao controle social.

Um outro aspecto do ponto de vista concorrencial a ser considerado na discussão sobre proteção ao nome empresarial, assim como ocorre para outros direitos não marcários, é a falta de segurança jurídica para o depositante de pedido de registro de marca, uma vez que, na maioria dos casos, este só toma conhecimento da indisponibilidade do sinal após depositá-lo e sofrer uma oposição de seu concorrente que possui nome empresarial igual ou semelhante ao sinal requerido.

Além disso, quando a empresa, após já ter tido o registro de marca concedido pelo INPI, muitas vezes tendo investido um grande montante de dinheiro, tempo e esforço no desenvolvimento e aprimoramento dos produtos ou serviços, sofre uma ação de nulidade de seu registro de marca, é gerada ainda mais insegurança jurídica, aumentando os custos de transação do processo.

De fato, seria inviável para o usuário realizar buscas nos bancos de dados das juntas comerciais de todos os estados brasileiros a fim de descobrir se determinada expressão constitui nome de empresa, não estando, portanto, disponível para ser registrado como marca.



Dessa forma, é questionável se o método de registro de título de estabelecimento, que já foi de competência do INPI, e de nome de empresa é o mais adequado, tendo em vista a globalização e as grandes mudanças nas últimas décadas, que permitiram a informatização dos processos e o surgimento exponencial de comércios eletrônicos; além disso, seria interessante que houvesse uma forma de harmonizar a interseção entre os institutos dos nomes empresariais, dos títulos de estabelecimento e das marcas, a fim de diminuir o número de conflitos e reduzir os custos de transação.

No entanto, no caso de litigantes que possuam o mesmo nome comercial, a propriedade da marca será concedida a quem primeiro a depositou no INPI, não importando a data do arquivamento dos atos constitutivos das empresas.

O Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012 determina que, em casos de oposição baseada no inciso V do artigo 124 da LPI, se ambos os litigantes possuírem a expressão disputada em seu nome empresarial, o direito caberá a quem primeiro veio ao INPI realizar o depósito do pedido de registro, seguindo o sistema atributivo do direito marcário.

Cumprе ressaltar que o registro do nome comercial não assegura ao seu titular o direito ao registro de marca, mas tão somente o direito de impedir o registro por terceiros. Assim, este dispositivo legal deve ser invocado, administrativamente, somente em sede de oposição ou de processo administrativo de nulidade (PAN), porém não como matéria de defesa a uma impugnação.

### 3.3 Direito de precedência ao registro

Outro dispositivo legal que só pode ser invocado em sede de oposição ou de processo administrativo de nulidade (INPI, 2024a; INPI, 2021b) é o parágrafo 1º do artigo 129 da LPI, conforme alude o Manual de Marcas do INPI:

Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior. (...) Constitui-se exceção à regra o usuário de boa-fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 meses, de marca idêntica ou semelhante, para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI: “Art. 129. (...) § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou

serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro” (INPI, 2024a; Brasil, 1996).

Diferente do que ocorre com a alegação de infringência do inciso V do artigo 124 da LPI, ao alegar, em sede de oposição, o direito de precedência ao registro, é necessário que a opoente deposite um pedido de registro para o sinal em disputa para fazer valer seu direito.

Assim, o usuário de boa-fé que puder comprovar a utilização anterior, há pelo menos seis meses, de marca idêntica ou semelhante, capaz de causar confusão ou associação indevida com outra utilizada para fim idêntico ou semelhante poderá reivindicar o direito de precedência ao registro, impedindo que um terceiro a registre. Esta foi uma forma de o legislador, ao prezar pela lealdade das relações concorrenciais, conferir ao titular de marca ainda não registrada um instrumento para reprimir eventuais atos de concorrência desleal.

É considerado utente de boa-fé o usuário anterior que nunca tentou registrar o sinal em disputa no INPI, isto é, não será considerado legítimo o direito de precedência de usuário que já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto.

Este é um ponto bastante controverso, uma vez que nunca ter ido ao INPI não é um requisito da Lei da Propriedade Industrial, mas sim uma interpretação administrativa da lei por parte do Instituto. Interpretação esta que implica em limitação ao exercício do direito de precedência e, conseqüentemente, à segurança jurídica do usuário anterior, podendo levar, ainda, à confusão entre marcas e à concorrência desleal (Frutuoso e Chielle, 2021).

O direito de precedência conferido pelo parágrafo 1º do artigo 129 da LPI constitui, portanto, uma exceção ao sistema atributivo do direito marcário brasileiro, que estabelece que é o registro que atribui a propriedade ou o uso exclusivo da marca ao requerente do sinal. Isto é, o mero uso ou posse da marca não registrada não confere o reconhecimento à titularidade da marca, ficando esta subordinada à formalidade do registro.

De acordo com Cerqueira (2010b), há dois sistemas principais de proteção legal, o atributivo e o declarativo. Atualmente, observa-se também a adoção do sistema misto, que emprega o sistema atributivo, porém concede exceções aos pré-utentes do sinal a reivindicarem precedência ao registro. Dessa forma, há questionamentos quanto ao sistema adotado pelo Brasil; se seria de fato o sistema atributivo ou se não seria mais corretamente classificado como um sistema misto, como afirma Moro (2003).

Embora o sistema atributivo atribua a propriedade da marca àquele que primeiro depositá-la, ao abrir exceção para a precedência ao registro pelo usuário de boa-fé, é gerada uma insegurança jurídica, uma vez que um utente que, de certa forma, negligencie o registro de sua marca poderá se opor a um terceiro que o faça. [...] tem-se aqui uma típica manifestação de um sistema declarativo, numa verdadeira conjugação com o sistema atributivo, na busca de uma disciplina mais justa. Pode-se dizer então que, no Brasil, observa-se um sistema misto. Em regra, a aquisição do direito sobre uma marca se faz pelo registro, mas, excepcionalmente, a prova anterior do uso é suficiente. É, portanto, um sistema misto com predominância do sistema atributivo (Moro, 2003).

A insegurança jurídica gerada pela exceção para a precedência ao registro pelo usuário de boa-fé é ainda maior quando o direito não é invocado em sede de oposição, mas sim somente após o registro, em sede de nulidade administrativa, como foi recentemente permitido pelo INPI, por meio do Parecer CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU nº 043/2021 (INPI, 2021b). Dessa forma, o direito adquirido pelo registro da marca torna-se frágil do ponto de vista de que pode ser atacado e anulado mesmo após a concessão.

Cerqueira (1982) afirma que o detentor de marca de boa-fé, não se valendo do benefício do direito de precedência até o registro da marca, não deveria tentar anular a marca registrada por terceiro após esse prazo. No entanto, o INPI alterou seu entendimento anterior sobre restringir a invocação de tal direito somente por oposição, após deliberação firmada, em esfera judicial, no sentido de ser absolutamente viável a declaração de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência (Silveira, 2017), como depreende-se das decisões dos recursos especiais números 1.189.022/SP de 2014, 1.582.179/PR de 2016 e 1.464.975-PR de 2016. Neste último, a ministra relatora Nancy Andrichi da Terceira Turma afirma:

(...) A regra geral, portanto, confere prioridade de registro àquele que primeiro depositar o pedido correlato.

Também é certo que os incisos V e XIX do art. 124 da LPI vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada ou elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiro, suscetível de causar confusão ao consumidor.

Por outro lado, o §1º do art. 129 excepciona as normas mencionadas, dispondo que toda pessoa de boa-fé que, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tem direito de precedência ao registro.

Dessume-se, assim, que LPI protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito ao registro.

Vale referir que, se esse direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro — impugnação administrativa —, o utente de boa-fé deve observar os prazos, procedimento e requisitos contidos na LPI, sobretudo os previstos nos arts. 158 a 160.

Contudo, se o interessado vier a reivindicar esse direito após o registro, poderá fazê-lo mediante processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172 da LPI) ou optar pela via judicial e ajuizar ação de nulidade de registro (arts. 173 a 175 da LPI).

Na hipótese, o que se depreende é que a recorrida, diante da morosidade no julgamento de seu processo administrativo, decidiu ajuizar a presente ação com o intuito de tornar efetivo seu direito de precedência. (...)

### 3.4 Imitação ou reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer

Outra infringência que também deve ser alegada por meio de oposição administrativa é aquela do inciso XXIII do artigo 124 da LPI, dispositivo que, a exemplo do parágrafo 1º do artigo 129, também demonstra a presença do sistema declarativo na legislação brasileira, segundo Soares (2000, p. 97-99). Isto porque trata da marca cujo requerente do pedido não poderia desconhecer, ou seja, trata-se do caso de uma marca em uso, no Brasil ou no exterior, mas que não se encontra registrada.

Esta norma legal dispõe que não é registrável como marca:

(...) sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (Brasil, 1996).

Dessa forma, não é passível de registro o sinal que imite ou reproduza marca não notoriamente conhecida, registrada no Brasil ou no exterior, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer devido a sua atividade em segmento mercadológico igual ou afim.

É importante ressaltar, no entanto, que a mera atuação em segmento mercadológico idêntico ou afim não é suficiente para caracterizar o conhecimento da marca anterior; é necessário que tenha havido alguma relação comercial direta ou indireta entre as partes envolvendo a marca em disputa, o que pode ser comprovado por correspondências contendo tratativas concernentes ao uso da marca, contratos tendo como parte o requerente do registro, comprovação de participação simultânea em eventos setoriais ou de concorrência entre as partes, ou ainda quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da impugnante por parte do requerente do pedido impugnado (INPI, 2024a).

Como mencionado anteriormente, esta norma legal não é aplicada de ofício, devendo ser invocada pela parte interessada por meio de interposição de oposição administrativa, que deve conter provas de que ocorreu tal infringência e do depósito de pedido de registro em nome do impugnante, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 158 da LPI:

Art. 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.  
(...) § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.

Este dispositivo legal é essencial como forma de proteger o direito de marca, ainda que não registrada no Brasil, e de evitar atos de concorrência desleal. Uma grande vantagem da vedação disposta no inciso XXIII do artigo 124 da LPI é a proteção a marcas não registradas no Brasil, sem que haja necessidade de comprovação de uso anterior no país, como requerido para a proteção conferida pelo parágrafo 1º do artigo 129 da LPI, e sem que precise se tratar de marca notoriamente conhecida, situação em que encontraria proteção no artigo 126 da LPI.

No entanto, uma questão possivelmente negativa seria a obrigatoriedade de depositar um pedido para determinada marca como forma de impedir que terceiro se utilize dela, ainda que a marca não seja usada no Brasil, quando se trata de empresa estrangeira, por exemplo.

### 3.5 Imitação ou reprodução de marca notoriamente conhecida

Toda essa discussão evidencia a importância econômica e social da proteção das marcas contra possíveis imitações ou reproduções indevidas; e os custos gerados por uma proteção ineficaz são ainda mais explícitos quando se trata de marcas notórias, que recebem grandes investimentos em publicidade ou em qualidade a ponto de tornarem-se tão conhecidas. Tendo em vista o grande poder atrativo, econômico e a maior facilidade de penetração no mercado, essas marcas costumam ser frequentemente imitadas, utilizadas de maneira indevida ou adulteradas (Ertekin et al., 2018).

Conforme mencionado anteriormente, no Brasil, a propriedade de uma marca e seu uso exclusivo são assegurados apenas no território nacional, conforme dispõe o artigo 129 da LPI, regido pelo princípio da territorialidade. Sobre este princípio, Silveira (2011) afirma que:

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

Entretanto, ao se considerar a situação mundial atual, globalizada, com intenso crescimento do comércio internacional e da pirataria e de imitações indevidas, torna-se fundamental a existência de um mecanismo de proteção à marca notória registrada e em uso no exterior, como o conferido pelo artigo 126 da LPI e pelo artigo 6º bis da CUP. Estes dispositivos legais encerram uma exceção ao princípio da territorialidade ao dispor que a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade gozará de proteção especial independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

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

Art. 6º bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução,

suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta” (CUP, 1967).

Embora esses dispositivos legais não caracterizem a notoriedade de uma marca, o INPI, na qualidade de autarquia que tem por finalidade executar as normas que regulam a propriedade industrial (MDIC, 2017), considera que se deve observar se a marca possui certo conhecimento no Brasil, em segmento mercadológico idêntico ou similar (INPI, 2024a). Ressalta-se nesse ponto, que é necessário que a marca seja conhecida no Brasil, na medida em que a proteção à marca estrangeira se dará no território nacional.

No INPI, para a aplicação da norma por meio de impugnação por petição de oposição de terceiros, é necessário que o impugnante seja nacional residente ou domiciliado em país signatário da CUP, que tenha legitimidade para impugnar e que tenha fundamentado seu pedido com provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado em questão (INPI, 2024a).

Contudo, para o conhecimento de impugnações com fundamento no artigo 126 da LPI, é necessário o depósito no INPI, em até 60 dias da impugnação, de pedido de registro de marca, conforme estabelece o § 2º do artigo 158 da mesma lei.

A obrigatoriedade de depositar um pedido para determinada marca como forma de impedir que terceiro se utilize dela, ainda que a marca não seja ou não venha a ser usada no Brasil, quando se trata de empresa estrangeira, por exemplo, pode ser considerado um ponto negativo. Apesar de a possibilidade de se proteger uma marca notória ainda não registrada no Brasil poder ser considerada vantajosa, na medida em que ajuda a evitar o aproveitamento parasitário, pode também acabar por constituir uma reserva de mercado, quando esta não vem a ser utilizada no país.

Embora, em princípio, o indeferimento pelo artigo 126 da LPI possa ser aplicado de ofício no exame de mérito do pedido, é raro que o examinador do INPI consiga coletar provas suficientes que comprovem a notoriedade da marca em exame e, portanto, a oposição torna-se ferramenta fundamental para a proteção das marcas notoriamente conhecidas em sede administrativa, permitindo uma proteção mais ampla do direito marcário. E esta ferramenta não permite apenas que o interessado exerça seu direito de proteção à marca, mas protege também o público da convivência de marcas semelhantes

ou idênticas que identifiquem produtos ou serviços iguais ou afins, evitando, portanto, em parte, a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário, mas também a confusão ou a associação indevida por parte dos consumidores.

### 3.6 Imitação ou reprodução de marca de alto renome

Embora a proteção especial conferida pelo artigo 125 da LPI às marcas de alto renome também vise a evitar a confusão ou associação indevida pelo público consumidor, para estas, prevê-se uma exceção ao princípio da especialidade; isto é, ao contrário das demais marcas, cujos registros as protegem em determinada classe ou segmento mercadológico, no caso das marcas de alto renome, a proteção estende-se a todas as classes, ou a todos os produtos e serviços.

Isso se deve ao grande reconhecimento e fama de determinada marca, que passou a ser conhecida não somente pelos consumidores daquele produto ou serviço, mas por um público expressivo em qualquer ramo de atividade em que se apresente.

Em termos práticos, o reconhecimento do alto renome de uma marca é disciplinado pela Portaria INPI/PR nº 08 de 17 de janeiro de 2022, que estabelece os seguintes critérios fundamentais a serem comprovados para a aferição de tal condição: o reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral; qualidade, reputação e prestígio da marca e dos produtos ou serviços assinalados junto ao público em geral; e o grau de distintividade e exclusividade da marca em questão.

No que se refere a questões concorrenciais, uma alteração fundamental nos procedimentos relativos ao requerimento do status de alto renome foi inicialmente trazida pela já revogada Resolução INPI/ PR nº 107/ 2013, que estabeleceu que, a partir de março de 2014, tal proteção especial passaria a ser requerida por meio de petição específica, constituindo uma etapa autônoma, e não mais como matéria de defesa, através de impugnação por meio de oposição ou de nulidade administrativa, como era anteriormente. Dessa forma, deixaram de existir os serviços de “oposição com base em alto renome” e de “nulidade administrativa de registro de marca com fundamento em alto renome”.

O reconhecimento do alto renome passou a prescindir, portanto, da instauração prévia de um conflito, passando a ser analisado a partir de um requerimento autônomo por meio do serviço de “pedido de reconhecimento de alto renome”. Assim, para que um titular alegue o artigo 125 da LPI em sede de oposição, passou a ser necessário apenas



que o alto renome de sua marca já tenha sido reconhecido pelo INPI ou que, pelo menos, já tenha sido peticionado o requerimento de reconhecimento desse status.

O procedimento anterior motivava muitas críticas por parte de titulares de marcas que almejavam o status de alto renome pois, a instauração prévia de um conflito no INPI nem sempre ocorria, já que muitas vezes não há sequer a tentativa de depósito no INPI de uma marca que imite ou reproduza outra famosa, justamente pela ciência da inviabilidade de um eventual pleito. Dessa forma, se havia imitação ou reprodução de determinada marca, mas esse fato não chegava ao conhecimento do INPI, o titular da marca famosa não tinha a possibilidade de adotar medida administrativa incidental visando à declaração de alto renome.

Outra alteração estabelecida pela Resolução nº 107/ 2013 foi o aumento do prazo de vigência da anotação do status de alto renome, que passou de cinco para dez anos, podendo ser objeto de novo requerimento formulado pelo titular ao fim do período.

Ao estender o prazo de vigência do status de alto renome, pressupõe-se que, até certo ponto, a fama da marca considerada de alto renome conserva-se com o tempo. No entanto, é claro que se faz necessário um esforço contínuo para evitar o esvaimento de sua fama e valor: “(...) qualquer marca – não importa quão forte seja em um determinado momento – é vulnerável e suscetível à má administração” (Keller e Machado, 2006, p. 24).

É forçoso reconhecer que a ampliação da vigência para dez anos foi vantajosa para os titulares, que não precisam passar pelo procedimento de reconhecimento de alto renome a cada cinco anos, além de terem subsídio para combater infrações independentemente de ter havido conflito no INPI. No entanto, do ponto de vista do interesse público, uma marca declarada de alto renome torna-se indisponível durante a vigência do status concedido pelo INPI, a despeito de sua real situação; e não é raro que marcas outrora consideradas famosas tenham visto sua notoriedade se esvaír com o tempo. E, no caso específico das marcas de alto renome, a indisponibilidade do sinal transpõe o escopo dos produtos ou serviços assinalados, sendo para todos os ramos de atividades.

Porém, do ponto de vista dos titulares, para que uma marca atinja o status de alto renome, são necessários grandes investimentos humanos e de capital, e um trabalho longo e contínuo a fim de se tornar referência junto ao público em geral quanto à qualidade, valor, segurança, confiança, entre outros predicados.

Portanto, o reconhecimento do alto renome protege o valor econômico da marca, que, na maioria das vezes, ultrapassa o dos ativos tradicionais das empresas, evitando a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação (Coelho, 2007; Moro, 2003). No entanto, o objetivo da proteção em todos os ramos de atividade não é conceder o uso da marca para todos os produtos e serviços - uma vez que ela só poderá ser utilizada para assinalar aqueles para os quais adquiriu o registro e tem atividade-, mas sim protegê-la do aproveitamento parasitário e do efeito da diluição em todos os segmentos mercadológicos.

Sobre isso, o procedimento atualmente em vigor no INPI acompanha a tendência que Carvalho (2009) afirma existir no direito marcário no sentido de reforçar o poder de negociação dos titulares em detrimento do direito de terceiros sempre que estes manifestem intenção de se aproveitar de forma parasitária do prestígio das marcas – ou, mais especificamente, do investimento feito em marketing e promoção das marcas, que é especialmente elevado no caso das marcas de alto renome.

### 3.7 Acordos de convivência pacífica entre marcas iguais ou semelhantes

Embora muitos casos de conflitos envolvendo marcas se apresentem ao INPI por meio de interposição de oposição, alguns usuários optam por buscar uma resolução pacífica para os possíveis conflitos com concorrentes recorrendo a acordos de convivência, que são contratos comerciais que visam a permitir a coexistência, no mercado, entre marcas potencialmente competidoras de concorrentes. Estes acordos, que se fundamentam na máxima de que a cooperação, em regra, é mais barata que o conflito (Elsmore, 2008), podem ser celebrados antes ou após o procedimento de oposição administrativa, ou mesmo durante o andamento de um processo judicial.

Segundo Elsmore (2008), em essência, os acordos de convivência representam uma barganha contratual, com cláusulas que estabelecem regras sobre o que pode ou não ser feito com relação às marcas ou direitos correlatos e, em suas tratativas, as partes buscam um consenso no sentido de assegurar, pelo menos em teoria, que não haverá confusão ou associação para os consumidores de seus produtos ou serviços.

No entanto, esta é uma questão polêmica: discute-se até que ponto a autonomia da decisão de particulares pode se sobrepor ao interesse público de proteção ao consumidor, que poderá ser levado à confusão e, conseqüentemente, prejudicado quando há grande

semelhança ou identidade entre marcas no mercado, uma vez que uma das funções marcárias é justamente a indicação de procedência dos produtos e serviços (Sichel, 2011; Copetti, 2010).

Sichel (2011) afirma ainda que a aceitação de acordos que permitam a convivência, em um mesmo segmento mercadológico, de sinais suscetíveis de causar confusão, resultaria em violação do princípio da legalidade, que impõe ao administrador público estrita obediência aos ditames legais, não podendo afastar a incidência da norma por conveniência de interesses privados, uma vez que estão todos sujeitos ao interesse público.

Assafim (2014) corrobora tal posicionamento ao afirmar que, embora se trate de direitos privados, estes devem ser limitados de forma estrita para que seus exercícios não gerem, contra a coletividade, um efeito adverso inconsistente com as funções dos direitos de propriedade intelectual.

Cumprе ressaltar que o princípio da especialidade permite a convivência de marcas idênticas ou semelhantes em segmentos sem afinidade mercadológica, tendo em vista que, quanto maior a distância entre os mercados, menor será a possibilidade de que o consumidor seja levado à confusão, ao erro (Copetti, 2010).

Em consonância com tal entendimento e visando à defesa do interesse público de proteção ao consumidor, não são aceitos pelo INPI acordos de convivência entre marcas semelhantes que possuam grande afinidade mercadológica entre si, já que se entende que há risco de confusão ou de associação indevida para o público consumidor, com eventual prejuízo para as relações de consumo.

Atualmente, os acordos de convivência são considerados pelo INPI apenas como subsídio ao exame de mérito, e não mais aceitos de forma compulsória como excludentes de proibições relativas, como já foi no passado. O Parecer Técnico INPI/CPAPD nº 001/2012, que trata da aceitação dos acordos de convivência dispõe que:

Os documentos rotulados de ‘acordo de coexistência de marcas’ servirão tão somente como subsídios ao exame de registrabilidade do sinal requerido como marca, ou ainda como subsídios à apreciação de eventual recurso contra indeferimento, razão pela qual jamais terão o condão de vincular a decisão do INPI, que em tempo algum deixará de aplicar o disposto no art. 124, inciso XIX, da LPI. Nesse sentido, tais subsídios serão acolhidos apenas quando os argumentos ali apresentados forem suficientemente convincentes em afastar a possibilidade de associação ou confusão do sinal requerido como marca com marca alheia anteriormente registrada, de forma a afastar em

definitivo a vedação a que se refere o art. 124, inciso XIX da LPI (...). (INPI, 2012b).

Assim, de acordo com o entendimento do INPI, os termos do acordo de convivência serão considerados pelo examinador de marcas, que será o responsável por decidir quanto à registrabilidade do sinal, com base nos critérios de afinidade entre produtos e serviços e de colidência entre conjuntos marcários.

Portanto, a abordagem do INPI compactua com a ideia de que a autonomia privada não deve se sobrepor ao interesse público quando da pactuação do acordo de convivência, uma vez que a divulgação do direito privado gerada em função do registro de marca impõe que seu uso obedeça aos limites impostos pela proteção ao consumidor e pela concorrência leal (Hollanda et al., 2014).

Por fim, os acordos de convivência oferecem como possível vantagem a redução de custos de eventuais processos judiciais, sejam estes custos diretos ou relacionados à imagem da marca e à reputação das empresas (Schmidt, 2014). Além disso, podem ajudar a evitar disputas entre marcas de produtos ou serviços utilizadas internacionalmente, uma vez que um determinado sinal pode já estar em uso por terceiro no momento em que uma empresa deseje expandir sua atuação para outros países ou outros segmentos mercadológicos (Nanayakkara, 2006; Elsmore, 2008).

No entanto, tais acordos podem oferecer risco de diluição da marca pela perda de sua distintividade em função da convivência com outra semelhante, sendo imprevisível sua influência nos preços e na qualidade dos produtos e serviços. Além disso, é difícil prever antecipadamente as atividades empresariais ou o comportamento do mercado, sendo possível que os segmentos mercadológicos de atuação das celebrantes do acordo passem a convergir no futuro (Elsmore, 2008). Tal panorama representa um aumento do custo de transação para o consumidor e contribui, possivelmente, para um cenário de insegurança jurídica no futuro.

### 3.8 Repressão à concorrência desleal

A fim de preservar a livre concorrência e evitar comportamentos que possam causar confusão ou induzir o consumidor ao erro, podem ser necessárias ações de repressão à concorrência desleal.

Para que seja caracterizada a concorrência desleal, alguns elementos devem estar presentes: deve haver disputa de distintos agentes econômicos por um mesmo mercado; disputa pela clientela alheia; e deslealdade concorrencial, que se origina de um comportamento imprevisível do agente econômico.

Quando a concorrência desleal decorre da usurpação do valor econômico de um agente não concorrente, configura-se o aproveitamento parasitário, que é a concorrência onde não existe concorrência, pois ocorre em segmento de mercado em que o agente econômico não atua e talvez nunca venha a atuar. O objetivo do imitador, nesse caso, é diminuir seus investimentos financeiros e intelectuais à custa do prestígio da marca alheia, evitando, assim, riscos. Tal comportamento deve ser reprimido a fim de evitar o enriquecimento sem causa do agente parasita, bem como a diluição e o enfraquecimento do signo pela perda de distintividade da marca original, a perda do valor econômico da marca e o desestímulo a novos investimentos por parte dos titulares (Barbosa, D. B., 2012).

O INPI, por força do Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 20/2008, não avalia formalmente a ocorrência de concorrência desleal, pois ela está prevista na LPI como crime e, como o INPI não possui poder de polícia para analisar a materialidade e a culpabilidade de ilícito penal, compete exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação da matéria.

O parecer esclarece, no entanto, que é possível que a repressão à concorrência desleal se dê pelo enquadramento dos dispositivos proibitivos específicos, que versem sobre a irregistrabilidade dos sinais como marca, constantes da Lei; dessa forma, seria possível a repressão a determinados atos considerados de concorrência desleal pela aplicação da infringência de outros dispositivos legais constantes da LPI, como, por exemplo, o inciso XIX do artigo 124.

A proteção contra o aproveitamento parasitário é essencial no caso de marcas notoriamente conhecidas, uma vez que, comumente são feitos grandes investimentos financeiros em *branding* e marketing a fim de aumentar o valor e a força da marca e da empresa (Crass et al., 2019; Sandner e Block, 2011) e, no entanto, são frequentemente alvo de imitações ou reproduções, tendo em vista sua grande capacidade de atração de consumidores (Baiocchi, 2009).

Contudo, a legislação nacional não dispõe a respeito da proteção de sinal notório para produtos e serviços diversos de seu ramo de atividade; como já foi discutido, a marca notoriamente conhecida constitui exceção ao princípio da territorialidade, mas o princípio

da especialidade deve ser respeitado. Assim, há o risco de ocorrência de aproveitamento parasitário, caso terceiros utilizem reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida na identificação de produtos e serviços não afins àqueles protegidos pela marca original, buscando associar seu produto ou serviço ao renome conquistado pelo sinal notório original. Embora as marcas não sejam necessariamente concorrentes, isso pode provocar o fenômeno da diluição da marca notória. Sobre isso, Correa (1997) afirma que a diluição:

(...) É um processo de erosão das marcas, cujo magnetismo é, aos poucos, aluído. O que sucede é que o surgimento, no mercado, de marca semelhante identificando produtos de outros fabricantes ou prestadores de serviço leva o público, inconscientemente, a lembrar a marca original. Muito embora a marca parecida até mesmo nem gere confusão quanto à origem, o público, paulatinamente, se habitua com o fato de essa marca ser usada por outros empresários. Isso, naturalmente, tem como consequência a queda do poder de atração da marca original e o desaparecimento gradual de sua posição de exclusividade (Correa, 1997).

Embora não exista normativo que discipline tal análise pelos examinadores de primeira instância do INPI, há entendimento fixado na CGREC deste Instituto para aplicação da teoria do aproveitamento parasitário de marcas notórias em sede de nulidade administrativa, abalizada sob a orientação jurídica do Parecer normativo de 30/11/1993 e da Nota Técnica Nº 003- 2015- AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1 (INPI, 2021c).

Os critérios técnicos necessários para aplicação do aproveitamento parasitário consistem em constatar a inaplicabilidade do artigo 124, inciso XIX, da LPI, em função da inexistência de afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados pelas marcas em disputa; atestar relevante grau de notoriedade da marca parasitada no Brasil mediante a apresentação de documentos probatórios, tais como reportagens, pesquisas, etc.; e verificar a possibilidade de captura indevida do prestígio da marca parasitada a partir da relação entre os produtos ou serviços que, embora não pertençam ao mesmo segmento de mercado, podem se colocar de forma correlacionada. Se presentes os três requisitos, fica caracterizado o aproveitamento parasitário, sendo julgado procedente o pedido de nulidade do registro em segunda instância.

Um outro aspecto do ponto de vista concorrencial a ser considerado nessa discussão é que, assim como ocorre para outros direitos não marcários, da forma como o sistema está estruturado, é criada certa insegurança jurídica, uma vez que, principalmente no caso de marcas utilizadas somente no exterior, o depositante de pedido de registro de

marca só toma conhecimento da indisponibilidade do sinal após depositá-lo e sofrer uma oposição de seu concorrente titular de marca fora do Brasil.

Por fim, mediante o exposto neste capítulo, ressalta-se a importância da oposição administrativa como ferramenta de produção de provas por parte dos interessados, o que pode ser interessante inclusive para o INPI, uma vez que essa prática gera um histórico de decisões administrativas pregressas que, embora não sejam vinculantes, podem servir de subsídio para futuras decisões da Autarquia (INPI, 2024a).

## 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como descrito na seção de metodologia, para esta pesquisa foi criado um banco de dados contendo as informações públicas das decisões de deferimento e de indeferimento publicadas nos anos de 2020 a 2022, extraídas a partir dos arquivos .XML das Revistas da Propriedade Industrial do período.

A construção do referido conjunto de dados a partir de uma fonte pública de informações representou uma etapa fundamental deste trabalho, uma vez que garantiu independência dos setores de tecnologia da informação da Autarquia. Para além disso, a metodologia utilizada para obtenção de tais dados descrita em detalhes no Apêndice A deste estudo pode ser replicada em outras pesquisas, com a utilização de diferentes parâmetros temporais e critérios alternativos de seleção de variáveis para criação de grandes conjuntos de dados, permitindo análises quantitativas e qualitativas mais aprofundadas que aquelas possíveis com o que é oferecido ao público pelo INPI.

A partir do banco de dados desenvolvido, foi extraída uma amostra aleatória simples dos indeferimentos em pedidos que sofreram oposição nesses três anos a fim de permitir um estudo mais aprofundado dos aspectos relacionados à interposição e ao exame das oposições, feito por meio da análise de informações não disponíveis nos arquivos .XML das RPIs, mas presentes nos autos dos processos, acessados por meio do sistema Busca Web de Marcas do site do INPI. Ressalte-se que, por oferecer acesso aberto e informações disponíveis a qualquer interessado, o uso do Busca Web para a análise dos documentos juntados aos processos corrobora a reprodutibilidade desta pesquisa.

### 4.1 Características básicas da amostra

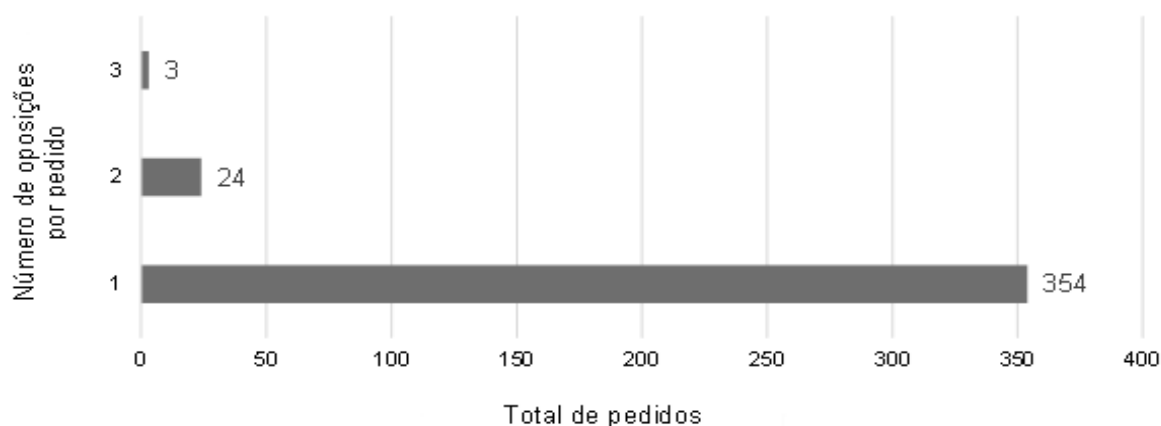
Para a análise qualitativa dos resultados, foi utilizada uma amostra de indeferimentos em pedidos com oposição proferidos nos anos de 2020 a 2022, obtida aleatoriamente com grau de confiança de 95 % e erro amostral de 5 % (Levin, 1987), totalizando 381 pedidos de registro de marca indeferidos.

A esses pedidos foram protocoladas 411 oposições, resultando em uma média de 1,08 oposição por pedido de registro. Nos 381 processos amostrados foi observado que 354 deles, ou 92,9 %, tiveram uma oposição; 24 pedidos, ou 6,3 %, apresentaram duas



oposições; e três, ou 0,8 % do total, tiveram três oposições (Gráfico 3). Não houve pedido com quatro ou mais oposições na amostra analisada.

Gráfico 3 - Frequência absoluta de oposições por pedido da amostra.



Fonte: elaborado pela autora.

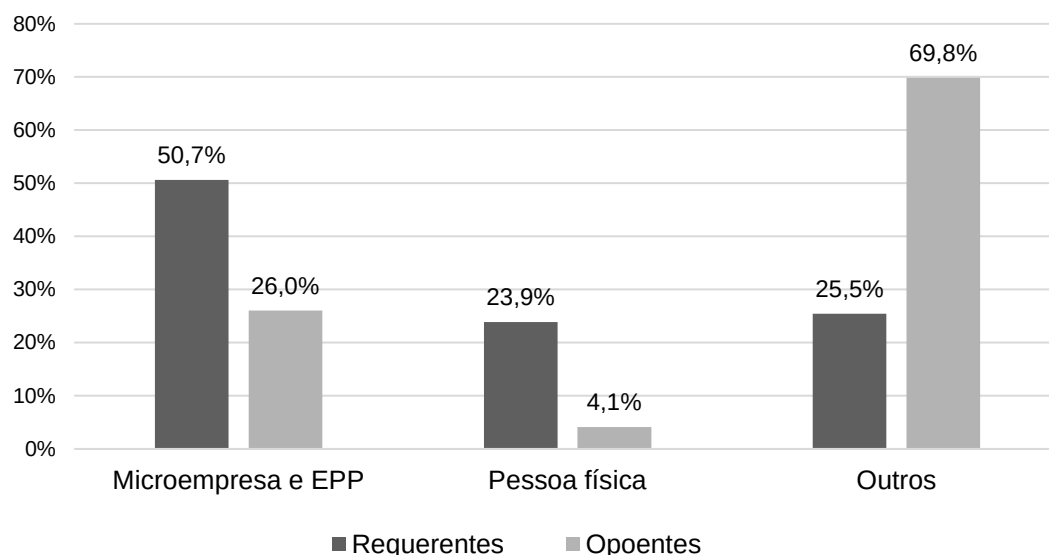
Cabe ressaltar que a presença de múltiplas oposições em um mesmo processo pode aumentar o tempo despendido em sua análise por exigir que o tecnologista responsável avalie e dê o devido tratamento a um novo conjunto de potenciais proibições legais e/ou direitos de terceiros para cada impugnação apresentada. Contudo, a amostra colhida apontou uma frequência relativamente reduzida de múltiplas oposições, sugerindo que, embora presente, esse seria um fator de baixo impacto no tempo total dedicado ao exame de pedidos com oposição.

#### 4.2 Perfis dos opoentes e dos requerentes

Com relação ao perfil dos usuários que se opõe aos novos pedidos de registro de marca publicados, identificou-se que apenas 30,1 % das oposições foram interpostas por pessoas físicas, microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), sendo o restante (69,8 %) protocolado por outros gêneros de empresa, compostos majoritariamente por aquelas de médio e grande porte. Ora, comparado com o perfil dos depositantes dos pedidos da amostra, o que se observou foi uma inversão das características no que se refere ao porte. Se entre os requerentes predominavam as empresas de menor porte e as pessoas físicas (74,6 %), entre os opoentes, a maioria era

formada por pessoas jurídicas de médio e grande porte ou outras instituições (69,8 %) (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Porte dos requerentes e dos oponentes dos pedidos da amostra.



Fonte: elaborado pela autora.

Entre as pessoas físicas é que se observou a maior diferença entre os perfis de depositantes e de oponentes. Embora tenham sido responsáveis por 23,9 % dos pedidos de registro de marca depositados, elas constituíam apenas 4,1 % dos oponentes dos pedidos analisados. As micro e pequenas empresas também foram sub-representadas no perfil dos oponentes (26 % do total) em relação ao dos depositantes (50,7 %), embora a diferença relativa tenha sido menor (Gráfico 4).

Essa inversão de perfis pode ser creditada à maior complexidade processual e aos custos relacionados à interposição de oposição. Para se opor a um novo pedido de registro de marca, é necessário acompanhar periodicamente as publicações semanais da RPI, o que, por si só já constitui um aumento de custo, seja em tempo despendido para o monitoramento, seja no gasto financeiro envolvido na contratação de serviços especializados nesse acompanhamento.

Ao identificar um sinal que julgue ser suscetível de causar confusão ou associação indevida com marca ou outro direito de sua titularidade, o interessado deverá pagar a retribuição relativa à oposição e protocolar a petição com os devidos argumentos, o que também exige conhecimento da legislação e dos procedimentos administrativos

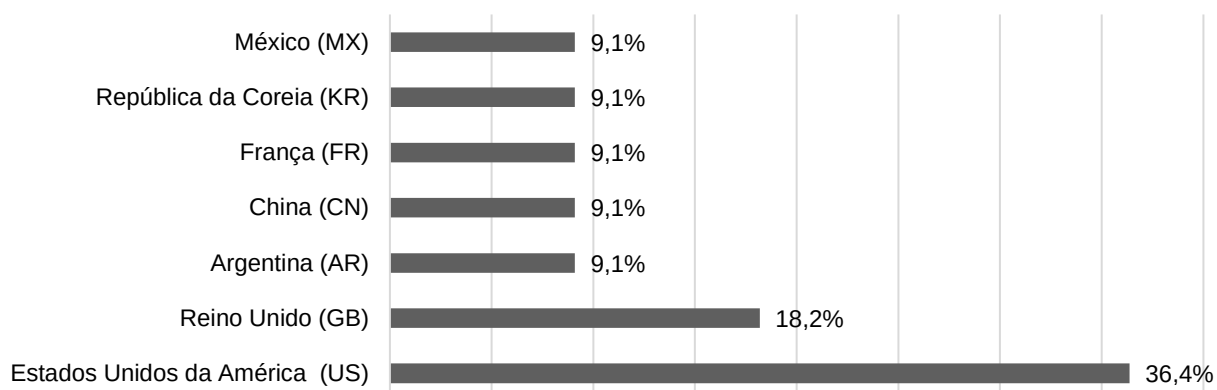
relevantes. Por mais que o INPI se empenhe para garantir o acesso de todos detalhando os passos necessários no Manual de Marcas, não exigindo a constituição de procurador para o ato e tornando todo o processo exequível de forma *online*, nota-se que a interposição de oposição impõe custos não triviais, especialmente para as pessoas físicas e para as empresas de menor porte depositantes de marca.

Diversos aspectos podem estar relacionados à menor representatividade de tais grupos neste cenário, como a menor capacidade de monitorar, com frequência, as publicações de novos pedidos de registro de marca na RPI; dificuldades financeiras que façam com que, após o depósito e pagamento da concessão do registro de marca, não seja viável investir mais recursos na proteção do sinal; a barreira de entrada relativa à fundamentação legal e posterior elaboração da redação com os argumentos necessários à oposição; e até mesmo o receio de se opor a empresas com maior poder financeiro, que possam, posteriormente, levar a disputa para a esfera judicial.

Outra diferença entre os perfis que também sugeriu ser o procedimento administrativo de oposição mais atraente para quem dispõe de mais recursos foi a maior frequência relativa de estrangeiros entre os opoentes. Na amostra estudada, os brasileiros e sediados no Brasil correspondiam a 97,1 % de todos os depositantes de marcas, sendo apenas 2,9 % dos depósitos realizados por estrangeiros. No entanto, embora tenham depositado menos de 3 % dos 381 pedidos de registro analisados, os estrangeiros protocolaram 61 oposições, o que corresponde a 14,8 % do total.

No que se refere à participação estrangeira em ambos os grupos, verificou-se uma maior concentração de depositantes e opoentes oriundos dos EUA, que, dentre os estrangeiros, respondeu por 36,4 % dos requerentes e por 42,6 % dos impugnantes (Gráficos 5 e 6). Entre os requerentes de pedidos também se observou a presença de interessados sediados em outros parceiros comerciais conhecidos do Brasil, como Argentina (9,1 %), China (9,1 %), e países europeus, como Reino Unido (18,2 %) e França (9,1 %) (Brasil, 2023).

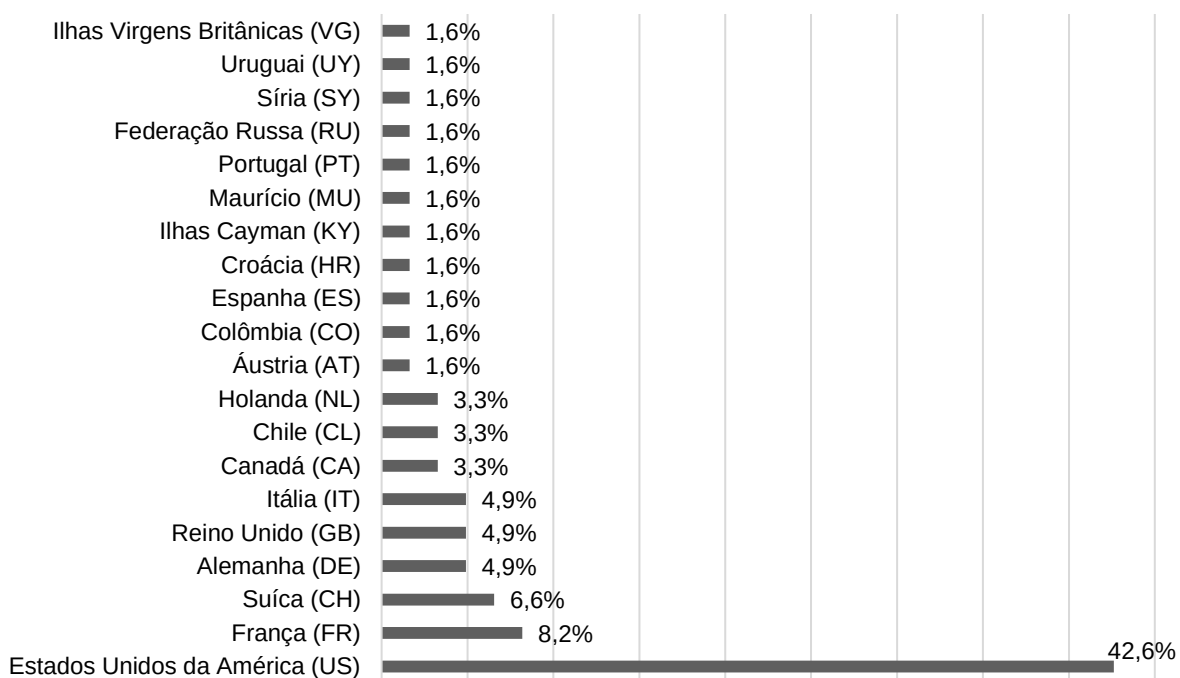
Gráfico 5 - País de origem dos requerentes estrangeiros da amostra.



Fonte: elaborado pela autora.

Entre os oponentes, além da já mencionada evidente concentração de interessados sediados nos EUA, também se observou a presença de impugnantes originários de parceiros comerciais tradicionais do Brasil, como França (8,2 %), Suíça (6,6 %), Alemanha (4,9 %), Reino Unido (4,9 %) e Itália (4,9 %) (Gráfico 4). Notou-se, ainda, a presença, entre os estrangeiros, de impugnantes das Ilhas Cayman, Ilhas Maurício e Ilhas Virgens Britânicas, conhecidos paraísos fiscais que servem de sede para diversas companhias atraídas por suas baixas alíquotas de impostos.

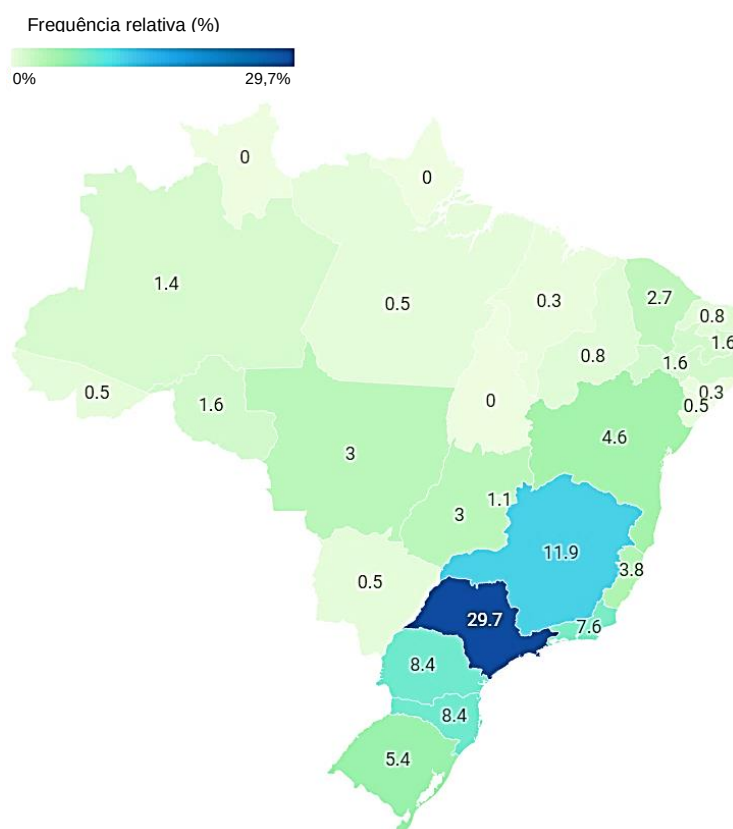
Gráfico 6 - País de origem dos oponentes estrangeiros da amostra.



Fonte: elaborado pela autora.

Quanto à origem dos depositantes e opoentes brasileiros ou sediados no Brasil, São Paulo foi o principal estado de origem dos requerentes de pedidos, com 29,7 % de todos os depósitos, seguido de Minas Gerais (11,9 %), Paraná (8,4 %), Santa Catarina (8,4 %) e Rio de Janeiro (7,6 %); e, na amostra estudada, não havia pedido de titulares sediados nos estados do Amapá, Roraima e Tocantins (Figura 6).

Figura 6 - Origem dos depositantes de pedidos de registro de marca brasileiros ou sediados no Brasil.

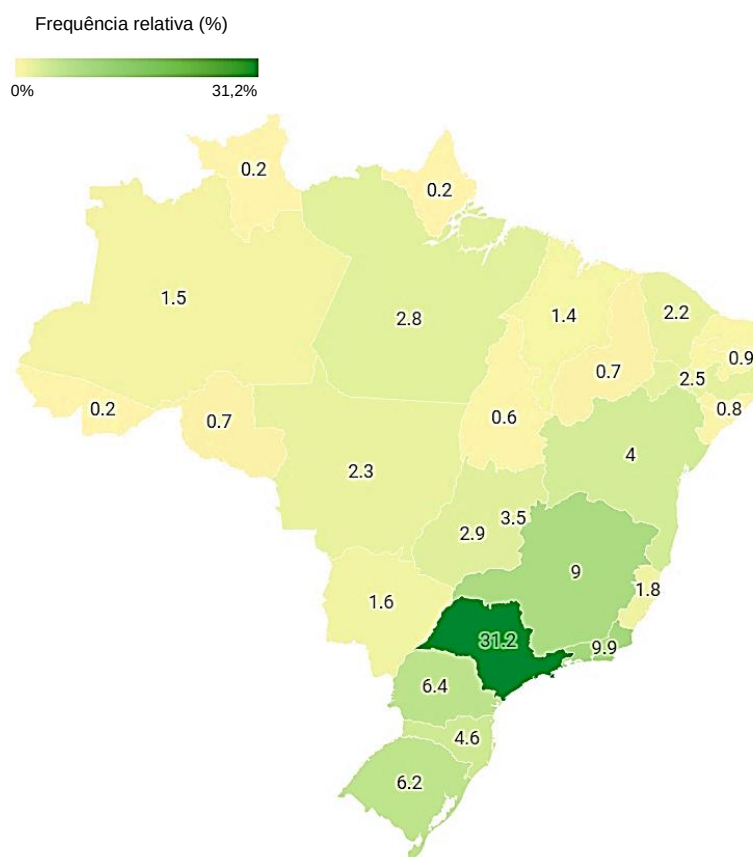


Fonte: elaborado pela autora.

Tal como ocorreu entre os estrangeiros, observou-se uma maior concentração nas áreas de maior atividade econômica – e densidade demográfica-, em especial nos estados das regiões sudeste e sul. Já as Unidades da Federação com poucos ou com nenhum pedido na amostra analisada pertencem, em sua maioria, às regiões centro-oeste, norte e nordeste. De fato, a comparação da Figura 6 com a distribuição da participação das

Unidades da Federação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional (Figura 7), evidenciou uma razoável e esperada sobreposição.

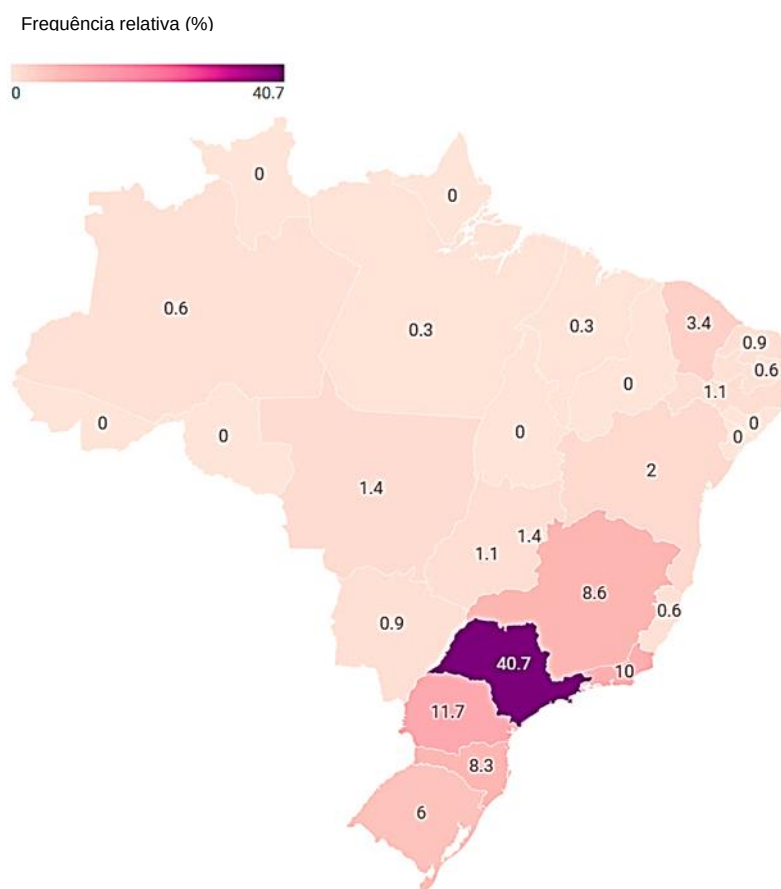
Figura 7 - Participação das Unidades da Federação no PIB nacional em 2020.



Fonte: IBGE, 2022. Elaborado pela autora.

Ao analisar a origem dos opoentes brasileiros ou sediados no Brasil (Figura 8), observou-se que as mesmas cinco Unidades da Federação, São Paulo (40,7 %), Paraná (11,7 %), Rio de Janeiro (10 %), Minas Gerais (8,6 %) e Santa Catarina (8,3 %), figuraram como a origem mais frequente dos usuários que protocolaram oposição, a exemplo do que ocorreu para os requerentes de pedidos de registro de marca. Mais do que isso, a concentração entre os impugnantes foi ainda maior, já que esses cinco estados responderam por 79,3 % dos opoentes nacionais e por 66,0 % dos depositantes brasileiros ou sediados no Brasil.

Figura 8 - Origem dos oponentes brasileiros ou sediados no Brasil.



Fonte: elaborado pela autora.

Outro aspecto relevante identificado durante o estudo foi relativo à constituição de procuradores. Na amostra analisada, foi observado que 291 ou 76,4 % do total de pedidos ou registros possuíam procurador constituído. Nesse ponto, é importante mencionar que a constituição de procurador não é obrigatória para nenhuma das etapas que envolve o registro de uma marca por pessoa domiciliada no Brasil. Para pessoas domiciliadas no exterior, no entanto, é necessário constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-las administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, conforme o disposto no artigo 217 da LPI<sup>12</sup>.

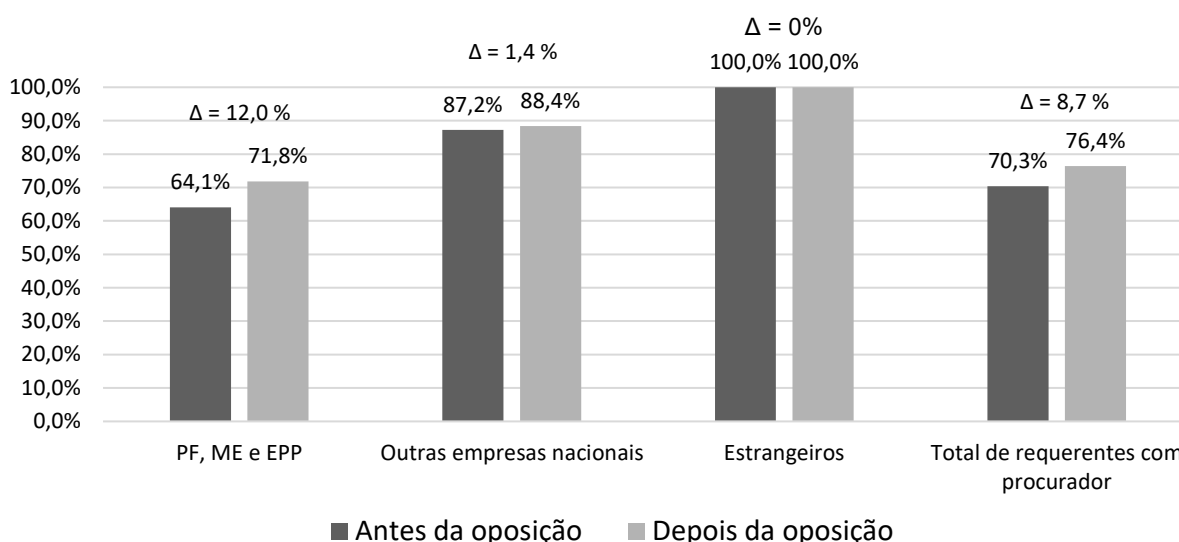
Entre os depositantes enquadrados como pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, que compunham a maior parte da amostra, a constituição de

<sup>12</sup> “Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações” (Brasil, 1996).

procuradores foi menos frequente (71,8 %) do que entre as empresas de maior porte (88,4 %) e estrangeiros (100 %).

Contudo, ao verificar o momento em que o mandatário passou a fazer parte do processo, foi possível observar que a oposição atuou como incentivo à busca por suporte de profissionais especializados, especialmente entre os depositantes de menor porte. No ato do depósito do pedido, 64,1 % dos requerentes pessoa física, ME e EPP haviam nomeado procurador. Após a interposição de oposição, a frequência atingiu 71,8 % dos 284 pedidos desse grupo de depositantes, um crescimento de 12,0 % em relação ao estágio pré-oposição (Gráfico 7).

Gráfico 7 – Percentual de pedidos acompanhados por procuradores, antes e depois da oposição.



Fonte: elaborado pela autora.

Cabe destacar, ainda, que das 23 nomeações de procuradores ocorridas após a interposição de oposição, 22 ou 95,7 % delas foram em pedidos cujos depositantes eram pessoas físicas, MEs ou EPPs. Apenas um dos pedidos com constituição de procurador após a oposição tinha como requerente uma empresa de grande porte.

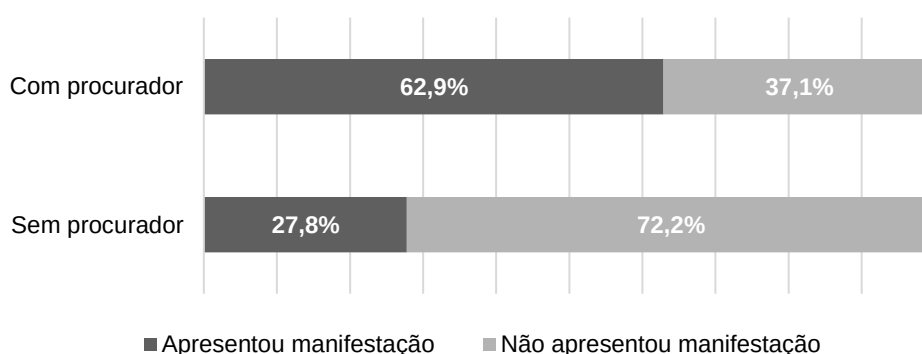
Essa diferença expressiva evidenciou que a tarefa de se manifestar à oposição impetrada por terceiro não é trivial para pessoas físicas e empresas de menor porte, sendo necessário, em alguns casos, contratar um procurador para decidir, por exemplo, se será solicitada uma restrição da marca ou da especificação de produtos ou serviços, e redigir a manifestação. Ou seja, determinados requerentes que embora tenham depositado o



pedido de registro de marca por conta própria, ao ver o sinal pretendido se tornar objeto de oposição, sentiram a necessidade de contratar um procurador para prosseguir, o que encarece o processo e pode, até mesmo, inviabilizar a apresentação de manifestação para alguns.

A função preponderante do procurador no processo de defesa ficou evidenciada ao constatar que a apresentação de manifestação à oposição foi muito mais frequente entre os depositantes cujos pedidos eram acompanhados por procuradores. De fato, o Gráfico 8 demonstra uma proporção quase inversa na presença de petição de manifestação à oposição ao se comparar pedidos que possuíam ou não procurador: em 62,9 % dos pedidos com procurador foi apresentada manifestação, ao passo que, dentre os pedidos sem procurador, em apenas 27,8 % deles houve manifestação à oposição.

Gráfico 8 - Frequência de apresentação de manifestação à oposição em pedidos com e sem procurador.



Fonte: elaborado pela autora.

Outro dado relevante no que tange ao perfil dos depositantes que se manifestaram às oposições de terceiros é que as pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, que representavam 74,6 % do total de requerentes de pedidos de registro de marca presentes na amostra, constituíam apenas 63,9 % do total de usuários que peticionaram manifestação. Ora, isso pode ser explicado pelo fato de que esse grupo de requerentes apresentou menor percentual de constituição de procuradores, profissionais cuja atuação foi bastante relevante no que diz respeito à apresentação de manifestação.

Entre os oponentes, a representação por procurador foi prática mais frequente, tendo ocorrido em 98,1 % das oposições presentes na amostra. Essa expressividade foi

grande inclusive entre microempresas (93,4 %), pessoas físicas (94,1 %) e EPPs (97,8 %). Com relação às empresas de maior porte e aos estrangeiros, o percentual de acompanhamento profissional para suas demandas chegou a 99,1 % e 100 %, respectivamente, de procuradores constituídos nas oposições apresentadas. Cumpre ressaltar que o alto percentual de oposições com procurador não se deveu apenas à exigência estabelecida pelo artigo 217 da LPI, uma vez que os estrangeiros representavam apenas 14,8 % do total de opoentes.

Fica evidente, portanto, que, embora o depósito de pedidos de registro de marca tenha ficado mais acessível para as empresas de menor porte e para pessoas físicas ao longo das últimas duas décadas, reflexo dos resultados da informatização e automação do peticionamento de pedidos iniciados em 2006 com o estabelecimento do sistema de protocolo eletrônico e-Marcas<sup>13</sup>, o uso da oposição administrativa como instrumento de defesa de direitos ainda parece ser, proporcionalmente, mais difundido entre pessoas jurídicas, especialmente as de maior porte e, conseqüentemente, com mais recursos, bem como entre estrangeiros, que, pelo mero fato de buscarem proteção de seus direitos de propriedade intelectual no Brasil, possuem, potencialmente, uma maior capacidade de investimento na defesa de seus ativos.

A elevada frequência de procuradores nomeados entre os opoentes, mesmo entre aqueles grupos que fizeram menos uso de acompanhamento profissional na etapa de depósito do pedido de registro, também sugere que a atuação de um especialista é condição quase que necessária para o uso da oposição administrativa como instrumento de defesa de direitos de propriedade intelectual.

A maior complexidade dos procedimentos e o tempo despendido no monitoramento de ameaças podem justificar a prevalência de opoentes representados por procuradores, o que amplia os gastos para interposição de oposição para além das retribuições cobradas pela administração. Os custos de transação envolvidos em todo o processo formam uma barreira que afeta especialmente aqueles mais sensíveis do ponto de vista financeiro, ou seja, pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, que encontram mais dificuldades na defesa dos seus direitos de propriedade intelectual (Kitching e Blackburn, 1998; Burrone, 2005; Pereira, 2021).

---

<sup>13</sup> Entre 2006, ano de início de funcionamento do sistema e-Marcas, e 2012, a frequência de pessoas físicas entre os depositantes de pedidos de registro de marcas subiu de 6% para 12%, tendo sido esse o grupo de depositantes que mais cresceu em participação no período (Bergamaschi, 2015), representando, em 2023, 28% dos depositantes (INPI, 2023a).

Dessa forma, um dos caminhos para a ampliação do uso da oposição por pessoas físicas, MEs e EPPs é a redução dos diferentes custos relacionados ao procedimento. Isso é parcialmente atendido pela política de preços do INPI, que já concede desconto de 60% na retribuição relativa ao protocolo de oposição a depositantes enquadrados nessas categorias, bem como a cooperativas, órgãos públicos, instituições de ensino e pesquisa, e entidades sem fins lucrativos (INPI, 2023d).

Contudo, essa é apenas uma parcela dos custos envolvidos na interposição da oposição. A necessidade de monitoramento regular de potenciais ameaças, em vista dos prazos legais para interposição de impugnações, e a falta de familiaridade com as ferramentas de acompanhamento oferecidas, com a legislação e os procedimentos administrativos pertinentes também geram custos para o potencial opoente, uma vez que a solução encontrada pela maioria, como demonstrado anteriormente, é a contratação de auxílio profissional para o acompanhamento e defesa de seus interesses junto à administração.

As ferramentas de busca nas bases de dados do INPI e a publicação da RPI em formato eletrônico oferecem, aos titulares de registros, mecanismos básicos para o acompanhamento de novos pedidos potencialmente conflitantes com seus direitos. Todavia, tais recursos demandam proatividade e tempo por parte do usuário, que deve consultar regularmente as bases de dados e as publicações, de modo a não perder os prazos estabelecidos por lei.

A oferta de um sistema básico de busca automática poderia contribuir para melhorar o monitoramento de ameaças entre aqueles que dispõem de menos recursos. A exemplo da funcionalidade “Meus pedidos”, que automatiza o acompanhamento de publicações relacionadas a processos selecionados pelo usuário<sup>14</sup>, uma ferramenta de automatização de buscas regulares baseadas em parâmetros pré-definidos pelo usuário poderia ser utilizada para acompanhar publicações de novos pedidos de terceiros contendo termos, expressões ou radicais em determinadas classes de produto ou serviço de interesse para o titular do direito.

Mecanismo semelhante ao proposto acima é oferecido pelo sistema *eSearch plus* do EUIPO, que permite ao usuário cadastrado criar alertas para que seja notificado de

---

<sup>14</sup> A ferramenta “Meus pedidos”, que substituiu o sistema PUSH-INPI, permite ao usuário devidamente registrado no sistema de busca eletrônica da Autarquia cadastrar pedidos ou registros que deseja acompanhar, para que seja notificado por e-mail em caso de publicação de quaisquer atos relativos aos mesmos na RPI (INPI, 2015).

novos pedidos de registro de marca e de desenhos industriais que preencham determinado conjunto de critérios. Entre os parâmetros disponíveis para a busca estão as classes de produtos e serviços, a descrição dos produtos e serviços, a classificação de elementos figurativos de Viena, entre outros (EUIPO, 2023b).

A ferramenta do escritório europeu possibilita, ainda, que pedidos ou registros selecionados pelo usuário sejam monitorados quanto a alterações, como a transferência de titularidade e mudança de procurador, e a mudanças específicas no andamento processual, como o início e o fim do período de oposição e a abertura do prazo para prorrogação do registro (EUIPO, 2023b). Esse último conjunto de funcionalidades se assemelha parcialmente ao oferecido pelo sistema “Meus pedidos”, uma vez que este só notifica o usuário quando o evento ocorrido no processo gera publicação na RPI. Além disso, o *eSearch Plus* do EUIPO fornece um grau maior de granularidade nos parâmetros de seleção do que a solução disponibilizada pelo INPI.

A eficácia e a eficiência de tal ferramenta naturalmente dependerão da capacidade de definição de critérios por parte do usuário, de modo que esse instrumento deverá ser acompanhado de orientações para escolha de parâmetros, além da inclusão de mecanismos de validação automática dos termos de busca, a fim de garantir maior precisão nos resultados. O uso de soluções de inteligência artificial poderia melhorar a identificação de variações fonéticas de um mesmo termo ou expressão e permitir o reconhecimento de imagens, tornando a ferramenta mais eficaz e reduzindo a possibilidade de erro por parte do usuário. Evidentemente, sua disponibilização deverá levar em consideração os custos para a administração, que incluem não apenas aqueles relacionados ao desenvolvimento da ferramenta, mas também os necessários a sua manutenção.

Outro mecanismo de monitoramento oferecido pelo EUIPO e previsto no Regulamento (UE) 2017/1001, que trata da marca da União Europeia, é o chamado relatório de investigação. Elaborado a pedido do requerente, esse documento lista os pedidos de registro e registros de marca comunitária anteriores que poderiam ser apontados como impedimentos ao pedido requerido. Por padrão, compreende unicamente a busca por marcas comunitárias anteriores, mas o usuário pode optar pela expansão das buscas para as marcas nacionais de outros países da União Europeia, mediante pagamento adicional.

Assim que o pedido passa da etapa de exame formal, da análise das proibições absolutas e é publicado para oposição, o escritório europeu envia o relatório de

investigação aos titulares das marcas comunitárias encontradas. Cabe observar que o relatório é encaminhado aos titulares das marcas encontradas na busca independentemente de ter sido solicitado pelo requerente do pedido em exame, a menos que o titular do registro anterior tenha optado expressamente pelo não recebimento de tais comunicações (EUIPO, 2023c; União Europeia, 2017).

Nesse modelo, a busca é realizada pelo próprio escritório, com base nos critérios e procedimentos administrativos de exame, o que reduz a variabilidade de parâmetros inerente à busca realizada pelo próprio usuário, resultando, potencialmente, em maior eficiência e eficácia. Entretanto, é uma solução mais intensiva em mão-de-obra, já que exige a intervenção de um funcionário da instituição para realização da busca e análise dos resultados.

No EUIPO, a elaboração do relatório de investigação faz parte do processamento do pedido, que, não inclui o exame de ofício da disponibilidade do sinal, já que as anterioridades encontradas na busca não podem ser apontadas como impedimentos sem a interposição de oposição pelo titular do direito. No contexto brasileiro atual, em que o exame substantivo realizado pelo INPI inclui a busca por anterioridades e a análise do requisito da disponibilidade, tal solução representaria a inclusão de uma etapa intermediária de busca e posterior notificação dos titulares de registros encontrados, aumentando a carga de trabalho antes do exame e, potencialmente, durante o exame, caso gerasse um aumento de oposições.

Contudo, esse mecanismo pode ser relevante em caso de mudança no panorama legislativo que altere o momento da oposição para depois da concessão do registro, ou de alterações na regulação administrativa do processamento do pedido que resultem na suspensão ou limitação do exame de ofício da disponibilidade, como, por exemplo, a suspensão da busca por anterioridades. Nesses casos, seria mantida a execução de apenas uma etapa de busca por pedido de registro, ficando a cargo do titular ou requerente do registro ou pedido de registro anterior ingressar com uma impugnação administrativa para proteger seus direitos.

Vale observar que, embora um instrumento análogo ao relatório de investigação europeu possa reduzir os gastos no monitoramento de ameaças, a supressão do exame de ofício da disponibilidade e, conseqüentemente, a exigência de interposição de oposição para a defesa de direitos marcários representa, na realidade, um potencial aumento do custo de transação para o usuário, o que pode ser especialmente prejudicial para aqueles com menos recursos, como pessoas físicas, MEs e EPPs.

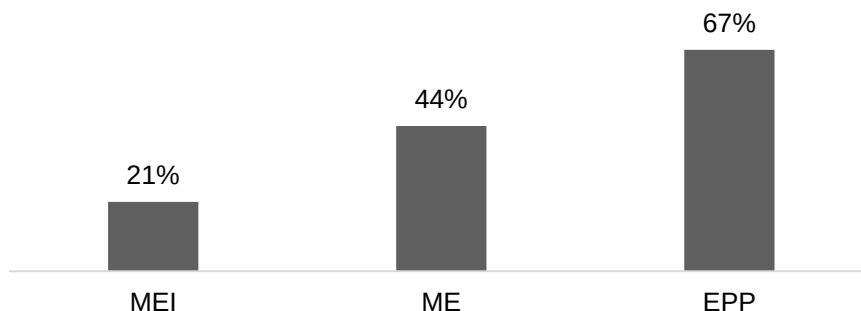
Se, no modelo atual, o INPI atua ativamente na verificação da existência de conflitos entre marcas, mesmo que apenas entre sinais de mesma classe de produtos ou serviços, com a eliminação do exame de ofício da disponibilidade, o titular do direito é que passaria a ser responsável por provocar a administração para que se manifestasse quanto ao risco de confusão ou associação indevida, gerando o pagamento de retribuição e, possivelmente, a contratação de serviços especializados. Nesse sentido, vale lembrar que 98,1 % dos opoentes da amostra constituíram procuradores, o que demonstra elevada prevalência de acompanhamento profissional nos casos de impugnação.

Adicionalmente, como observado por von Graevenitz et al. (2020), embora reduza os custos para a administração, a transferência integral do ônus da vigilância para o titular do registro pode gerar distorções na concorrência, já que tal prática beneficia aqueles que já fazem uso da oposição com mais regularidade, que, no caso brasileiro, é o grupo formado por empresas de maior porte e estrangeiros.

Por fim, além de gerar aumento de custos para o usuário, a transferência integral do ônus de monitoramento pode acarretar prejuízos ao consumidor em caso de inação do titular, uma vez que sinais semelhantes para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins passariam a ser registrados e a conviver no mercado.

Outra barreira potencial para o uso do instrumento da oposição administrativa por pessoas físicas, MEs e EPPs é a falta de familiaridade desse público com a legislação e os procedimentos administrativos que regem o sistema de marcas. De fato, como demonstrado em pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), apenas 34 % dos 4.002 microempreendedores individuais (MEIs), MEs e EPPs entrevistados já tinham buscado informações sobre o registro de marca, embora 76 % fizessem uso de um nome fantasia e 59 % usassem uma logomarca (marca de apresentação mista) (Sebrae, 2018). O estudo mostrou também que, quanto menor o porte da empresa, menor era a frequência com que se buscava informações sobre a proteção de seu sinal distintivo como marca (Gráfico 9).

Gráfico 9 - Frequência de busca de informações sobre registro de marcas entre MEIs, MEs e EPPs.



Fonte: adaptado de Sebrae (2018).

Ao analisar os motivos pelos quais aqueles que faziam uso de algum nome fantasia ou logomarca não tinham realizado o depósito do pedido de registro de marca, o referido estudo mostrou que razões relacionadas à falta de familiaridade sobre a importância da proteção da marca e sobre os procedimentos de depósito possuíam relevância, já que 37 % dos respondentes nunca haviam pensado em realizar o depósito de suas marcas, 25 % não sabiam que precisavam registrar, 24 % não sabiam como fazer e 7 % consideravam algo complicado (Sebrae, 2018).

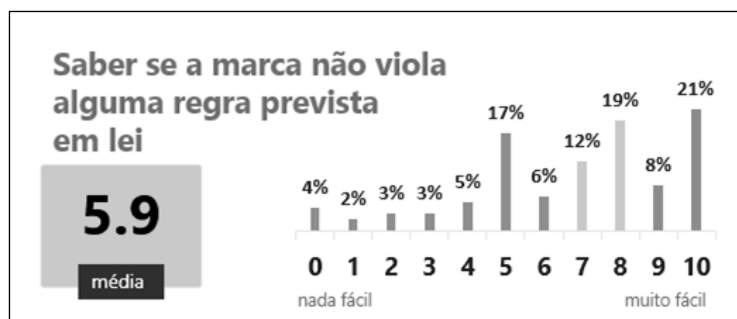
Mesmo aqueles que depositaram pedido de registro de marca no INPI tinham dificuldade em entender os procedimentos administrativos e a legislação sobre o tema. O estudo apontou que esse grupo atribuiu nota média de 5,7, em uma escala de zero a dez, ao avaliar a compreensão de todo o processo de registro de marca (Figura 9). E, ao serem perguntados se tinham conhecimento se suas marcas violavam alguma proibição legal, a nota média foi de 5,9 (Figura 10) (Sebrae, 2018).

Figura 9 - Distribuição das notas de avaliação da compreensão do processo de registro de marca.



Fonte: Sebrae (2018).

Figura 10 - Distribuição das notas de avaliação da compreensão sobre violação de proibição legal.



Fonte: Sebrae (2018).

Os dados obtidos pelo estudo do Sebrae mostraram um panorama de baixa familiaridade não somente com relação aos procedimentos de registro da marca, mas também no que se refere às proibições legais que vedam a concessão de um sinal como marca no Brasil.

De fato, o estudo de Sekeff (2015) a respeito da utilização da PI pelas micro e pequenas empresas concluiu que, além das notórias barreiras de acesso que são a falta de informação e os custos elevados, os empresários consideram o processo de registro de marcas complexo e de difícil acesso, havendo uma percepção coletiva da necessidade de contratação de assessoria jurídica para superar tais barreiras. A autora ressalta que essas empresas possuem problemas básicos de gestão e, em geral, só passam a buscar proteção para a marca quando o negócio começa a se consolidar, quando passam a investir no comércio eletrônico ou quando o sinal passa a ser objeto de imitação, o que pode ser uma estratégia arriscada do ponto de vista do sistema atributivo de direito.

Outro dado obtido pela autora de relevância para esta tese é que os longos prazos para a concessão de registro de marca desmotivam os pequenos empresários que tentam proteger sua marca junto ao INPI por conta própria (Sekeff, 2015).

Cumpramos ressaltar que as principais funcionalidades eletrônicas de assistência ao usuário oferecidas pelo sistema e-Marcas se concentram no preenchimento do pedido de registro, como o uso de listas de produtos e serviços pré-aprovadas, que simplificam a classificação e evitam exigências futuras, e o preenchimento automatizado dos campos apresentação e natureza da marca, por exemplo. Já o Manual de Marcas do INPI



apresenta, em sua seção 3.5, um passo a passo com descrição detalhada do formulário de depósito de marcas (INPI, 2024a) e o site do INPI dispõe de orientações adicionais sobre o uso do e-Marcas e sobre o depósito do pedido de registro.

O mesmo não se observa com relação à interposição de oposição. O formulário eletrônico para esse serviço traz apenas as informações do depositante, o número do pedido alvo da impugnação e a quantidade de classes objeto da oposição, dados informados pelo usuário no momento da geração da guia de recolhimento da União para pagamento da retribuição referente ao serviço. Com a publicação da 6ª revisão de sua 3ª edição, em 17 de janeiro de 2023, o Manual de Marcas do INPI passou a oferecer modelos de oposição, apresentando orientações e exemplos de alegações baseadas em algumas proibições relativas ao requisito da disponibilidade, especificamente aquelas previstas nos artigos 124, incisos V, XV, XVI, XVII, XIX e XXIII, 125, 126 e 129, §1º, da LPI e art. 8º da CUP (INPI, 2023e). Contudo, tais modelos não foram integrados ao formulário de peticionamento, sendo apenas disponibilizados em uma seção do Manual.

A leitura da introdução presente nos referidos modelos de oposição indica um esforço institucional para que as oposições protocoladas sejam objetivas e com menos equívocos e omissões por parte do usuário, resultando em um exame mais “célere e mais seguro contra erros”, de modo “a ajudar o trabalho do usuário e do examinador” (INPI, 2023e).

As seções que tratam especificamente das proibições legais apontadas em oposição trazem orientações adicionais às constantes no texto do Manual de Marcas, como tipos de documentos que não são aceitos como provas (caso do comprovante de inscrição e situação cadastral do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas em alegações de infringência do art. 124, inciso V, da LPI), dados que devem constar da documentação comprobatória, além de enfatizarem determinados casos em que algumas proibições legais tratadas não são aplicadas. Dessa forma, aproximam mais o usuário da prática administrativa de exame da oposição, dando destaque a questões que possivelmente geram pontos de falha e reduzem a eficácia da oposição.

Vale ressaltar que, ao mesmo tempo em que busca auxiliar o usuário a interpor impugnações potencialmente mais eficientes e eficazes, a iniciativa também visa a redução nos custos de processamento das oposições, já que alegações mais objetivas e comprovadas com documentos aceitos pela administração podem tornar o exame mais rápido. Uma possibilidade de aprimoramento de tal ferramenta seria integrá-la, ao menos parcialmente, ao formulário eletrônico de interposição de oposição, trazendo para este um

nível de validação automática mais próximo do que se observa no formulário de depósito de pedido de registro de marca.

Para tanto, é possível usar como exemplo os formulários eletrônicos de oposição oferecidos pelo EUIPO e pelo USPTO, que trazem diversas funcionalidades que automatizam etapas da elaboração da oposição, tornam a impugnação mais clara e objetiva e ajudam a reduzir erros por parte do usuário ao oferecerem mecanismos de validação e oportunidades adicionais para que o oponente revise o conteúdo a ser submetido aos órgãos. O Quadro 1 sintetiza os principais recursos de automatização de preenchimento dos formulários de oposição dos escritórios europeu e norte-americano.

Quadro 1 - Principais recursos de automatização de preenchimento dos formulários de oposição do EUIPO e do USPTO.

| Funcionalidade                                                                 | Disponibilidade |       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | EUIPO           | USPTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seleção de bases legais para a oposição.                                       | Sim             | Sim   | No USPTO, o usuário deve selecionar a opção desejada, a partir de uma lista de 26 fundamentos legais, que inclui campo para “outras alegações”. Já o EUIPO oferece uma lista de seis bases legais derivadas do art. 8º do Regulamento (UE) 2017/100. Ao selecionar uma opção, o usuário tem acesso aos demais campos necessários para identificação dos direitos infringidos. |
| Adaptação dos campos do formulário de acordo com as bases legais selecionadas. | Sim             | Sim   | Em ambos os formulários, os campos a serem preenchidos pelo usuário são adaptados aos fundamentos legais selecionados, com a exclusão de opções mutuamente excludentes e aparecimento de novos campos a                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |     |     | depende daqueles previamente selecionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Identificação das anterioridades impeditivas.                                                                                          | Sim | Sim | O usuário indica os números das anterioridades individualmente e o sistema as importa automaticamente, quando disponíveis <sup>15</sup> , recuperando os dados para o formulário. Os dados incluem o elemento nominativo da marca, produtos e serviços assinalados, apresentação mista ou elemento figurativo (estes dois últimos apenas no formulário do EUIPO). |
| Identificação dos produtos ou serviços assinalados pela(s) anterioridade(s) que justificam o risco de confusão ou associação indevida. | Sim | Não | A partir dos dados importados pelo sistema, o usuário pode selecionar quais são os produtos ou serviços assinalados pela anterioridade impeditiva que o interessado considera idênticos, semelhantes ou afins àqueles requeridos no pedido impugnado.                                                                                                             |
| Identificação das classes e dos produtos ou serviços contra os quais se pretende opor.                                                 | Sim | Sim | A partir dos dados do pedido impugnado automaticamente importados, o usuário pode selecionar as classes e os produtos ou serviços requeridos que considera conflitantes com seu direito anterior.                                                                                                                                                                 |

Fonte: elaborado pela autora a partir dos formulários eletrônicos de oposição do EUIPO e do USPTO.

Ao combinar, no formulário eletrônico de oposição, as funcionalidades de automatização de preenchimento análogas às descritas acima com as orientações

<sup>15</sup> No caso do EUIPO, é possível importar dados de registros e pedidos de marcas comunitárias e dos escritórios nacionais, bem como de registros internacionais do Protocolo de Madri. No USPTO, a recuperação automática de dados só está disponível para pedidos e registros do próprio órgão.

presentes nos modelos oferecidos pelo INPI, seria possível reduzir não apenas erros e omissões decorrentes do preenchimento de informações pelo usuário, mas permitiria, ainda, uma etapa adicional para que o impugnante verificasse a validade de suas alegações para o Instituto e a qualidade dos documentos comprobatórios a serem anexados. Isso permitiria, em teoria, amplificar os efeitos desejados pelos modelos de oposição, uma vez que o usuário teria acesso a tais orientações no momento da interposição da oposição, eliminando, assim, o risco de não observação de procedimentos críticos para o sucesso da impugnação por desconhecimento da disposição das informações nos normativos da Autarquia.

Além das vantagens para o usuário, um formulário de oposição com preenchimento automatizado poderia ajudar a tornar as alegações mais objetivas e claras para o examinador, garantindo mais celeridade ao exame. Adicionalmente, a identificação de bases legais e de anterioridades impeditivas por meio do formulário eletrônico auxiliaria a implementação de modalidades alternativas de precificação do serviço de oposição, como a cobrança de valores adicionais para oposições baseadas em muitas anterioridades impeditivas (vide discussão na seção 4.3 sobre o DPMA) ou em fundamentos legais com exame mais complexo.

Entretanto, para aquele grupo de usuários que faz menos uso da oposição, o sucesso de tais iniciativas depende do conhecimento da impugnação administrativa como instrumento de defesa de seus direitos. Sem saber da existência desse mecanismo, pessoas físicas, MEs e EPPs correm o risco de continuarem sub-representadas no universo dos oponentes, especialmente face à baixa compreensão que parte desse grupo apresenta sobre o processo de registro de marca e sobre a violação de normas legais (Sebrae, 2018).

Dessa forma, quaisquer melhorias que visem a simplificação no protocolo não dispensam a execução de ações permanentes de divulgação do sistema de oposição administrativa junto aos públicos mais carentes de informação sobre propriedade intelectual. Tais ações devem privilegiar os canais públicos mais utilizados por esse grupo de usuários, especialmente entre aqueles que já buscam informações sobre ou iniciaram o processo de registro de seus sinais distintivos, já que se encontram em nível de maturidade para o qual a oposição pode se apresentar como um recurso mais útil na defesa de seus interesses. Com efeito, práticas de disseminação podem atuar em diferentes esferas: ações de divulgação das proibições legais ao registro de marca, por exemplo, poderiam ser úteis tanto para a obtenção de um registro mais assertivo quanto para ajudar na elaboração da defesa por oposição.

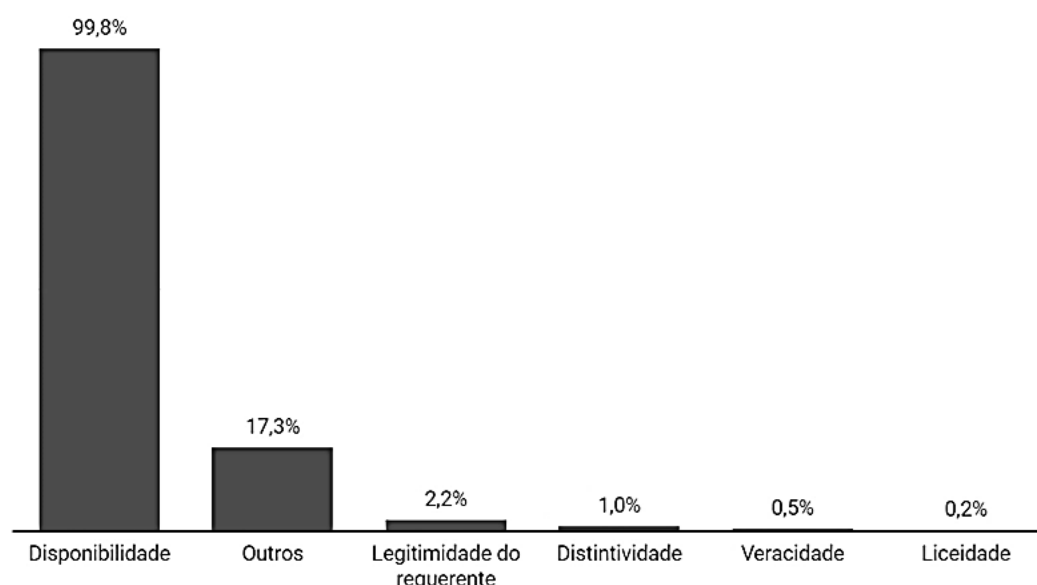
O direcionamento de tais ações de comunicação pode fazer uso de ferramentas de monitoramento do tráfego de internet que permitam identificar as vias e formas de acesso à informação disponibilizada pelo INPI, a fim de selecionar os principais canais externos que encaminham os usuários para o conteúdo relevante, otimizar sua visibilidade nos mecanismos de busca e facilitar a navegação e o encontro de informações pelo usuário. Adicionalmente, a conjugação de tais dados com estudos detalhados sobre os hábitos de consumo de informação sobre propriedade intelectual, empreendedorismo e temas correlatos por parte do público-alvo pode aprimorar o direcionamento e formatação dos conteúdos dessas ações de conscientização sobre o uso do instrumento de oposição, melhorando sua eficiência e eficácia.

Já para aquela parcela dos empreendedores que ainda não buscou informações sobre o registro de marcas e/ou não depositou marcas junto ao INPI, o desafio é aumentar o conhecimento sobre o sistema como um todo, sendo a oposição apenas parte do conjunto de ferramentas de proteção de sinais distintivos a ser apresentado a esse grupo.

#### 4.3 Alegações e argumentos apresentados pelas partes

A análise das alegações apresentadas permitiu identificar que as proibições legais relacionadas ao requisito da disponibilidade representaram a maior parte dos fundamentos jurídicos apontados nas oposições administrativas, ocorrendo em 99,8 % das impugnações presentes na amostra (Gráfico 10). Tal resultado não é surpreendente, na medida em que o requisito da disponibilidade trata dos principais riscos de conflitos entre concorrentes, sendo essencial para garantir que o conjunto requerido como marca seja suficientemente distinto dos demais sinais objetos de direitos individuais de terceiros, a fim de evitar confusão ou associação indevida pelo público consumidor e atos de concorrência desleal.

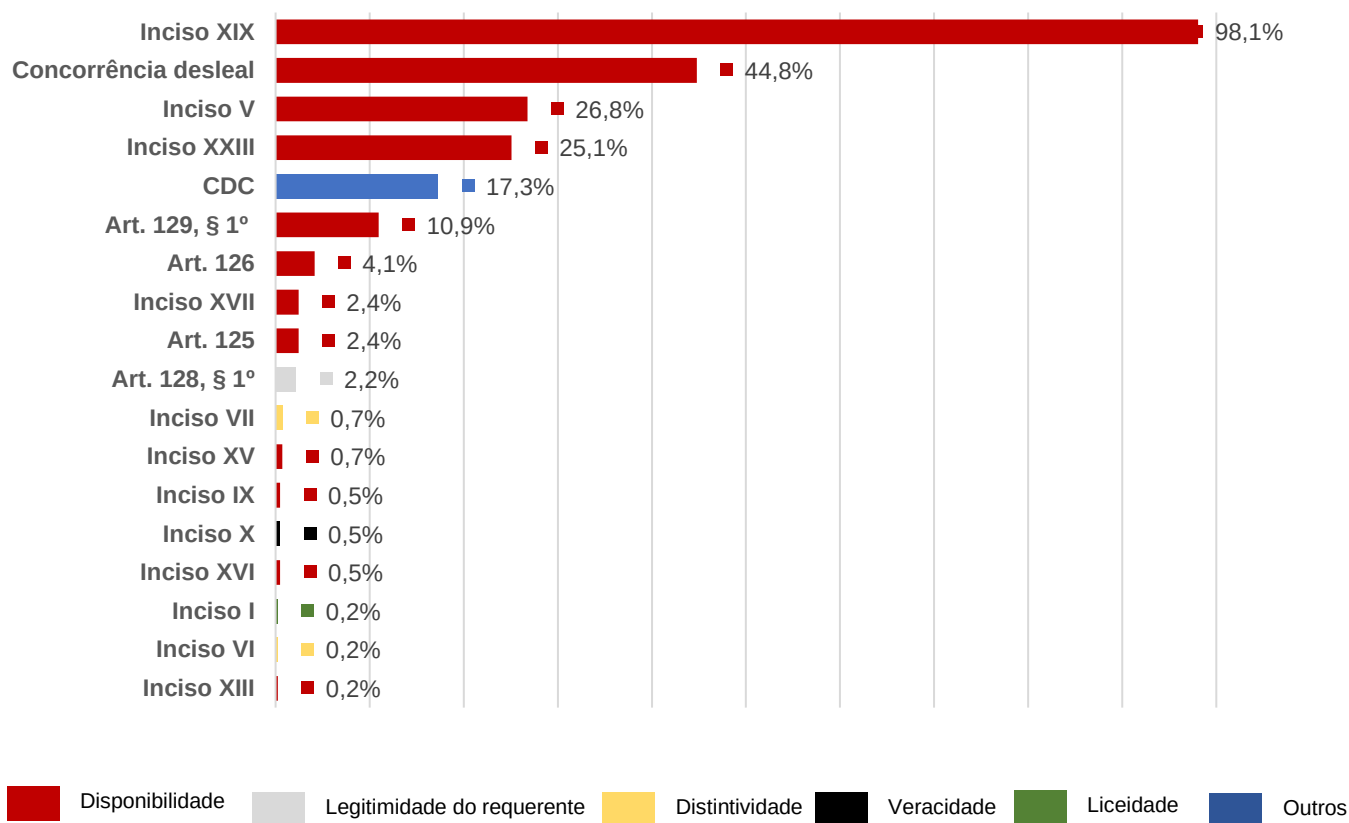
Gráfico 10 - Frequência relativa de alegação de fundamentos legais nas oposições, por requisito.



Fonte: elaborado pela autora.

Ao desagregar as bases legais apontadas nas oposições presentes na amostra, verificou-se uma evidente concentração de impugnações fundamentadas no inciso XIX do art. 124 da LPI, proibição legal que trata da possibilidade de conflito entre marcas que atuam em segmentos de mercado idênticos, semelhantes e afins. De fato, 98,1 % das 411 petições de oposição analisadas apontaram a referida proibição legal como um dos motivos para o indeferimento do pedido de registro impugnado. As alegações de práticas desleais de concorrência, também muito associadas a conflitos entre marcas, apareceram em uma distante segunda posição na frequência como fundamento de oposições, ocorrendo em 44,8 % dos casos (Gráfico 11).

Gráfico 11 - Frequência relativa de alegação de cada base legal em sede de oposição.



Fonte: elaborado pela autora.

Considerando a experiência prática de exame, esses resultados não surpreendem, embora a elevada frequência de alegações do inciso XIX do artigo 124 tenha vindo acompanhada de uma eficácia relativamente modesta, uma vez que, de um total de 403 alegações deste fundamento legal, apenas 65,3 % foram consideradas procedentes.

Um achado peculiar foi a constatação de que 44,8 % das impugnações analisadas continham alegações baseadas em dispositivos legais que tratam de concorrência desleal, tendo sido esta a segunda base legal mais frequente na amostra. O valor é notável pelo fato de que a primeira instância administrativa do INPI, responsável pelo exame das oposições, permanece aderente ao Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 20/2008, que estabelece que a repressão à concorrência desleal em sede administrativa só ocorre pelo enquadramento nos dispositivos legais proibitivos cabíveis que versem sobre a irregistrabilidade dos sinais como marca. Como será discutido adiante neste capítulo, esse posicionamento da instância responsável pela análise das oposições faz com que tais alegações sejam consideradas improcedentes em todos os casos, além de potencialmente contribuir para que sejam omitidas das análises.

Considerando a expressiva frequência de alegações baseadas no inciso XIX do artigo 124 da LPI nas oposições da amostra, a análise voltou-se para os pedidos e registros apontados como impedimentos pelos impugnantes. Nesse ponto, é necessário ressaltar que, no exame da oposição, além de fazer buscas por anterioridades na classe de produtos ou serviços reivindicada no pedido, o examinador também deve buscar aqueles pedidos ou registros anteriores apontados na oposição, avaliando o risco de confusão ou associação indevida deles com o sinal requerido. Dessa forma, a quantidade de anterioridades apontadas pela impugnante afeta diretamente o conjunto de atividades executadas durante o exame de uma oposição.

A análise das 411 oposições presentes na amostra demonstrou que, em média, foram indicados 5,0 pedidos ou registros anteriores por oposição protocolada, número expressivo ao considerar que, em média, foram apontados apenas 2,8 pedidos ou registros como anterioridades impeditivas nas decisões de indeferimento baseadas no inciso XIX do art. 124 da LPI (Tabela 4). Portanto, grande parte das marcas indicadas por terceiros interessados em sede de oposição não constituiu de fato um impedimento para o registro da marca, ocorrendo dispêndio desnecessário de tempo e trabalho dos examinadores na realização de buscas adicionais.

Tabela 4 - Média de anterioridades apontadas na oposição *versus* no parecer de indeferimento.

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Média de anterioridades apontadas por oposição<br>baseada no art. 124, inciso XIX, da LPI | 5,0 |
| Média de anterioridades apontadas pelo examinador no<br>parecer de indeferimento          | 2,8 |

Fonte: elaborado pela autora.

A cobrança de um preço único pela oposição, como ocorre atualmente, pode servir de incentivo para que o impugnante indique numerosas anterioridades de sua titularidade, ainda que não tenham semelhança com o sinal marcário atacado ou que se destinem a assinalar produtos ou serviços sem qualquer afinidade mercadológica.



Nesse contexto, um modelo em que a retribuição pela oposição seja calculada com base no número de anterioridades ou de direitos apontados, como é feito no escritório alemão (DPMA), poderia ser mais razoável para o INPI, uma vez que a média de anterioridades apontadas foi relativamente alta em comparação com o número de anterioridades de fato consideradas impeditivas pelo examinador. A cobrança adicional por cada anterioridade apontada poderia inibir esse comportamento, tornando o exame da oposição mais célere e objetivo.

Na Alemanha, que adota o modelo de oposição pós-concessão, os proprietários de pedidos ou de registros de marcas anteriores que julgarem haver risco de confusão podem depositar uma notificação de oposição em até três meses da publicação do novo registro, pagando o custo de 250 euros. Esse custo refere-se à oposição baseada em apenas um pedido ou registro anterior. Caso deseje indicar mais de um pedido ou registro de sua titularidade na oposição, o usuário deverá pagar 50 euros por cada anterioridade adicional (DPMA, 2024).

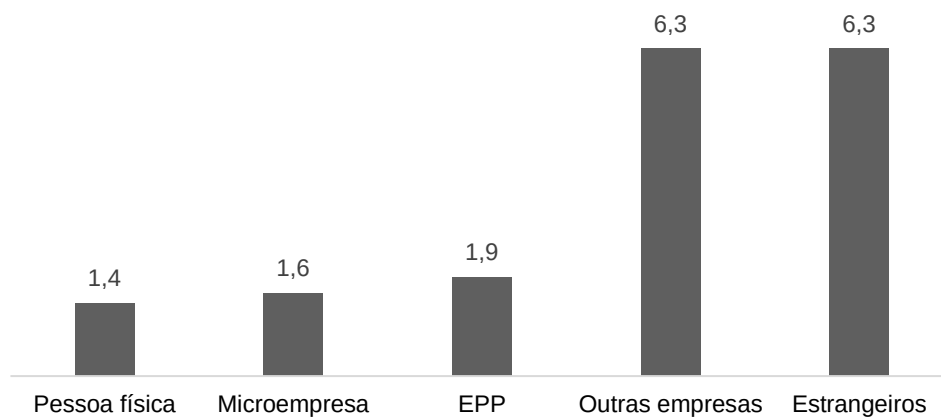
É importante destacar que a precificação de determinado serviço, neste caso, o da oposição administrativa, não deve necessariamente levar em consideração somente seu custo operacional; ela pode também ser utilizada como forma de coibir ou de encorajar determinados comportamentos dos usuários. Dessa forma, se alguns fazem alegações infundadas, apontando, por exemplo, anterioridades em demasia que não guardam qualquer semelhança com o sinal atacado, há de se pesar os prós e contras de se ajustar o preço do serviço também como forma de coibir o comportamento abusivo.

Estima-se que, caso a cobrança por anterioridade apontada fosse empregada no INPI, poderia haver uma redução significativa do número de pedidos ou registros anteriores listados nas oposições, acarretando um menor dispêndio de tempo por pedido examinado e, conseqüentemente, uma redução do custo do processo. Isso seria vantajoso não só para o INPI, que teria a arrecadação relativa às oposições proporcional ao tempo dedicado ao exame, mas também para o usuário pois, existindo uma barreira ao protocolo de oposições com anterioridades em excesso, seria provável que o tempo de exame médio diminuísse e, com isso, em algum grau, também as filas para primeiro exame de pedidos de registro de marca.

É claro que, ao se discutir o benefício que um aumento de custo poderia ter, do ponto de vista do usuário, é importante pensar em quem seria beneficiado ou prejudicado pela possível adoção dessa medida. Ao analisar as médias de anterioridades apontadas na oposição por porte da opoente, ficou evidente que o volume de anterioridades indicadas

foi maior entre as empresas de maior porte e os estrangeiros, que apontaram mais que o triplo de potenciais impedimentos que os impugnantes de menor porte (Gráfico 12).

Gráfico 12 - Média de anterioridades apontadas por oposição baseada no art. 124, inciso XIX, da LPI, por porte do impugnante.



Fonte: elaborado pela autora.

Finalmente, ressalta-se que a cobrança diferencial poderia ser empregada não somente em função do número de pedidos ou de registros anteriores, quando da alegação do inciso XIX do artigo 124 da LPI, mas também de acordo com a quantidade de diferentes bases legais apontadas. Novamente, o modelo atual de cobrança de retribuição única pode incentivar a indicação de diversos impedimentos legais, ainda que a possibilidade de infringência seja duvidosa. A cobrança de valores complementares para a indicação de dispositivos legais adicionais ao primeiro poderia gerar efeitos similares àqueles descritos acima para a cobrança de retribuição extra para anterioridades impeditivas adicionais, tornando o exame da oposição potencialmente mais rápido e objetivo. Nesse ponto, cabe mencionar que o uso de um formulário mais robusto, com ferramentas de validação e seleção como as descritas na seção anterior, facilitaria esse sistema de precificação diferenciada, já que o usuário indicaria no próprio formulário as anterioridades que deseja apontar como impedimento e os fundamentos legais para a oposição.

Cabe, ainda, mencionar que, com relação à cobrança diferencial pelo número de bases legais apontadas, os usuários seriam, a princípio, igualmente afetados, uma vez que não foi observada diferença significativa na quantidade de diferentes fundamentos legais

alegados pelos usuários independentemente de serem pessoa física ou jurídica, do porte da empresa ou de serem estrangeiros.

Do ponto de vista da defesa ao pedido impugnado, outro dado relevante observado na amostra foi a relativa baixa frequência de manifestações à oposição. Apenas 53,3 % dos requerentes fizeram valer seu direito de apresentar contra-argumentos às alegações apresentadas na oposição. Esse número pode se dever ao desconhecimento dos trâmites administrativos, ao não acompanhamento, de forma regular, das publicações da RPI, a fim de identificar uma eventual oposição de terceiro, mas também ao baixo poder de influência que a petição de manifestação exerce sobre a decisão do examinador.

De fato, na amostra estudada, nenhuma das 219 manifestações apresentadas por requerentes de pedidos que sofreram oposição foi considerada essencial, no sentido de apontar elementos ou fazer solicitações que alterassem a decisão do examinador. Portanto, é possível que usuários frequentes do INPI, ou mesmo procuradores de usuários novos, nem sempre optem pela réplica, uma vez que essa não é uma etapa obrigatória para o prosseguimento do processo e representa um custo adicional.

É importante, no entanto, relativizar o achado sobre a prescindibilidade das manifestações, uma vez que só foram analisados indeferimentos na amostra. Afinal, neste tipo de decisão, seria mesmo esperado que a manifestação à oposição não tivesse tido sucesso na tentativa de dissuadir o examinador da recusa do pedido; em deferimentos, é possível – e provável – que esta taxa não seja nula.

Os principais argumentos trazidos aos autos nas petições de manifestação à oposição eram relativos à existência de suficiente distinção entre os conjuntos marcários da oposta e da opoente, alegação presente em 73,5 % das manifestações, ou entre os segmentos mercadológicos de atuação, observado em 41,6 % delas. Também foi frequente a alegação da admissibilidade de convivência pacífica entre os sinais, que apareceu em 15,1 % das petições analisadas. Ressalta-se que esta não se trata de apresentação de acordo de convivência firmado entre as partes, mas tão somente do julgamento unilateral da oposta quanto à viabilidade do registro do sinal requerido.

Com menos frequência foram apresentados argumentos baseados na irreregistrabilidade do sinal requerido como marca por se tratar de termo genérico, descritivo, necessário ou de uso comum no segmento mercadológico em análise (observado em 6,8 % das manifestações); no direito de precedência ao registro conferido pelo parágrafo 1º do artigo 129 da LPI (em 5,9 % das petições); à impossibilidade de confusão ou de associação indevida em função da distância geográfica entre os

concorrentes (em 5,5 % dos casos); e à infringência do inciso V do artigo 124 da LPI (em 1,8 % dos casos), além de outros argumentos ainda menos usuais.

Embora os argumentos citados acima possam atrair a atenção do examinador para determinado aspecto da colidência entre os sinais ou até mesmo influenciar sua decisão, pode-se afirmar que nenhuma das petições de manifestação foi considerada essencial para a decisão de indeferimento exarada, uma vez que nenhum dos argumentos apresentados reconhecidamente alteraram o parecer.

Mesmo nos dois casos em que o requerente solicitou a restrição da especificação do pedido antes da análise da oposição, por meio de petição de desistência parcial, as alterações propostas não foram eficazes em evitar o indeferimento do pedido<sup>16</sup>. Em três outros pedidos, esse mecanismo de defesa foi utilizado depois da decisão de indeferimento, já na fase recursal. E, em dois destes três pedidos, os requerentes foram bem-sucedidos, obtendo a reforma da decisão de indeferimento em grau de recurso.

Portanto, a solicitação de restrição de produtos e serviços foi um recurso pouco utilizado pelos opositos a fim de tentar contornar a oposição ou o indeferimento do pedido, tendo em vista que foram apenas cinco petições de desistência parcial em um universo de 381 pedidos indeferidos, o que corresponde a apenas 1,3 % de todos os indeferimentos analisados. No entanto, a julgar pela taxa de eficácia de reforma da decisão de indeferimento, que foi de dois em três, ou 66,7 %, avalia-se que esse poderia ser um caminho a ser mais explorado pelos requerentes para evitar o indeferimento ou reverter uma decisão negativa da primeira instância. Cabe lembrar, contudo, que, ao optar por peticionar a desistência parcial após o indeferimento, acrescenta-se não somente uma etapa de análise a mais, mas também um custo adicional pelo peticionamento do recurso contra o indeferimento.

Além disso, é necessário ponderar que, embora o baixo uso da ferramenta de desistência parcial possa expressar o desconhecimento da prática entre os requerentes e procuradores, ele pode se dever também à negativa do titular do sinal em se sujeitar ao

---

<sup>16</sup> No caso do pedido nº 265 da amostra, as alegações foram consideradas improcedentes, contudo, ele foi indeferido pelo inciso VI do art. 124 da LPI por carecer de distintividade. Já as alterações propostas no pedido nº 267 não foram suficientes para afastar a possibilidade de conflito com marca registrada do oponente, na mesma classe de serviços, de modo que o exame concluiu pelo seu indeferimento face à infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI. No entanto, para uma avaliação mais fiel sobre a eficácia das solicitações de restrição de especificação de produtos ou serviços por meio de desistência parcial, quanto à evitação do indeferimento do pedido, seria necessária a análise não só dos indeferimentos, mas também dos deferimentos.

deferimento parcial, seja pela retirada de produtos ou serviços do rol requerido ou, ainda, pela retirada de elementos nominativos ou gráficos do sinal.

Como mencionado, outra forma de restrição prevista e normatizada como mecanismo de defesa no Manual de Marcas do INPI é a alteração da marca, com a retirada do elemento irregistrável, que pode compreender elemento textual ou gráfico presente em marca ou em outros direitos de terceiro (INPI, 2024a). Esse mecanismo não foi utilizado por nenhum dos depositantes de pedidos constantes da amostra, o que pode ser justificado pela baixa ocorrência no universo, dado o requisito de preservação do cunho distintivo original do sinal, já que, para que a alteração na marca seja aceita, é preciso que a parte suprimida não seja preponderante no sinal ou não constitua parte essencial do seu elemento principal.

Ressalta-se, por fim, que alguns dos argumentos apresentados e que foram observados em mais de 5 % de todas as manifestações à oposição, como o da impossibilidade de confusão pela grande distância geográfica entre os concorrentes ou da reivindicação do direito de precedência ao registro, não são aceitos pelo INPI, respectivamente, em função do Princípio da Territorialidade e devido ao fato de que o direito de precedência, administrativamente, só pode ser reivindicado em sede de oposição ou de nulidade administrativa, por força do Parecer Normativo n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

Cabe observar que, de acordo com as normas administrativas em vigor no INPI, a função defensiva do art. 129, §1º, da LPI se restringe aos casos em que a oponente também invoca o mesmo dispositivo legal, situação na qual, se ambas as partes comprovarem o uso anterior, a prioridade de registro passa a militar em favor de quem primeiro depositou o pedido (INPI, 2024a). Contudo, não foi observada tal linha argumentativa em nenhuma das manifestações constantes da amostra.

Outro argumento de defesa previsto no Manual de Marcas do INPI e cabível em sede de manifestação que não foi utilizado pelos manifestantes nos pedidos da amostra analisada se baseia no inciso V do art. 124 da LPI. No caso de impugnações baseadas na referida proibição legal, se o oposto também for pessoa jurídica cujo nome comercial contém o sinal em disputa, a alegação trazida na manifestação será considerada na análise. Nesse cenário, o direito sobre o registro da marca pertence a quem primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica (INPI, 2024a).

Assim, mais uma vez, identificou-se a necessidade de ações de capacitação voltadas aos usuários para que estes conheçam melhor a função de cada ferramenta disponibilizada pelo INPI, a fim de otimizar sua experiência com os serviços prestados, melhorar a eficácia de suas intervenções no processo e até mesmo aprimorar o funcionamento do processo de registro de marca no Instituto. Nesse sentido, o desenvolvimento e fornecimento de modelos de manifestação, tais como já são oferecidos para as oposições, poderia ser um primeiro passo para oferecer orientações mais precisas e objetivas quanto aos diferentes mecanismos de defesa previstos nos procedimentos administrativos da autarquia.

Finalmente, ressalta-se que, na amostra estudada, não foi observada a celebração de nenhum acordo de convivência entre as partes. De fato, na prática do exame, poucos acordos de convivência são apresentados pelos depositantes e titulares de registros anteriores, e é provável que isso ocorra porque esse documento tem função de mero subsídio à decisão do examinador, não possuindo caráter vinculante, como discutido na seção 3.7.

Se por um lado essa orientação limita e inibe o uso dos acordos de convivência como uma possível ferramenta alternativa de resolução de conflitos entre concorrentes, por outro, concede autonomia ao examinador para tomar decisões que visem também ao interesse geral dos consumidores. Afinal, ainda que empresas concorrentes concordem em conviver pacificamente no mercado, qualquer que seja o motivo, isso não exclui a possibilidade de confusão ou de associação indevida por parte dos consumidores ao se deparar com produtos ou serviços iguais ou muito semelhantes.

#### 4.4 Eficácia das alegações e taxa de sucesso

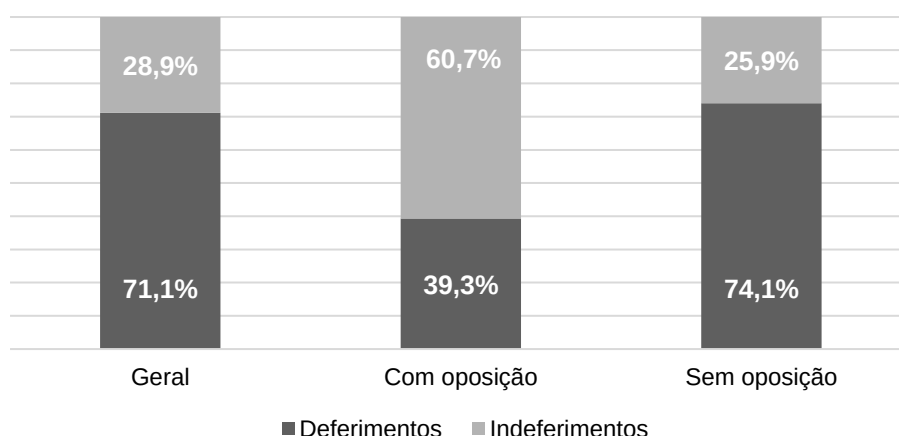
A análise das decisões de deferimento e indeferimento publicadas no período de 2020 a 2022 permitiu observar uma prevalência significativamente maior de indeferimentos entre os pedidos que sofreram oposição quando comparados ao total geral e aos pedidos que não sofreram oposição<sup>17</sup>. De fato, o que se verificou foi praticamente a

---

<sup>17</sup> Ressalta-se que, para a obtenção dos dados dispostos no Gráfico 13, foi utilizado o universo de decisões de deferimento e de indeferimento publicadas nos anos de 2020 a 2022, e não uma amostra, como foi feito para as demais análises descritas previamente neste trabalho.

inversão da proporção entre as decisões: se, entre os pedidos sem oposição, o percentual de deferimento foi de 74,1 %, contra 25,9 % de indeferimentos, no caso de pedidos de registro que sofreram oposição, a frequência relativa de indeferimentos foi de 60,7 %, face a 39,3 % de deferimentos (Gráfico 13).

Gráfico 13 - Frequência relativa de deferimentos e indeferimentos publicados de 2020 a 2022, por categoria de pedido (geral, com oposição e sem oposição).



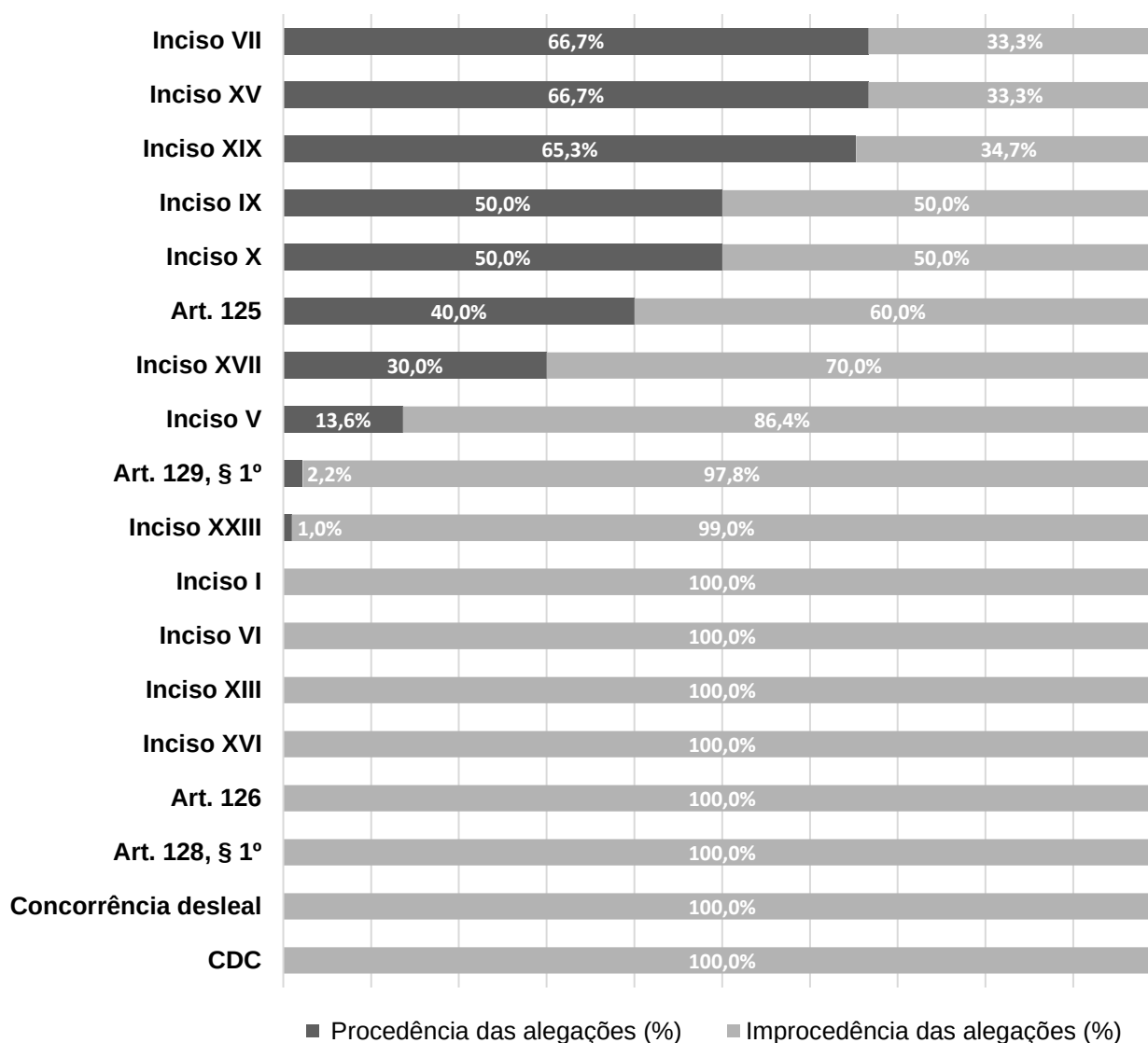
Fonte: elaborado pela autora.

Dessa forma, um pedido de registro de marca que sofre oposição tem 2,3 vezes mais chances de ser indeferido do que aquele que não sofreu impugnação de terceiro antes do exame substantivo. Esse aumento nas chances de insucesso é esperado pelo mero fato de que, por ter sido objeto de manifestação contrária de terceiros, o pedido com oposição tem mais chances de infringir direitos alheios. Além disso, parte das proibições legais que podem justificar o indeferimento de um pedido só é aplicada se houver impugnação, de modo que o pedido com oposição está sujeito a um rol maior de impedimentos do que aquele que não sofreu oposição.

A análise qualitativa amostral permite detalhar melhor a taxa de sucesso dos oponentes e o papel da oposição como motivador ou não do indeferimento de pedidos de registro. No total das 411 oposições presentes na amostra, 66,9 % foram consideradas total (22,9 %) ou parcialmente (44,0 %) procedentes durante o exame do pedido de registro. Ou seja, os argumentos dos oponentes foram eficazes em pouco mais de dois terços dos casos; nos demais, o indeferimento foi motivado por outros impedimentos legais não apontados pelo impugnante.

Ao desagregar os dados de procedência por base legal da amostra, observou-se que, embora tenham sido alegadas 18 proibições legais diferentes, apenas 10 foram consideradas procedentes em, pelo menos, um caso, como demonstrado no Gráfico 14. Mais do que isso, apenas cinco bases legais atingiram índices de procedência igual ou superior a 50 %. Dentre essas cinco, apenas o inciso XIX do art. 124 da LPI pode exigir a interposição de oposição para que seja considerado, caso a anterioridade impeditiva se encontre registrada em classe distinta da requerida no pedido atacado. Os demais impedimentos legais podem ser aplicados de ofício segundo as normas que atualmente regem o exame substantivo.

Gráfico 14- Frequência relativa de procedência e improcedência de bases legais alegadas nas oposições da amostra.



Fonte: elaborado pela autora.



Em que pese uma maior frequência de alegações procedentes fundamentadas nos incisos VII e XV do art. 124 da LPI, que vedam o registro como marca de sinal formado por expressão de propaganda ou contendo nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros sem autorização, cabe ressaltar que cada uma dessas proibições foi apontada em apenas três das 411 oposições presentes na amostra.

Como observado anteriormente, os fundamentos para as oposições se concentraram principalmente no inciso XIX do art. 124 da LPI, presente em 98,1 % das petições analisadas, sendo esta a proibição legal responsável pelo maior número absoluto de procedência das alegações, a saber, 263 ocorrências em 275 oposições consideradas total ou parcialmente procedentes. Ainda assim, o que se verificou foi um índice de eficácia modesto (65,3 %, ou 263 alegações bem-sucedidas em um total de 403 menções a tal dispositivo) para esta, que foi a proibição legal mais apontada pelos impugnantes, especialmente pelo fato de que a oposição oferece uma oportunidade privilegiada para que o titular do direito chame a atenção da administração para argumentos e fatos que deveriam justificar a aplicação do dispositivo legal.

Em apenas 61 (23,2 %) das 263 oposições em que o inciso XIX do art. 124 da LPI foi considerado procedente, a apresentação de tal alegação por impugnação foi considerada determinante para a decisão de indeferimento, já que apontavam anterioridades em classes distintas da requerida no pedido atacado, porém, de segmento mercadológico idêntico ou afim e que não apareceriam nas buscas feitas na classe reivindicada.

Logo, na maior parte dos casos, os impedimentos apontados teriam sido encontrados nas buscas de ofício realizadas na classe do pedido examinado. Esse dado levanta, portanto, a necessidade de discussão sobre possíveis melhorias do atual sistema, de forma a diminuir o dispêndio de tempo e trabalho com a análise de oposições não essenciais à decisão final do examinador, e elevar a eficiência do processo.

Outro ponto de destaque foi a baixa taxa de procedência de impedimentos legais que só podem ser apontados por meio de impugnação de terceiros por força de normas explícitas de exame. Foi o caso do inciso V do art. 124 da LPI, que proíbe o registro de sinal que reproduza ou imite elemento diferenciador de nome de empresa de terceiro, considerado procedente em apenas 15 dos 110 casos em que foi alegado (13,6 %). A principal justificativa para o afastamento das alegações fundamentadas no referido

dispositivo legal foi a ausência de provas, indicada pelos examinadores em 89,4 % dos casos em que o parecer técnico de exame considerou tal proibição legal improcedente.

Esse resultado expressivo denotou uma falta de clareza do usuário, inclusive entre aqueles acompanhados por procuradores, quanto aos requisitos normativos impostos pelo INPI para a aplicação do inciso V do art. 124 da LPI. Quanto a isso, o Manual de Marcas, em seus itens 5.11.8 e 5.12.5, expõe a necessidade de apresentação de provas da data de constituição da empresa, sem identificar o tipo de documentação considerada hábil a fazer tal comprovação (INPI, 2024a). Somente com a inclusão dos modelos de oposição no Manual de Marcas, em janeiro de 2023, é que o Instituto passou a ser mais explícito quanto aos gêneros de documentos aceitos ou não para a comprovação das alegações do referido dispositivo legal.

Para a comprovação desse dispositivo legal, é recomendado o documento de registro no nome comercial em junta comercial ou documento semelhante. Atenção: apresentar apenas o comprovante de inscrição e situação cadastral de Pessoa Jurídica não é aceito (INPI, 2023e).

Cabe observar que a amostra utilizada no presente estudo foi colhida em período anterior à inclusão de tais orientações no Manual de Marcas, de modo que não é possível avaliar, a partir da mesma, se a disponibilização de informações adicionais alterou a compreensão do usuário sobre as exigências do INPI quanto ao gênero de documentação a ser apresentada para comprovação da infringência da norma legal em questão.

Ao analisar os casos de procedência do inciso V do art. 124 da LPI, observou-se elevada frequência da aplicação combinada de tal proibição legal com o inciso XIX do art. 124 do mesmo diploma legal, face a anterioridade de titularidade do próprio opoente apontada na impugnação. Em 12 (80%) dos 15 casos em que o inciso V do art. 124 da LPI foi considerado procedente, o opoente também foi bem-sucedido nas alegações baseadas na titularidade de marca igual ou semelhante, anteriormente registrada para assinalar produto ou serviço idênticos, semelhantes ou afins. Esse valor se aproximou do encontrado em pesquisa realizada por Guimarães (2021), que revelou que 93 % dos opoentes que obtiveram sucesso em suas alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI já possuíam marca registrada no INPI antes de descobrir a marca de terceiro.

Cabe notar que, apesar de assemelhadas, as variáveis em questão não são equivalentes, já que o presente estudo se concentrou nos casos de aplicação simultânea dos dois dispositivos legais quando invocados na oposição, condição não descrita no

estudo supracitado. Todavia, ambos os resultados apontaram no sentido de ser infrequente o uso abusivo do mecanismo de proteção oferecido pelo inciso V do art. 124 da LPI aventado na seção 3.2 deste estudo, já que a ampla maioria dos opoentes que se beneficiou desse dispositivo legal não se manteve à margem do sistema de registro marcário. Pelo contrário, o nome comercial foi utilizado em conjunto com as marcas registradas na defesa de seus sinais distintivos.

Outro fundamento legal que só pode ser invocado por meio de impugnação, o direito de precedência ao registro conferido pelo § 1º do artigo 129 da LPI, foi reivindicado em 45 oposições, tendo sido analisado pelos examinadores em 35 casos. Do total de oposições em que alegações baseadas no direito de precedência foram efetivamente analisadas, apenas em uma ele foi considerado procedente pelo examinador, evidenciando uma reduzida taxa de eficácia no âmbito da oposição administrativa.

A análise dos motivos de recusa mostrou que as causas para o afastamento das alegações se concentraram no desconhecimento de dois aspectos das normas administrativas que regem a análise do referido dispositivo legal. Por um lado, observou-se uma falta de clareza quanto aos requisitos estabelecidos pelo INPI para caracterização da boa-fé do usuário anterior, já que, em 20 oposições, os examinadores consideraram que o opoente não fazia jus ao direito de precedência por já possuir pedido ou registro anterior de marca igual ou semelhante para assinar produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico. Esse resultado indicou potencial falta de familiaridade dos usuários com os procedimentos específicos constantes do Manual de Marcas do INPI, que estabelece de forma taxativa que “são considerados utentes de boa-fé os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa” (INPI, 2024a).

Nos 15 casos restantes, o afastamento das alegações baseadas no direito de precedência se deu pela ausência de provas, revelando outra carência de orientações sobre os requisitos para aplicação do referido dispositivo legal em sede de oposição. O Manual de Marcas, em seu item 5.12.6, expõe claramente a necessidade de apresentação de documentos probatórios do uso anterior do sinal, esclarecendo o período em que estes devem ter sido emitidos ou publicados, mas não apresenta exemplos da documentação aceita para comprovação.

Somente nos modelos de oposição, incluídos no Manual a partir de janeiro de 2023, é que o usuário passou a ter acesso a recomendações mais práticas quanto aos dados presentes no material trazido a título de prova, como a presença de data, da identificação do opoente e dos produtos ou serviços a que se destina. No exemplo de redação das

alegações, o modelo menciona, ainda, algumas possibilidades de documentos capazes de comprovar o uso anterior, a saber, notas fiscais e publicações publicitárias. Contudo, assim como observado durante a discussão acima sobre o inciso V do art. 124 da LPI, tais modelos foram incluídos depois do período de extração da amostra utilizada no presente estudo, de modo que não é possível avaliar o impacto dos mesmos na qualidade das oposições baseadas no art. 129, §1º, da LPI.

Cenário semelhante foi observado no caso da proibição prevista no inciso XXIII do art. 124 da LPI, que igualmente depende de forma explícita de interposição de impugnação para que seja considerada pela Administração. Tal impedimento foi alegado em 103 oposições da amostra, tendo sido efetivamente analisado em 95 casos e considerado procedente somente em uma impugnação. Nas demais 94 oposições examinadas, as alegações foram consideradas improcedentes em vista da ausência de documentação comprobatória (92 ocorrências), da distinção entre os conjuntos (quatro ocorrências), da ausência de afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços em questão (uma ocorrência) e pelo fato de o pedido da oponente ter sido depositado em data posterior ao protocolo do pedido da oposita (uma ocorrência). Cumpre ressaltar que em três casos foram apresentadas mais de uma justificativa para o afastamento das alegações baseadas no dispositivo mencionado.

Verificou-se, portanto, tal como nas alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI, uma concentração de afastamentos da procedência em vista da ausência de documentação comprobatória. Todavia, diferentemente do que ocorre no caso da proteção do nome empresarial, o Manual de Marcas apresenta, em seu item 5.11.4, uma subseção integralmente dedicada à formação do conjunto probatório, listando exemplos não exaustivos de documentos hábeis a comprovar alegações baseadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI (INPI, 2024a). Tais orientações fazem parte do Manual de Marcas desde a publicação da 4ª revisão da sua 1ª edição, em setembro de 2016, que alterou os procedimentos anteriores, incorporando o entendimento exarado no Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 02/2015 (INPI, 2016).

No caso específico do inciso XXIII do art. 124 da LPI, o que se observa não é uma ausência de orientações específicas sobre a natureza das provas, já que o Manual de Marcas apresenta conteúdo específico sobre o tema. O que se vislumbra é que essa ausência de documentação comprobatória pode ser reflexo de uma interpretação menos restritiva que aquela prevista nas normas administrativas, pressupondo que o fato de atuar

no mesmo segmento mercadológico faz com que a oposta não possa desconhecer a marca da opoente, dispensando a apresentação de provas.

Ora, as baixas taxas de eficácia das alegações baseadas nos arts. 124, incisos V e XXIII, e 129, §1º, da LPI evidenciaram a necessidade de mais esclarecimentos nas normas em vigor, de ações de capacitação direcionadas aos usuários a fim de esclarecer a função e a aplicação das normas legais cabíveis, além do desenvolvimento de mecanismos de automatização do formulário de oposição que chamem a atenção do impugnante para a necessidade de apresentação de provas para suas alegações. Assim, ao diminuir a confusão entre os usuários e, conseqüentemente, reduzir as alegações infundadas, o exame de mérito seria beneficiado com oposições mais enxutas e coerentes com o direito que se deseja proteger, sendo provável a redução de tempo de exame, o que beneficiaria tanto o INPI como os próprios usuários.

Outro ponto de destaque foram as alegações fundamentadas na prática de atos de concorrência desleal, presentes em 44,8 % das oposições apresentadas e consideradas improcedentes em todos os casos analisados pelos examinadores. Como tratado no capítulo 3, o Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 20/2008 determinou que, no âmbito do INPI, a repressão à concorrência desleal prevista no art. 2º, inciso V, da LPI não se daria pela aplicação do referido dispositivo no indeferimento do pedido ou nulidade do registro, mas pelo enquadramento do mesmo nas demais proibições previstas no diploma legal.

Tal posicionamento está presente, no item 5.12.2 do Manual de Marcas (INPI, 2024a)<sup>18</sup>, nas recomendações constantes dos modelos de oposição oferecidos no mesmo documento (INPI, 2023e) e se sustentou no exame realizado pela primeira instância administrativa, uma vez que não houve caso de procedência de tais alegações. Em todos os momentos em que o examinador responsável pelo pedido se pronunciou sobre as alegações fundamentadas na prática de concorrência desleal, foi declarada a falta de competência do INPI para a apreciação de tais argumentos. Contudo, tal prática difere do entendimento da instância recursal do Instituto, que prevê a possibilidade de nulidade de registros por práticas de concorrência desleal, nomeadamente pelo aproveitamento parasitário da fama e do prestígio de marca de terceiro, aplicando-se a tais casos o

---

<sup>18</sup> O item 5.12.2 do Manual de Marcas expõe de forma bastante clara a inaplicabilidade direta de dispositivos legais referentes à repressão à concorrência desleal, ao mencionar que “os arts. 2º, inciso V, da LPI e 10 bis da CUP, referentes à repressão à concorrência desleal, não são apontados como motivo para o indeferimento de pedidos de registro de marca” (INPI, 2024a).

disposto no art. 188, inciso I, da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), combinado com o art. 122 da LPI<sup>19</sup> (INPI, 2021c).

Em que pese o tratamento diferenciado dado por ambas as instâncias, forçoso se faz observar que, das 184 oposições que continham alegações de práticas desleais de concorrência, 183 também baseavam seus argumentos no inciso XIX do art. 124 da LPI, de modo que a impugnante acreditava, nesses casos, que o pedido atacado e sua anterioridade visavam a assinalar e assinalavam produtos e/ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Ora, ao descrever os critérios para análise de um potencial caso de aproveitamento parasitário, a Nota técnica nº 003- 2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1 estabelece como primeiro pré-requisito para a aplicação do art. 188, inciso I, do Código Civil a “inaplicabilidade do art. 124, inciso XIX, da LPI, ante a inexistência de afinidade mercadológica entre os produtos/ serviços assinalados pelas marcas conflitantes” (INPI, 2021c). Dessa forma, verifica-se que, na ampla maioria dos casos em que a impugnante alegou a ocorrência de concorrência desleal, tal argumentação foi acessória à suposta infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI, e não um caso de aproveitamento parasitário da fama e do prestígio de marca alheia que atua em segmento mercadológico distinto.

Essa assimetria de tratamento entre as duas instâncias já foi observada pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas da Autarquia, que, em 2022, determinou a elaboração de melhoria para o Manual de Marcas a fim de definir critérios para o exame de alegações de aproveitamento parasitário em sede de oposição (INPI, 2022c). Cabe ressaltar que essa e outras divergências de procedimentos entre as duas instâncias decisórias do Instituto são alvo das iniciativas de aumento da conformidade dos entendimentos técnicos previstas no projeto “P 1.20 Reestruturação da segunda instância”, previsto no Plano de Ação do INPI 2024 (INPI, 2024b).

A infringência de dispositivos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor ou CDC), apesar de ser a quinta alegação mais frequente na amostra, ocorrendo em 17,3 % das oposições, também não foi considerada procedente em nenhuma ocasião. Em todas as 53 ocorrências em que o examinador efetivamente analisou tal base legal, esta foi afastada sob o argumento de que o INPI não possui competência para se manifestar sobre violações do CDC. Neste ponto, é relevante frisar

---

<sup>19</sup> “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido” (Brasil, 2002); “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (Brasil, 1996).

que, até a publicação dos modelos de oposição em 2023, o Manual de Marcas era silente quanto à aplicabilidade de normas do direito do consumidor na vedação ao registro de um sinal como marca, de modo que o usuário não dispunha de orientações evidentes sobre o posicionamento da Administração sobre o tema.

Um outro aspecto relevante é o potencial de dissuasão das oposições, que, por vezes, fazem o requerente do pedido desistir de sua pretensão antes mesmo da manifestação do INPI quanto à registrabilidade do sinal. Nesse sentido, observou-se que, na amostra analisada, houve duas desistências do pedido de registro de marca após o peticionamento de oposição por terceiro. Dessas duas desistências, uma tinha uma pessoa física como titular e, a outra, uma empresa de pequeno porte.

Embora desistências de pedidos possam ocorrer por diversos motivos, inclusive pela perda do interesse no sinal, é possível também que tenham ocorrido para evitar o conflito iniciado com a interposição de oposição, especialmente ao tratar-se de pessoas físicas ou empresas pequenas, que, muitas vezes, temem desdobramentos, inclusive judiciais, das disputas.

#### 4.5 Relevância das oposições para a decisão final

Embora tenha sido observada uma taxa de procedência (total ou parcial) das oposições na ordem de 66,9 %, ao se analisar a relevância das impugnações apresentadas, verificou-se que apenas 64 ou 15,6 % das 411 constantes da amostra traziam alegações consideradas determinantes para a decisão de indeferimento. As 84,4% restantes não trouxeram argumentos relevantes para o indeferimento ou, ainda, se baseavam em proibições legais que seriam aplicadas de ofício no exame substantivo mesmo que o pedido não tivesse sido objeto de impugnação.

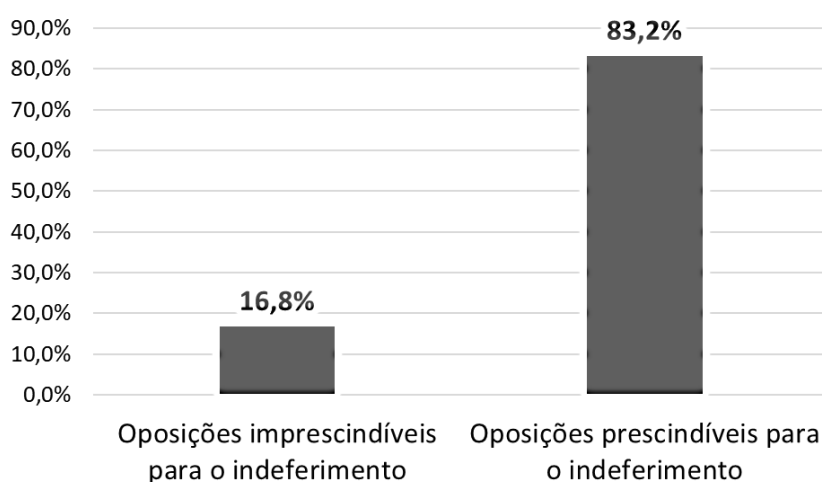
Foram consideradas imprescindíveis para a decisão de indeferimento, as petições de oposição que traziam argumentos relativos a direitos ou infringências de dispositivos legais que, na sua ausência, não poderiam ser aplicados de ofício pelo examinador, seja por envolverem bases legais cuja aplicação está expressamente condicionada à interposição de impugnação nos normativos do INPI, ou em vista de limitações impostas ao exame de pedidos de registro sem oposição (conforme discutido no capítulo 3 desta tese). De maneira contrária, a petição de oposição foi considerada prescindível quando os impedimentos legais apontados poderiam ser aplicados de ofício mesmo que não

houvesse oposição de terceiro ou quando todas as alegações apresentadas na oposição foram consideradas improcedentes.

Especificamente no caso do estudo realizado, foram identificadas duas situações em que as oposições foram consideradas imprescindíveis: quando oposições fundamentadas no inciso XIX do artigo 124 da LPI apontavam anterioridades que não poderiam ser identificadas pelo examinador ao realizar a busca no sistema IPAS pela classe reivindicada no pedido, ou quando eram fundamentadas no inciso V do artigo 124 da LPI. Cabe notar que, no único caso de procedência do inciso XXIII do art. 124 da LPI, o registro impeditivo do impugnante estava enquadrado na mesma classe do pedido examinado, de modo que teria sido encontrado nas buscas realizadas de ofício e, conseqüentemente, indeferido com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, independentemente de interposição de impugnação.

Considerando o total de pedidos de registros da amostra, observa-se que apenas 16,8 % dos 381 foram indeferidos em razão de fundamentos legais que só seriam considerados pela Administração se trazidos por terceiros em uma impugnação. Nesse contexto, a alteração do período de protocolo de oposição para uma etapa posterior ao exame substantivo poderia reduzir o volume de oposições apresentadas, já que 83,2 % dos pedidos de registro da amostra teriam sido indeferidos de ofício sem qualquer intervenção de terceiros, antes mesmo do momento de interposição de oposição (Gráfico 15).

Gráfico 15 - Relevância das oposições (%) para a decisão final de indeferimento.



Fonte: elaborado pela autora.



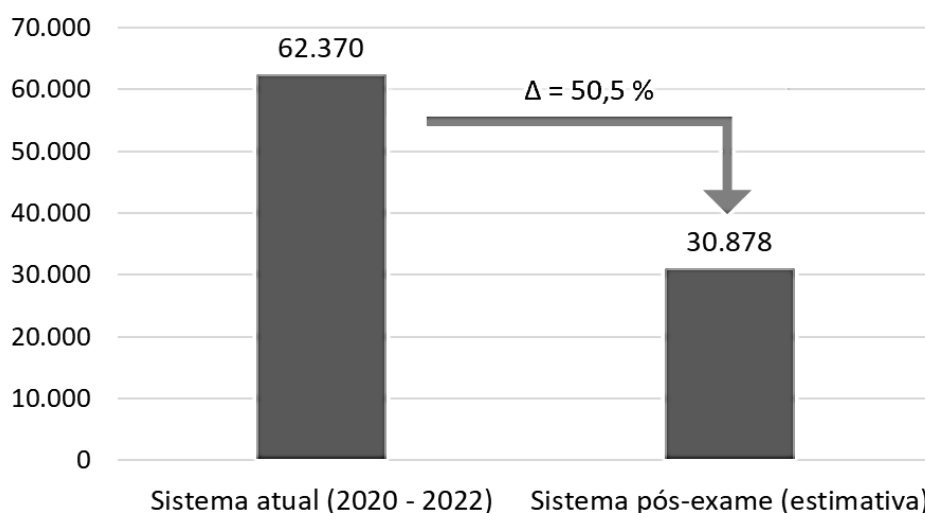
Dado semelhante foi obtido por Aguilar (2021), que, ao analisar pedidos que sofreram oposição fundamentada no inciso XIX do artigo 124 da LPI e que foram indeferidos com base no mesmo dispositivo legal, constatou que 81,8 % dos impedimentos apontados nas oposições poderiam ser identificados de ofício pelo examinador sem que houvesse necessidade da impugnação. Considerando, então, o alto percentual de oposições que não contribuíam efetivamente para a decisão de indeferimento, sugeriu-se, dentre outras recomendações, a adoção da oposição pós-exame substantivo, como forma de reduzir significativamente o volume de impugnações consideradas prescindíveis e, portanto, onerosas ao processo de registro de marca como um todo. Cumpre ressaltar, contudo, que o referido estudo considerou apenas as decisões de indeferimento em pedidos com oposição baseadas no inciso XIX do artigo 124 da LPI, que, à época, respondiam por, aproximadamente, 70 % dos indeferimentos.

Ora, a partir dos resultados relacionados à relevância das oposições para a decisão final obtidos nesta pesquisa, foi possível estimar o impacto de uma eventual alteração do período de impugnação para uma etapa posterior ao exame substantivo no volume total de oposições protocoladas junto ao INPI. Nesse sentido, observa-se que o principal efeito da mudança do momento de oposição para depois do exame substantivo seria a redução da quantidade de pedidos disponíveis para a interposição de oposição, na medida em que aqueles que fossem indeferidos de ofício não seriam publicados para oposição de terceiros.

Do universo de 62.370 pedidos com oposição com decisão de deferimento ou indeferimento publicada de 2020 a 2022, os indeferimentos responderam por 60,7 % (37.851) das decisões. Aplicando a esse subgrupo a taxa de possíveis indeferimentos de ofício encontrada na amostra (83,2 %), obtém-se a um total de 31.492 pedidos que potencialmente seriam indeferidos antes mesmo de ficarem disponíveis para impugnação de terceiros em um sistema de oposição pós-exame.

Partindo da premissa conservadora de que os impugnantes se manifestariam independentemente do momento da oposição e que não haveria qualquer mudança no prazo ou no custo do procedimento, isso representaria um decréscimo de 50,5 % nos pedidos com oposição, resultando na redução de 62.370 para 30.878 pedidos com oposição a serem analisados (Gráfico 16).

Gráfico 16 - Potencial de redução do volume de pedidos com oposição em um sistema de oposição pós-exame.



Fonte: elaborado pela autora.

Considerando que, atualmente, a contabilização da produtividade do exame substantivo atribui à análise de um pedido com oposição valor de 2,5 pontos, ou seja, 1,5 pontos a mais que o obtido com o exame de um pedido sem oposição, a redução acima estimada representaria ganhos evidentes de produtividade, ao menos em médio prazo.

Inicialmente, é possível que a Administração decidisse por utilizar o excedente de produção no próprio exame de pedidos com oposição, a fim de reduzir o tempo de espera do usuário por uma decisão final. Contudo, uma vez que atingisse o prazo ideal, a manutenção do mesmo nível de produtividade teria que ser compensada com o aumento do exame de pedidos sem oposição, o que colaboraria para a diminuição do tempo de espera do usuário, ou com a execução de outras atividades relevantes para o Instituto.

Uma forma de avaliar o impacto na produtividade é identificar o excedente de produção (em pontos) gerado pela alteração do sistema de oposição. Para fins deste estudo, uma estimativa conservadora pode ser feita a partir do universo de pedidos de registro com oposição deferidos e indeferidos entre os anos de 2020 e 2022, inclusive.

No regime atual de oposição pré-concessão, os 62.370 pedidos com oposição que foram deferidos ou indeferidos nos anos de 2020 a 2022 tiveram sua produção contabilizada como 2,5 pontos por pedido, totalizando 155.925 pontos. Como anteriormente observado, em uma sistema pós-exame, o volume de pedidos de registro com oposição seria reduzido para 30.878 unidades, contabilizadas a 2,5 pontos por

pedido, sendo os 31.492 pedidos indeferidos de ofício antes do período de oposição contabilizados a 1 ponto por pedido.

Dessa forma, com a mudança de sistema, o total de pontos gerados com o exame do mesmo volume de pedidos seria de 108.687 pontos  $[(30.878 \times 2,5) + 31.492]$ . A manutenção do mesmo nível de produtividade (155.925 pontos) no novo regime, resultaria em um excedente de 47.238 pontos em três anos, ou 15.746 pontos por ano (Tabela 5), que poderiam ser destinados ao exame de outros pedidos de registro ou à realização de outras tarefas relevantes para o Instituto, como a dedicação a projetos estratégicos, capacitação interna ou ações de disseminação para o público externo.

Tabela 5 - Estimativa de produtividade por sistema de oposição.

| Sistema de oposição | Total de pedidos               |                             | Pontos gerados (Pg) | Produtividade alvo (Pa) em pontos | Excedente no período (Pa- Pg) em pontos | Excedente anual em pontos |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|                     | Com oposição (2,5 pts./pedido) | Sem oposição (1 pt./pedido) |                     |                                   |                                         |                           |
| <b>Pré-exame</b>    | 62.370                         | 0                           | 155.925             | 155.925                           | 0                                       | 0                         |
| <b>Pós-exame</b>    | 30.878                         | 31.492                      | 108.687             | 155.925                           | 47.238                                  | 15.746                    |

Fonte: elaborado pela autora.

A título de exemplo, partindo das metas de produtividade contratadas (de 17, 20,4 ou 22,1 pontos por 8 horas diárias de trabalho), esse valor equivaleria a 7.410 horas de trabalho presencial, 6.175 horas de trabalho semipresencial e 5.700 horas de trabalho remoto. Assumindo, de forma conservadora, que um examinador trabalha, em média, 230 dias por ano (252 dias úteis subtraídos de 22 dias úteis de férias), ou 1.840 horas por ano, esses valores corresponderiam ao acréscimo de 4,0 novos examinadores na modalidade presencial, 3,4 novos examinadores na modalidade semipresencial e 3,1 novos examinadores trabalhando remotamente.

A análise acima possui limitações, uma vez que não levou em consideração licenças e execução de atividades não relacionadas ao exame para a base de cálculo das horas trabalhadas por examinador. Adicionalmente, foram utilizados apenas os dados de deferimento e indeferimento, de modo que o impacto poderia ainda ser maior se agregadas as decisões de arquivamento de pedidos de registro, já que estas encerram o trâmite e impedem a concessão, impossibilitando, conseqüentemente, a interposição de impugnação por terceiros em um sistema de oposição pós-concessão.

Somente em 2023, o INPI arquivou 50.149 pedidos de registro de marca por falta de pagamento da concessão (INPI, 2024d). Para se compreender a magnitude, este número corresponde a 12,5 % do total de depósitos de pedidos realizados no mesmo ano. Ressalte-se, no entanto, que somente um modelo de oposição pós-concessão seria beneficiado pela expressiva redução de pedidos disponíveis para oposição após os referidos arquivamentos. Em um sistema de oposição pós-exame, porém, pré-concessão, não seria observada essa diminuição adicional.

Embora pareça bastante relevante, é fundamental esclarecer a possibilidade de que a redução de pedidos disponíveis para oposição resultante da eventual migração para um sistema pós-concessão seja de difícil previsibilidade, já que o menor tempo de espera para concessão do registro neste modelo pode conter a alta taxa de abandono dos pedidos pela perda do interesse no sinal, levando, conseqüentemente, à diminuição dos arquivamentos por falta de pagamento da concessão.

A contração do volume de pedidos de registro disponíveis para oposição poderia ser ainda maior caso a etapa de exame substantivo não limitasse a busca à classe requerida no pedido e passasse a incluir a busca por anterioridades impeditivas em classes afins, já que, na amostra analisada, 95,3 % das oposições consideradas essenciais para o indeferimento baseavam-se na infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI apontando anterioridades de outras classes.

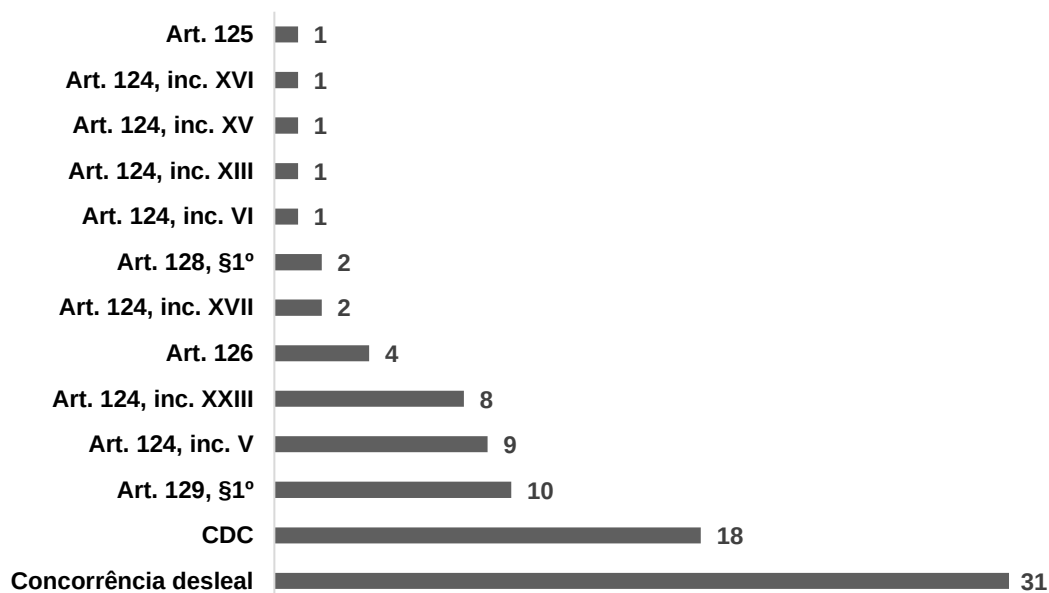
Portanto, a combinação de um sistema de oposição pós-concessão com a execução de buscas de ofício em classes afins poderia gerar uma redução significativa na quantidade de oposições protocoladas, diminuindo drasticamente a carga de trabalho despendida nesse tipo de exame. Todavia, é necessário avaliar cuidadosamente os impactos de uma mudança dessa magnitude, já que qualquer aumento de custos na etapa de busca por anterioridades se propagaria para a análise de praticamente todos os pedidos de registro de marca que chegam à etapa de exame substantivo.

#### 4.6 Alegações omitidas na análise da oposição

A instrução de trabalho CRMA-ESP-IT-0001, de 25 de junho de 2020, que versa sobre a elaboração de pareceres técnicos de exame substantivo de pedido de registro de marca no âmbito do INPI, estabelece que, em pedidos com oposição, o parecer técnico deverá incluir a “identificação das proibições legais invocadas (direta ou indiretamente)

por cada um dos oponentes” (INPI, 2020b). Contudo, no estudo realizado, foi observado que, em 14,8 % das 411 oposições analisadas, o que corresponde a 61 petições, houve omissão de pelo menos uma das alegações apresentadas pelos oponentes.

Gráfico 17 - Frequência absoluta de alegações omitidas no exame, por base legal.



Fonte: elaborado pela autora.

Embora a quantidade de omissões não tenha sido desprezível, o que se observou foi que, em todos os casos, as alegações não observadas explicitamente durante o exame não afetaram a decisão final. As duas alegações mais frequentemente ignoradas pelos examinadores foram as relacionadas a atos de concorrência desleal, com 31 ocorrências, ou aquelas fundamentadas no Código de Defesa do Consumidor, com 18 ocorrências (Gráfico 17). É possível que, em alguns casos, a omissão tenha ocorrido intencionalmente, uma vez que estes constituem fundamentos legais não tratados no conjunto normativo do INPI, como é o caso de alegações baseadas no direito do consumidor, ou que o Manual de Marcas seja explícito na impossibilidade de sua aplicação como motivo de indeferimento (concorrência desleal).

De maneira análoga, a omissão de alegações de direito de precedência ao registro, observada dez vezes na amostra analisada, pode estar relacionada a sua improcedência, já que, em todos os casos de inobservância dessa alegação, havia também indicação de pedidos ou registros de marcas com data de depósito anterior que invalidavam o requisito de boa-fé do usuário para o fim de garantir o direito de precedência.

Já com relação à inobservância de alegações de infringência do inciso V do artigo 124 da LPI, que trata da imitação ou reprodução de nome de empresa ou título de estabelecimento, foi verificado que, das nove oposições em que houve a omissão, apenas uma continha o documento comprobatório exigido para aplicação do dispositivo legal. Dessa forma, é possível que, sendo ou não consciente, a inobservância tenha sido reforçada pela falta do documento comprobatório, uma vez que a presença do contrato social poderia funcionar como um lembrete do suposto direito reivindicado.

Apesar de não ser possível afirmar que, pelo menos, parte das omissões de determinadas alegações contidas nas petições de oposição tenha ocorrido de forma consciente, espera-se que o reforço de ações de capacitação já em curso possa ajudar a contornar o problema. Nesse sentido, a publicação da instrução de trabalho CRMA – ESP - IT– 0001, em 2020, foi uma iniciativa de formalização de critérios mínimos com relação ao que deve constar nos pareceres de acordo com cada tipo de decisão. Além de buscar maior uniformidade entre os pareceres técnicos exarados pela DIRMA, esse documento guia também a revisão da qualidade do exame de marcas, que pode, ainda, funcionar como estímulo ao aperfeiçoamento individual. Embora as atividades do Grupo de Trabalho da Qualidade que se referem à revisão da qualidade tenham sido temporariamente suspensas entre 2021 e 2023, há previsão de publicação de revisão da instrução de trabalho e de retorno das tarefas da equipe em 2024.

#### 4.7 Recursos

A LPI faculta ao requerente de um pedido indeferido a possibilidade de apresentar, em até 60 dias após a publicação da referida decisão, recurso ao presidente do INPI, cuja decisão é final e encerra a instância administrativa (Brasil, 1996). Na prática, os recursos são examinados e instruídos por tecnologistas em propriedade industrial lotados na Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Marcas, que elaboram pareceres técnicos de subsídio à decisão do presidente da Autarquia (INPI, 2024a).

Embora este seja o último instrumento administrativo disponível para reverter a decisão negativa, foi verificado que, na amostra analisada, apenas 38,1 % dos pedidos indeferidos foram objeto de recurso. Quanto à eficácia desse instrumento para reversão da decisão administrativa inicial, observou-se que, das 145 petições de recurso contra o indeferimento, 117 já tinham sido examinadas e decididas no momento da análise da

amostra e, destas, houve manutenção da decisão de indeferimento em 76,1 % dos processos.

Esse resultado demonstrou relativa conformidade entre as decisões de primeira e segunda instâncias. No entanto, um estudo mais aprofundado seria necessário a fim de verificar em que consistiam os 23,9 % de decisões reformadas; se originaram-se de pedidos de alterações na marca ou de restrições na especificação; de ferramentas técnicas aplicáveis apenas em sede de recurso, como a retirada de expressões de propaganda, por exemplo; de diferenças de entendimentos ou de procedimentos aplicados entre a DIRMA e a CGREC; ou ainda, de erros dos examinadores de primeira instância.

Cabe observar, ainda, que, das 28 decisões reformadas, duas foram objeto de alterações na especificação de produtos ou serviços, solicitadas pelo próprio titular, de modo que, nestes casos, a decisão de reforma se deveu a uma alteração do escopo de proteção original do pedido e não por uma diferença de entendimento entre as instâncias ou pela aplicação de procedimentos técnicos exclusivos da etapa recursal.

Com relação ao perfil dos titulares que protocolaram recurso após a decisão de indeferimento, foi observado que, embora as pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte representassem 74,5 % do total de depositantes de pedidos de registro de marca, este grupo constituiu apenas 65,5 % daqueles que interpuseram recurso contra o indeferimento. Essa menor representação pode indicar mais um ponto de dificuldade que tal grupo encontra para se inserir no sistema atual.

Um dos motivos da diminuição na representação pode ser a falta de uma maior frequência de acompanhamento profissional nos pedidos de depositantes de menor porte. Isso porque a análise da amostra apontou um papel preponderante do procurador na opção por utilizar o recurso como mecanismo de defesa do requerente contra a decisão inicial negativa do Instituto. Nesse sentido, foi observado que 89,0 % dos pedidos para os quais foram apresentados recursos possuíam procuradores nomeados e apenas 11,0 % eram acompanhados somente pelo próprio requerente.

Apesar de ter exercido um papel quase que determinante na opção por ingressar com o recurso, a presença de um procurador teve efeito pouco relevante na decisão final dada ao processo. De fato, na amostra analisada, foi observada uma diferença relativamente baixa entre a frequência de reforma de decisões entre recursos em pedidos com procurador (24,8 %) e sem procurador (18,8 %).

## 5 PERSPECTIVAS FUTURAS

A discussão sobre as oportunidades e desafios para o aperfeiçoamento do sistema de oposição brasileiro de marcas deve, necessariamente, considerar os projetos que tratam do tema, tanto no âmbito do INPI quanto da Estratégia Nacional de Propriedade Industrial (ENPI)<sup>20</sup>. Seus planos de ação e estratégico preveem iniciativas que não só impactam diretamente o funcionamento do sistema de oposição em vigor no país, como também são por ele afetadas. Portanto, é fundamental discutir estas ações e analisar suas interações, especialmente com base nos achados deste estudo. Nesse capítulo, será apresentado e discutido, ainda, o Projeto de Lei 2210 de 2022, atualmente em trâmite no Senado Federal, que dentre outras alterações na LPI, propõe, por meio de emenda, modificações significativas para o sistema de oposição administrativa em marcas.

No Quadro 2 foram identificadas e brevemente descritas as ações do INPI, da ENPI e do Poder Legislativo que têm impacto direto no sistema de oposição ou que afetam o processamento das oposições.

Quadro 2 - Ações do INPI, da ENPI e do Poder Legislativo com impacto no sistema de oposição administrativa de marca.

| Entrega/ Ação                                                     | Origem                         | Observações                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tomada pública de subsídios sobre o sistema de oposição de marcas | Plano de Ação ENPI 2023-2025   | Avaliação e proposição de alterações no marco legal da propriedade industrial no sentido de mudança para um sistema de oposição pós-concessão, a fim de garantir mais segurança jurídica e previsibilidade. |
| Alteração da Lei da Propriedade Industrial                        | Projeto de Lei nº 2210 de 2022 | Modificação do texto dos artigos 158, 160 e 161 da LPI, a fim de alterar o atual modelo de oposição                                                                                                         |

<sup>20</sup> A ENPI, instituída pela Presidência da República por meio do Decreto nº 10.886/2021, tem como objetivo definir ações de longo prazo, a serem executadas de forma coordenada por órgãos da administração pública federal, com a finalidade de estabelecer um Sistema Nacional de Propriedade Intelectual efetivo e equilibrado (Brasil, 2021). A elaboração de seu plano de ação bianual é de competência do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, estabelecido pelo Decreto nº 9.931/2019, composto por representantes da administração pública federal direta (com direito a voto), pelo INPI e, a convite, por representantes de órgãos e entidades da administração pública, do setor privado, da sociedade civil e de especialistas (todos sem direito a voto).



|                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                 | pré-concessão e pré-exame para um sistema pré-concessão, porém, pós-exame, buscando maior eficiência para o processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Exame de marcas sem busca de ofício                                                                          | Plano Estratégico INPI 2023-2026                                | Realização de análise jurídica e de impacto regulatório, consulta pública, estudo técnico e <i>benchmarking</i> internacional a fim de avaliar a possibilidade de eliminação da busca de ofício durante o exame substantivo de pedidos de registro de marca, de modo que somente as proibições absolutas seriam examinadas de ofício. As proibições relativas seriam consideradas apenas mediante oposição de terceiros. Prazo: 2023 a 2024. |
| Formulário simplificado de oposição de marcas                                                                | Plano de Ação ENPI 2023-2025 e Plano Estratégico INPI 2023-2026 | Desenvolvimento de formulário para apresentação de oposição simplificada e de menor custo para o usuário. Prazo: 2024 a 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uso de soluções de inteligência artificial nas buscas realizadas nos exames de pedidos de registro de marcas | Plano Estratégico INPI 2023-2026                                | Uso de soluções de inteligência artificial preexistentes para auxílio na busca figurativa de marcas e realização de estudo para implantação de busca fonética aperfeiçoada que inclua a comparação de listas de produtos e serviços para indicar a existência de afinidade mercadológica. Prazo: 2023 a 2026.                                                                                                                                |
| Facilidades pré-depósito para Marcas - Sistemas inteligentes de                                              | Plano Estratégico INPI 2023-2026                                | Desenvolver sistemas de peticionamento inteligentes e simplificados que elevem a qualidade dos pedidos de registro de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peticionamento de pedidos de registro de marca                    |                                                                 | marca, a fim de reduzir o número de exigências, indeferimentos e oposições (por meio da integração de buscas nominativas e figurativas com IA no formulário de depósito; verificação automatizada da especificação de produtos e serviços etc.). Prazo: 2024 a 2026. |
| Programas de mentoria em PI e de estímulo ao uso do sistema de PI | Plano de Ação ENPI 2023-2025 e Plano Estratégico INPI 2023-2026 | Conjuntos de ações de comunicação e treinamento que visam a estimular e a orientar o uso do sistema de PI por parte de pequenos negócios e institutos de ciência e tecnologia. Prazo: 2024.                                                                          |
| Política de preços do INPI                                        | Plano Estratégico INPI 2023-2026                                | Aprovação, implementação e monitoramento da política de preços do INPI, com a elaboração e aprovação de uma nova tabela de retribuições por serviços da Autarquia. Prazo: 2023 a 2024.                                                                               |
| Recomposição da Força de Trabalho                                 | Plano Estratégico INPI 2023-2026                                | Promover o fortalecimento da capacidade institucional por meio da realização de concurso público para cargos efetivos e criação de novos cargos com base nos resultados do dimensionamento da força de trabalho – DFT. Prazo: 2023 a 2026.                           |

Fontes: INPI, 2024b; INPI, 2023f; GIPI, 2023; e Brasil, 2024. Elaborado pela autora.

As entregas acima descritas possuem custos diferentes de implementação, algumas dependendo exclusivamente de alterações de normas e sistemas internos e outras dependendo de mudanças legislativas. Desse conjunto selecionado, é possível identificar três ações que podem gerar grande impacto no sistema de oposição: a tomada pública de subsídios sobre o sistema de oposição de marcas, a proposição de alteração da Lei da Propriedade Industrial e o exame de marcas sem busca de ofício.

A primeira ação, presente no Plano de Ação da ENPI 2023-2025, tem como finalidade avaliar a possibilidade de mudança do sistema de oposição para um modelo pós-concessão e elaborar proposta de alteração normativa. Já a segunda, constante do Projeto de Lei 2210 de 2022 já em tramitação no Senado, também propõe alteração do sistema brasileiro de oposição em marcas, contudo, em vez de um sistema pós-concessão, intenta manter o momento para oposição de terceiros antes da concessão, porém, após o exame substantivo. Tais iniciativas têm o potencial de reduzir substancialmente o volume de oposições protocoladas, como demonstrado na seção 4.5 desta tese, sendo, em princípio, benéficas tanto para a administração quanto para os usuários. As vantagens e riscos de cada modelo serão discutidos em mais detalhes adiante nesta seção.

A outra ação de grande impacto, prevista somente no Plano Estratégico do INPI, consiste na realização de estudos, inclusive por meio de consulta pública, para verificação da viabilidade jurídica e técnica, e do impacto regulatório da eliminação da busca de ofício durante o exame técnico de pedidos de registro de marcas sem oposição. Nesse cenário, em pedidos sem oposição, apenas as proibições absolutas seriam examinadas de ofício; as proibições relativas seriam analisadas apenas mediante oposição de terceiros. Embora não mencione explicitamente o sistema de oposição, essa alteração significativa do exame substantivo de marcas tem o potencial de gerar impactos relevantes no volume de impugnações protocoladas, já que transfere para os detentores de direito toda a responsabilidade pela sua defesa, em um contexto em que o principal motivo de indeferimento é a infringência de direitos marcários de terceiros.

Os resultados possíveis dessas ações interagem entre si, criando cenários com suas próprias vantagens, desvantagens e desafios. O Quadro 3 sumariza os cenários possíveis a partir da interação entre os resultados dessas ações, apresentando os impactos potenciais na demanda por oposições e no tempo de espera para a primeira decisão administrativa em pedidos de registro de marca.

Quadro 3 - Cenários decorrentes da interação entre os possíveis resultados das ações de mudança do sistema de oposição e de eliminação da busca de ofício no exame substantivo.

| <b>Cenário</b> | <b>Sistema de oposição</b> | <b>Busca de ofício</b> | <b>Âmbito da alteração normativa</b> | <b>Volume de oposições</b> | <b>Tempo de espera para primeira decisão</b>                                            |
|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>       | Pré-concessão<br>Pré-exame | Sim                    | Sem alteração                        | Sem alteração              | Sem alteração                                                                           |
| <b>2</b>       | Pré-concessão<br>Pré-exame | Não                    | Administrativo                       | Sem alteração /<br>Aumento | Redução limitada pelo<br>prazo de interposição<br>de oposição                           |
| <b>3</b>       | Pós-concessão              | Sim                    | Legislativo e<br>Administrativo      | Redução                    | Redução limitada pelo<br>tempo gasto no exame<br>de proibições<br>absolutas e relativas |
| <b>4</b>       | Pré-concessão<br>pós-exame | Sim                    | Legislativo e<br>Administrativo      | Redução                    | Redução limitada pelo<br>tempo gasto no exame<br>de proibições<br>absolutas e relativas |
| <b>5</b>       | Pós-concessão              | Não                    | Legislativo e<br>Administrativo      | Sem alteração/<br>Aumento  | Redução limitada pelo<br>tempo gasto no exame<br>de proibições<br>absolutas             |
| <b>6</b>       | Pré-concessão<br>pós-exame | Não                    | Legislativo e<br>Administrativo      | Sem alteração /<br>Aumento | Redução limitada pelo<br>tempo gasto no exame<br>de proibições<br>absolutas             |

Fonte: elaborado pela autora.

O cenário 1 representa a permanência no regime atual de oposição e a manutenção dos procedimentos de realização de buscas no exame substantivo. Em tal contexto, alterações na demanda por impugnação dependem mais de fatores externos ao sistema de oposição, ainda que o protocolo de oposições possa aumentar, por exemplo, caso sejam introduzidos incentivos ou facilidades, como discutido na seção 4.2 deste trabalho. Já o tempo de espera para primeira decisão depende do crescimento de produtividade decorrente de outras melhorias no processamento dos pedidos ou do aumento da equipe

dedicada ao exame substantivo, seja pelo remanejamento de pessoal alocado em outras atividades ou pela realização de novos concursos.

O primeiro cenário alternativo é o de número 2, que mantém o sistema de oposição pré-concessão atualmente em vigor e elimina a execução de buscas de ofício por anterioridades impeditivas durante o exame substantivo. Seus custos de implementação são relativamente baixos, já que depende apenas de alterações nas normas e sistemas administrativos.

Ainda que fosse possível que, em tal conjuntura, o volume de oposições protocoladas permanecesse estável, é seguro projetar que a abolição das buscas de ofício tem o potencial de funcionar como incentivo para interposição de mais oposições, já que a responsabilidade pela defesa de direitos individuais de terceiros recairia somente sobre o titular do direito potencialmente infringido.

Nesse contexto, parcela considerável dos custos de defesa de direitos individuais seria transferida para seus titulares, o que é especialmente prejudicial para os grupos com menos recursos ou menos familiarizados com o sistema de oposição, como pessoas físicas, MEs e EPPs. Isso poderia ser parcialmente mitigado por ações de divulgação do sistema de oposição entre os grupos sub-representados no universo de opoentes e pelo desenvolvimento de mecanismos de suporte para monitoramento de ameaças e interposição de oposições, como os discutidos na seção 4.2 deste capítulo.

Todavia, ainda que funcionalidades de apoio ao protocolo de oposições possam melhorar a qualidade das oposições apresentadas, tornando seu processamento mais célere, esse impacto teria que ser equivalente ao provável crescimento no volume de oposições protocoladas gerado pelo fim da busca de ofício durante o exame substantivo, sob pena de gerar um excessivo aumento de demanda de difícil controle.

Além disso, ao dispensar as buscas de ofício por anterioridades impeditivas, o INPI poderá contribuir, nos casos de inação dos titulares de registro quanto ao uso de oposições e PANs, para o convívio, no mercado, de marcas idênticas ou extremamente semelhantes, capazes de gerar confusão ou associação indevida. Mais do que danos para o titular negligente, esse convívio indevido gera prejuízos para a concorrência e para o público consumidor, que já não será mais capaz de identificar precisamente o bem que deseja adquirir ou o serviço que deseja contratar, havendo diluição da função distintiva da marca (Schmidt, 2019).

Esta questão assume grande relevância ao se considerar o grau de conhecimento e uso dos instrumentos de oposição e de processo administrativo de nulidade pelos

usuários do INPI. Schmidt (2019) constatou que apenas 8,6 % dos usuários utilizaram o instrumento de oposição para impugnar pedidos de registros de marcas, considerando o universo de indeferimentos estudado. E, do total de deferimentos analisado, somente 1,2 % apresentaram PANs, o que ratifica que grande parte dos titulares de registros de marca anteriores desconheciam o sistema de registro brasileiro ou, tendo conhecimento de que o INPI verifica de ofício a existência de marcas anteriores, delegavam ao Instituto a responsabilidade de zelar por suas marcas.

Portanto, embora seja viável do ponto de vista legal, o INPI prescindir da responsabilidade pela vigilância com a supressão do exame de ofício da disponibilidade não seria recomendável, especialmente considerando o grau de maturidade de seus usuários no que diz respeito ao conhecimento do sistema brasileiro de proteção marcária e ao uso das ferramentas citadas (Schmidt, 2019).

Em resumo, esse segundo cenário tem o potencial de acelerar o exame de pedidos de registro sem oposição, já que elimina o tempo gasto com as buscas, embora ainda seja limitado pelo prazo legal para interposição de oposição. Contudo, também é acompanhado de riscos significativos, como o crescimento da demanda por oposições, o aumento dos custos de monitoramento e defesa de direitos, especialmente prejudicial para aqueles que dispõem de menos recursos ou de menos familiaridade com o sistema, além de poder gerar a convivência indevida de sinais idênticos ou semelhantes, capazes de levar o público consumidor à confusão ou associação indevida.

O terceiro cenário projetado mantém a busca de ofício durante o exame substantivo, mas altera o sistema de oposição para pós-concessão. A efetivação desse modelo é dependente de alterações legislativas, já que, atualmente, o momento da oposição está regulamentado na LPI, além exigir adaptações normativas de caráter administrativo e de mudanças em sistemas internos da Autarquia.

Embora possivelmente mais custoso, tal cenário tem o potencial de reduzir em, aproximadamente, 50,5 % o volume de pedidos com oposição, o que permitiria analisar mais 15.746 pedidos de registro sem oposição ao ano, conforme demonstrado na seção 4.5 deste estudo. Esses ganhos poderiam ser aprimorados com o aumento da celeridade do exame de oposições a partir da introdução de mecanismos de auxílio ao usuário, como o formulário de oposição simplificada, previsto no Plano de Ação ENPI 2023-2025 e no Plano Estratégico INPI 2023-2026 e as funcionalidades descritas na seção 4.2 deste capítulo.

Com relação ao tempo para primeiro exame, também é possível projetar uma redução substancial, já que, além da redução do número de oposições protocoladas, seria eliminado o prazo legal para interposição de oposição antes do exame substantivo, atualmente de 60 dias, conforme disposto no art. 158 da LPI (Brasil, 1996). Assim, a celeridade referente à primeira decisão administrativa seria limitada apenas pelo tempo dedicado ao exame formal e à análise de impedimentos absolutos e relativos.

Nesse sentido, cabe mencionar a experiência japonesa de mudança do sistema pré para o pós-concessão. Conforme descrito na subseção 2.7.2 deste estudo, após a reforma legislativa de 1996, o escritório japonês percebeu significativa redução do número de oposições protocoladas, passando de uma média de 2,0 % na proporção entre impugnações deste tipo e depósitos de novos pedidos no sistema pré-concessão anteriormente vigente, para 0,8 % nos anos que se seguiram à alteração (OMPI, 2024a). Essa redução de 40 % na proporção de oposições assemelha-se, em ordem de grandeza, à projeção apresentada na Tabela 5 da seção 4.5 deste capítulo, que sugeriu um potencial de redução do número de oposições protocoladas pela metade, caso o Brasil também passasse a adotar o sistema de oposição pós-concessão. Ressalta-se, ainda, que, no JPO, nos últimos anos, de 2020 a 2023, a proporção de oposições em relação ao número total de novos pedidos depositados foi ainda menor, correspondendo a 0,3 % (JPO, 2024), o que demonstra como a alteração do momento da oposição para depois do registro da marca possui grande potencial de diminuição do número de impugnações e, portanto, de redução das filas de exame e de encurtamento do prazo para concessão de registros de marca.

Contudo, no exame substantivo dos pedidos de registro de marca depositados no JPO, mesmo com a migração para o sistema pós-concessão, manteve-se a análise de infringências tanto de proibições absolutas como de relativas, assemelhando-se ao terceiro cenário aventado nesta pesquisa. Dessa forma, embora o momento para manifestação contrária de terceiros só ocorra após o registro do pedido, mantém-se razoável segurança dos registros concedidos, uma vez que um exame completo do pedido é realizado antes da concessão. De fato, foi observada também uma diminuição dos cancelamentos de registros de marca no escritório japonês após a alteração.

Entende-se que o Brasil poderia se beneficiar de um sistema semelhante, na medida em que é desejável uma maior celeridade, em especial, considerando o aumento de depósitos observado nos últimos anos, que faz com que a demanda supere, em diversos momentos, a capacidade de processamento do INPI, em que pesem os esforços do

Instituto para a adoção de medidas diversas de manejo do *backlog* de pedidos e de solicitação de novos concursos para examinadores.

Corroborando a afirmação de que escritórios que adotam o sistema de oposição administrativa pré-concessão costumam recepcionar um número proporcionalmente maior de petições de oposição, verifica-se que o INPI e o EUIPO, entre os anos de 2020 e 2023, apresentaram, em média, proporção de 10,6 % e de 10,5 % de oposições em relação ao número total de depósitos, respectivamente, em contrapartida aos 0,3 % observados no JPO no mesmo período, como ilustrado no Quadro 4 (INPI, 2023a; EUIPO, 2024; JPO, 2024).

Quadro 4 – Média da relação (%) entre o número de oposições e o de depósitos de pedidos de registro de marca no INPI, EUIPO, JPO e USPTO entre 2020 e 2023.

| <b>Escritório de PI</b> | <b>Momento para interposição de oposição</b> | <b>Abrangência do exame/ bases para o indeferimento de ofício</b> | <b>Média da relação entre oposições e depósitos (%), de 2020 a 2023</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| INPI                    | Pré-concessão, antes do exame substantivo    | Proibições absolutas e relativas                                  | 10,6 %                                                                  |
| EUIPO                   | Pré-concessão, após o exame substantivo      | Proibições absolutas                                              | 10,5 %                                                                  |
| JPO                     | Pós-concessão                                | Proibições absolutas e relativas                                  | 0,3 %                                                                   |
| USPTO                   | Pré-concessão, após o exame substantivo      | Proibições absolutas e relativas                                  | 1,1 %                                                                   |

Fontes: INPI, 2023a; EUIPO, 2024; JPO, 2024; USPTO, 2024a. Elaborado pela autora.

No entanto, para além do enquadramento como um sistema de oposição pré ou pós-concessão, outras variáveis estão envolvidas na relação entre o número de oposições e o de depósitos de pedidos de registro de marca, carecendo, estas comparações entre jurisdições, de um estudo mais aprofundado no que diz respeito às raízes das diferenças observadas.



No USPTO, por exemplo, que, assim como o INPI e o EUIPO, adota o sistema de oposição pré-concessão, esta proporção correspondeu a apenas 1,1 %, em média, nesses mesmos quatro anos (Quadro 4). Neste caso, a baixa proporção de oposições pode-se dever, em parte, aos altos e imponderáveis custos que não raramente envolvem os processos de oposição nos EUA (USPTO, 2024a) e podem funcionar como uma barreira ao uso do serviço. Contudo, o principal aspecto que faz com que a proporção de oposições em relação aos depósitos no USPTO seja menor é o fato de que o prazo para impugnação ocorre após o exame substantivo. Dessa forma, grande parte dos impedimentos absolutos e relativos são apontados pelo examinador antes mesmo que um terceiro possa se opor. Portanto, ainda que adote um sistema pré-concessão, as estatísticas relativas ao protocolo de oposição no USPTO aproximam-se mais daquelas do escritório japonês, que adota o modelo pós-concessão, do que daquelas do INPI ou do EUIPO.

Isso sugere que, a fim de reduzir o volume de oposições, além da já discutida adoção de um sistema de oposição pós-concessão, haveria uma outra possibilidade, representada pelo quarto cenário: a mudança do momento para interposição de oposição para depois do exame substantivo. Essa alternativa, embora também exija alteração legislativa, poderia ser um meio de diminuir o volume de oposições, reduzindo, assim, as filas para primeiro exame de pedidos de marca, mas conservar a segurança jurídica do sistema marcário brasileiro. Cabe destacar que, nesta conjuntura, apesar de se esperar uma grande redução na demanda pelo serviço de oposição, ainda seria necessário aguardar o fim do prazo para impugnação, caso o pedido fosse deferido, antes da concessão do registro, tornando o processo um pouco mais demorado do que no cenário de migração para o sistema pós-concessão.

Nesse contexto, cumpre mencionar o Projeto de Lei 2.210 de 2022, que pretende alterar a Lei da Propriedade Industrial em vigor para incorporar o pedido provisório de patente, suprimir exigência contrária a dispositivo de acordo internacional e modificar procedimentos de depósito e de exame de patentes. Para abarcar as alterações referentes à oposição administrativa no processo de concessão de registro de marca, em abril de 2024, foi emitido relatório da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Brasil, 2024) que incluía, dentre outras questões, uma emenda propondo alteração da redação dos artigos 158, 160 e 161 da LPI, conforme transcrito a seguir.

Art. 158. Protocolizado, o pedido prosseguirá para exame de ofício, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser

respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.” (NR) “Art. 160. Concluído o exame de ofício, será proferida decisão de: I – deferimento preliminar; ou II – indeferimento do pedido de registro. Parágrafo único. Da decisão de deferimento preliminar não cabe recurso.” (NR) “Art. 160-A. A decisão de deferimento preliminar será publicada para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124, no art. 126 ou no § 1º do art. 129, não se comprovar o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.” (NR) “Art. 160-B. Decorrido o prazo de oposição sem interposição desta, será proferida a decisão de deferimento do pedido.” (NR) “Art. 160-C. Interposta a oposição e decorrido o prazo de manifestação, será realizado o exame da oposição. Parágrafo único. O exame da oposição se restringirá à análise das alegações nela contidas.” (NR) “Art. 160-D. Concluído o exame da oposição, será proferida decisão. § 1º Considerada procedente a oposição, será proferida decisão de indeferimento do pedido de registro. § 2º Considerada improcedente a oposição, será proferida decisão de deferimento do pedido.” (NR) “Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido.” (NR) (Brasil, 2024).

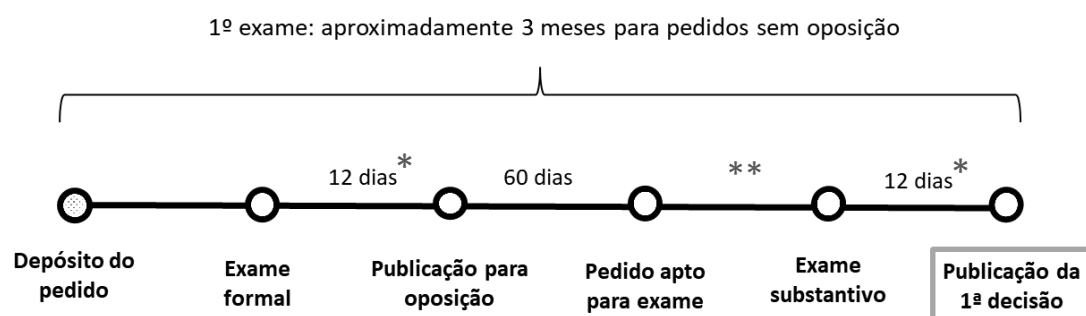
O texto do Projeto de Lei 2.210, de 2022, propõe, portanto, que a apresentação de oposição passe a ocorrer após o exame de ofício pelo INPI, porém, antes da concessão do registro. Nessa alternativa regulatória, propõe-se que, após protocolizado, o pedido prossiga para exame de ofício e, caso seja proferida decisão de deferimento preliminar, que se inicie, então, o prazo de 60 dias para apresentação de oposição. De maneira análoga ao disposto na LPI, a apresentação de oposição ensejaria a abertura de prazo para apresentação de manifestação, também facultativa, pelo depositante do pedido impugnado. Decorrido o prazo de oposição sem interposição desta, o pedido seria considerado deferido. Contudo, se apresentada, a oposição passaria por exame que se restringiria à análise das alegações nela contidas, devendo ser proferida decisão de deferimento do pedido, caso considerada improcedente, ou de indeferimento do pedido de registro, se considerada procedente.

Tais alterações ensejariam a redução do tempo necessário para a realização do primeiro exame pelo INPI, evitariam a apresentação de oposição em pedidos de registro de marca que já seriam indeferidos de ofício, bem como permitiria a indicação, por terceiros interessados, de eventuais erros em decisões de deferimento preliminar antes que o registro fosse concedido, preservando a responsabilidade de vigilância por parte do INPI e a segurança jurídica do sistema marcário brasileiro.

Em outubro de 2024, o referido Projeto de Lei encontrava-se em tramitação no Senado Federal, aguardando a análise do relator designado da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática.

Considerando o sistema de oposição pré-exame atual e os respectivos prazos disciplinados pela LPI em vigor, em uma situação ideal em que não houvesse *backlog*, o tempo mínimo necessário para publicação da primeira decisão em pedidos sem oposição seria de, aproximadamente, três meses (Figura 11) e em pedidos com oposição, cerca de seis meses (Figura 12).

Figura 11 – Fluxo e estimativa de tempo necessário à publicação da primeira decisão em pedidos sem oposição no modelo pré-exame em vigor, na ausência de backlog.

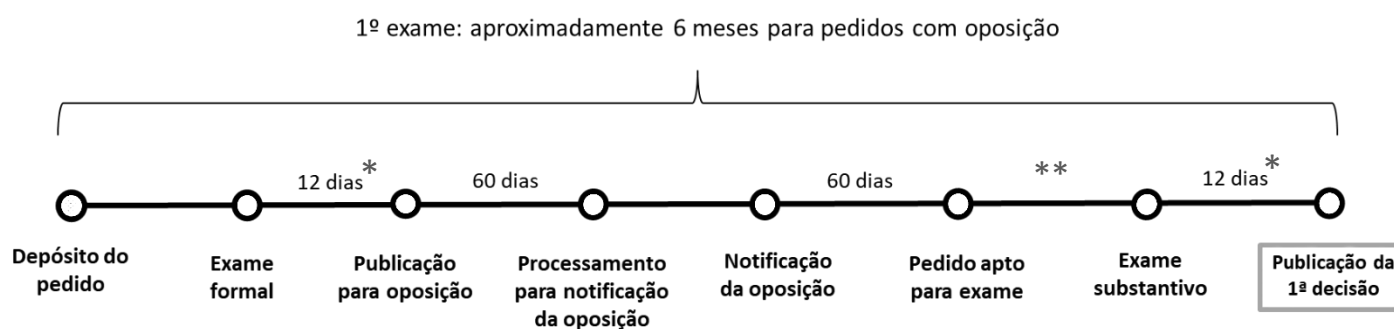


\* Tempo necessário à inserção e à publicação da decisão na RPI.

\*\* Tempo variável conforme a demanda por novos pedidos e a capacidade de exame técnico do INPI.

Fonte: elaborado pela autora.

Figura 12 – Fluxo e estimativa de tempo necessário à publicação da primeira decisão em pedidos com oposição no modelo pré-exame em vigor, na ausência de backlog.



\* Tempo necessário à inserção e à publicação da decisão na RPI.

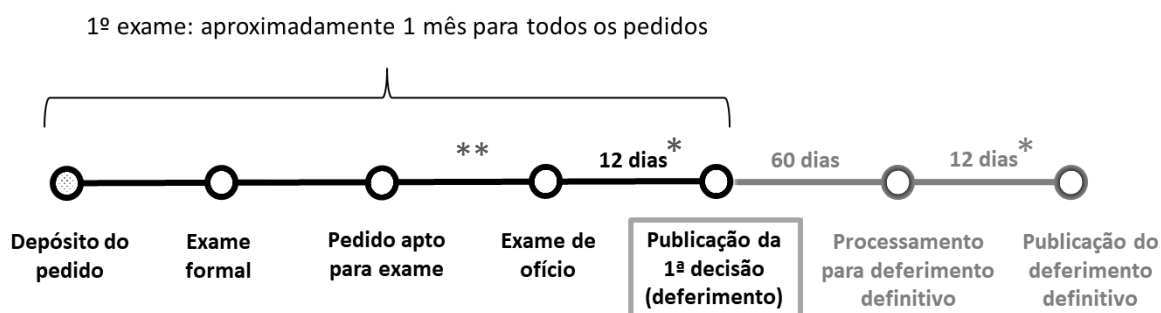
\*\* Tempo variável conforme a demanda por novos pedidos e a capacidade de exame técnico do INPI.

Fonte: elaborado pela autora.

Ressalte-se que essa não é a conjuntura atual em função do crescente aumento do estoque de pedidos pendentes de primeiro exame percebido nos últimos anos (INPI, 2024b). Além disso, as estimativas acima não consideram o tempo relativo ao exame formal e outros prazos necessários ao processamento interno dos pedidos, como, por exemplo, para a verificação de protocolo e conciliação de pagamento de oposições e manifestações, entre outros. Contudo, embora apresentem limitações, tais avaliações temporais são válidas para fins de comparação do modelo em vigor com o esperado em uma eventual adoção de um sistema de oposição pós-exame.

Assim, caso a LPI seja alterada conforme o proposto na emenda nº 1 do Projeto de Lei 2.210/ 2022 do Senado e o prazo para oposição passe a ser após o exame de ofício, espera-se que o tempo para primeira decisão seja reduzido para, aproximadamente, 1 mês para todos os pedidos de registro (Figuras 13 e 14).

Figura 13 – Fluxo e estimativa de tempo necessário à publicação da primeira decisão em pedidos de registro de marca e do deferimento definitivo de pedidos sem oposição no sistema pós-exame proposto, na ausência de backlog.



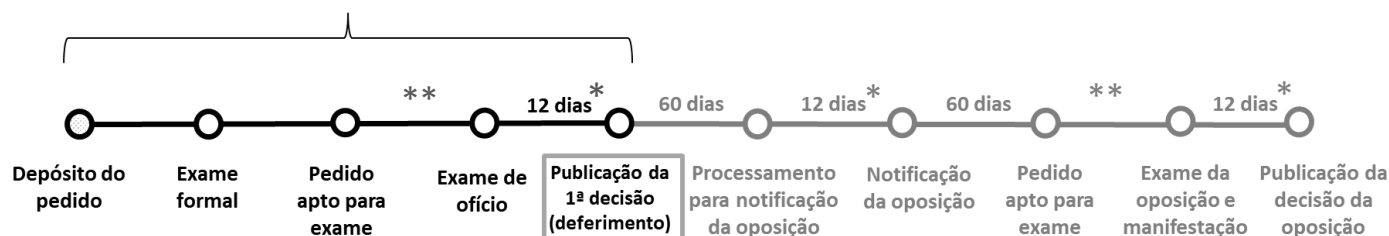
\* Tempo necessário à inserção e à publicação da decisão na RPI.

\*\* Tempo variável conforme a demanda por novos pedidos e a capacidade de exame técnico do INPI.

Fonte: elaborado pela autora.

Figura 14 – Fluxo e estimativa de tempo necessário à publicação da primeira decisão em pedidos de registro de marca e da decisão da oposição no sistema de oposição pós-exame proposto, na ausência de backlog.

1º exame: aproximadamente 1 mês para todos os pedidos



\* Tempo necessário à inserção e à publicação da decisão na RPI.

\*\* Tempo variável conforme a demanda por novos pedidos e a capacidade de exame técnico do INPI.

Fonte: elaborado pela autora.

Ademais, deve-se observar que, hoje, além da existência dos prazos legais relativos à oposição e à manifestação anteriores ao exame, o aumento do *backlog* é um dos principais fatores que contribui para a lentidão do processo de registro de marca no Brasil, ao gerar uma longa fila de espera. Contudo, este tempo de espera até o exame de ofício, que é variável e está representado nas Figuras 11, 12, 13 e 14 por dois asteriscos, também pode ser otimizado com a migração para um sistema de oposição pré-concessão pós-exame em razão da redução esperada no volume de oposições protocoladas, conforme demonstrado na seção 4.5 desta tese.

Portanto, a alteração do prazo de oposição para um momento posterior ao exame de mérito proporcionaria aumento de celeridade tanto pela eliminação dos prazos legais relativos à interposição de oposição e de manifestação anteriores ao exame, como pela redução do *backlog* esperada em decorrência da redução do volume de pedidos com oposição.

Considerando, então, o caminho seguido pelo INPI e pelo Legislativo no momento, foi elaborada uma matriz SWOT<sup>21</sup> a fim de melhor visualizar as forças,

<sup>21</sup> A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para o estudo de cenários de uma organização segundo quatro variáveis: forças (*Strengths*), fraquezas (*Weaknesses*), oportunidades (*Opportunities*) e ameaças (*Threats*). Permite relacionar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fraquezas mapeadas no ambiente interno da organização, servindo de base para a gestão e planejamento estratégicos (Chiavenato e Sapiro, 2010).

fraquezas, oportunidades e ameaças relacionados ao modelo aventado de oposição pré-concessão, porém, pós-exame (Figura 15).

Figura 15 – Matriz SWOT descritiva das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relativas à adoção de um sistema de oposição pré-concessão e pós-exame.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>FORÇAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segurança jurídica do sistema marcário</li> <li>• Estado corresponsável pela vigilância</li> <li>• Análise de infringências de proibições absolutas e relativas</li> <li>• Eliminação do prazo legal de 60 dias para interposição de oposição antes do exame substantivo com consequente redução do tempo de espera para primeiro exame</li> <li>• Redução da apresentação de oposições</li> <li>• Possibilidade de realocação de parte dos examinadores de oposições para outras tarefas</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>FRAQUEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Complexidade para adaptação de sistemas internos do INPI que envolvam alterações profundas no fluxo de processamento dos pedidos</li> <li>• Número limitado de examinadores e entraves para a realização de novos concursos</li> <li>• Limitações na ferramenta de busca para acompanhamento de publicações de novos pedidos de terceiros</li> <li>• Ausência de precificação diferenciada do serviço de oposição em função da quantidade e complexidade das alegações</li> <li>• Falta de direcionamento do preenchimento do formulário de oposição a fim de limitar e uniformizar as alegações</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><b>OPORTUNIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto de Lei 2210 de 2022 já em tramitação no Senado Federal</li> <li>• Maior parte das oposições alega impedimentos que seriam identificados de ofício pelos examinadores</li> <li>• Parcerias com atores externos para aprimoramento da recepção e processamento de oposições</li> <li>• Possibilidade de participação de terceiros interessados na vigilância antes da concessão do registro</li> </ul>                                                                                  | <p style="text-align: center;"><b>AMEAÇAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lentidão no trâmite legislativo em razão de projetos prioritários ou crises políticas</li> <li>• Emendas ou vetos que prejudiquem a migração para um sistema de oposição pós-exame</li> <li>• Crescimento acentuado dos depósitos de pedidos de marca e da apresentação de oposições</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Fonte: elaborado pela autora.

A sistematização das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas indicou algumas semelhanças entre o modelo proposto e aquele atualmente em vigor. Questões como a coparticipação do Estado na vigilância, a segurança jurídica do sistema, o número limitado de examinadores ou o crescimento do número de depósitos, por exemplo, são pontos em comum entre os modelos.

Dentre as principais forças inerentes à adoção da oposição pós-exame, estão a expectativa de redução do número de oposições protocoladas; a eliminação do prazo legal de 60 dias para impugnação antes do exame substantivo, que levaria à redução do tempo de espera para o primeiro exame; e a possibilidade de realocação de parte dos examinadores de pedidos com oposição para outras tarefas, em razão da redução do volume dessas petições.

Contudo, representam ameaças ao sistema proposto a lentidão do processo legislativo ou mesmo a ocorrência de emendas ou vetos que modifiquem o referido Projeto de Lei. Além disso, a principal fraqueza identificada foi a dificuldade para adaptação dos sistemas internos do INPI às necessidades decorrentes de uma eventual alteração no fluxo de processamento dos pedidos.

Diante da análise SWOT realizada, restou evidente que a alteração do momento da oposição para depois do exame substantivo preservaria aspectos positivos e eliminaria algumas das desvantagens do cenário atual, trazendo, ainda, benefícios relativos à otimização do processamento dos pedidos de registro de marca, à redução dos prazos para primeira decisão e à possibilidade de realocação de examinadores para outras atividades necessárias. Considera-se, portanto, vantajosa e recomendável a transição para tal modelo de oposição.

Ademais, algumas das sugestões apresentadas neste trabalho, como as melhorias da ferramenta de busca oferecida aos usuários e do formulário eletrônico de oposição, por exemplo, poderiam ser implementadas em paralelo a fim de mitigar parte das fraquezas identificadas.

Passando ao quinto cenário conjecturado no Quadro 3, ambas as alterações legislativas e administrativas seriam necessárias, migrando-se para um sistema de oposição pós-concessão, sem a realização de buscas de ofício por anterioridades impeditivas. Esse contexto oferece a perspectiva mais promissora de redução de tempo para a publicação da primeira decisão administrativa, já que elimina simultaneamente o prazo de interposição de oposição e o tempo gasto nas buscas por anterioridades.

Adicionalmente, a mudança do momento da oposição também teria inicialmente um efeito redutor do volume de oposições apresentadas, já que 7,3 % dos pedidos da amostra foram indeferidos por impedimentos absolutos, especificamente proibições relacionadas aos requisitos da distintividade e da veracidade. Ao aplicarmos essa proporção ao total de pedidos indeferidos durante o período analisado (37.851), chega-se a um total de 2.763 pedidos que seriam indeferidos antes mesmo de ficarem disponíveis para impugnação de terceiros em um sistema de oposição pós-concessão. Considerando o universo de 62.370 pedidos de registro com oposição deferidos e indeferidos no período, isso significaria uma redução potencial de 4,4 % no total de oposições interpostas, mantendo-se todos os demais fatores constantes, inclusive a demanda por impugnações.

Todavia, além de modesta, se comparada com as estimativas do terceiro e quarto cenários, essa redução pode se mostrar insuficiente para compensar o potencial aumento

de demanda por oposições gerados pela abolição das buscas de ofício durante o exame substantivo, como estimado na discussão do cenário 2. Outros riscos em comum com o referido cenário são a elevação dos custos de monitoramento e defesa de direitos para os titulares e prejuízos para os titulares de direitos e para o consumidor no caso de convivência de marcas idênticas e semelhantes capazes de gerar confusão ou associação indevida.

Dessa forma, a combinação de variáveis presentes no quinto cenário o torna dependente do sucesso de mecanismos de mitigação que, por sua vez, podem ter como consequência o estímulo ao protocolo de mais impugnações. E esse quadro se agrava uma vez que não há qualquer possibilidade de que direitos de terceiros sejam apontados como impedimento antes da concessão do registro. Tamanha ameaça à segurança do sistema marcário levou a INTA a recomendar que as jurisdições que não executam buscas de ofício adotem o sistema de oposição pré-concessão a fim de garantir que impedimentos relativos sejam levados em consideração antes da concessão do registro (INTA, 2012), o que se alinha ao segundo cenário discutido anteriormente. No EUIPO, por exemplo, que não aponta impedimentos relativos de ofício e trabalha com um sistema de oposição pré-concessão, os relatórios de investigação encaminhados aos titulares de registros potencialmente infringidos servem de mecanismo de mitigação de riscos nesse contexto, já que o escritório atua de forma indireta.

Por fim, o sexto cenário apresenta um sistema de oposição pré-concessão em que a impugnação ocorre após o exame substantivo sem análise do critério de disponibilidade. Os resultados esperados são similares àquele do quinto cenário, relativo a um sistema pós-concessão sem busca de ofício, porém, neste caso, a segurança jurídica é maior, em vista da possibilidade de manifestação de terceiros antes da concessão do registro de marca. Embora seja pouco menos danoso que o quinto cenário, julga-se não recomendável a eliminação da busca de ofício, independentemente do momento da oposição, conforme discutido previamente.

Os seis cenários acima descritos e discutidos envolvem as variáveis de maior impacto no sistema de oposição, o momento de interposição da impugnação e a execução ou não de buscas de ofício no exame substantivo. Contudo, outras ações previstas nos planos de ação e estratégico da ENPI e do INPI, diretamente relacionadas ao protocolo de oposições ou voltadas para o aprimoramento da performance do sistema de marcas como um todo, podem garantir melhorias de desempenho no processamento de impugnações.



Previsto em ambos os referidos planos de ação e estratégico da ENPI e do INPI, o desenvolvimento de um formulário simplificado de oposição é a ação explicitamente direcionada à simplificação dos procedimentos para protocolo de oposição e à redução do tempo de processamento dessas impugnações. A iniciativa, prevista para ser efetivada entre 2024 e 2025, depende de adaptação de sistemas informatizados de protocolo e processamento de petições, bem como da alteração da tabela de retribuições, uma vez que, como incentivo para sua adoção, o formulário simplificado terá um custo inferior para o usuário.

Essa iniciativa poderia se beneficiar dos mecanismos discutidos na seção 4.2, especialmente com relação ao uso de opções pré-definidas e à recuperação automática e conferência das anterioridades impeditivas a serem apontadas, funcionalidades que facilitariam o trabalho dos examinadores na medida em que limitariam e uniformizariam as alegações, e reduziriam as chances de erros por parte dos impugnantes.

Outra proposta que visa a otimizar o exame de pedidos de registro de marcas é a implantação e consolidação de soluções de inteligência artificial aplicadas a atividades de buscas durante o exame. Por meio de busca com inteligência artificial do Global Brand Database (GBD), almeja-se a otimização das buscas figurativas de marcas, tanto no site do INPI, como no formulário de depósito e no exame técnico. Além disso, espera-se que a inteligência artificial permita o aperfeiçoamento da busca fonética realizada no exame a fim de acelerar a identificação de marcas similares, inclusive com indicação da afinidade mercadológica entre produtos e serviços, e a implantação de um sistema de classificação automática de produtos e serviços.

Além do impacto na celeridade do exame, a integração dessas buscas aos formulários de depósito de pedido de registro de marca, prevista na ação de desenvolvimento de sistemas inteligentes de peticionamento de pedidos, pode reduzir os riscos de oposição ao alertar o requerente sobre a possibilidade de conflito com marca anteriormente depositada no INPI. Dessa forma, esse mecanismo pode atuar como inibidor do depósito de sinais passíveis de conflito com direitos marcários de terceiros, ajudando a reduzir o volume de oposições protocoladas.

Por fim, a institucionalização de uma nova política de preços na autarquia é uma oportunidade para o estabelecimento de retribuições condizentes com os custos de processamento e para o incentivo do uso de determinadas modalidades de serviços, como o formulário simplificado de oposição ou a cobrança de preços escalonados em função da quantidade de alegações ou de anterioridades impeditivas apontadas na impugnação,

discutida na seção 4.2 deste estudo. A precificação estratégica das retribuições cobradas pode servir como incentivo à utilização de determinadas modalidades de depósito ou de petição de oposição com processamento mais célere, ou como inibição do uso de modalidades mais custosas para a administração.

Todavia, os riscos e benefícios de todas essas ações devem ser avaliados pela administração à luz das perspectivas de demanda de serviços para o futuro. Ora, o que se observa é um cenário de crescimento da demanda de registro de marca em ritmo superior à capacidade de processamento da Autarquia, o que sugere uma piora nos tempos de decisão de pedidos nos próximos anos (INPI, 2024b). Como ressaltado na versão 4.0 de outubro de 2024 do Plano de Ação 2024 do INPI, mesmo considerando a posse dos 40 novos examinadores de marcas em 2024, não havia expectativa de equilíbrio entre capacidade produtiva e demanda, o que levou a administração a elevar a meta de tempo para a primeira decisão em relação aos resultados obtidos em 2023 (Tabela 6).

Tabela 6 – Indicadores e metas de desempenho de marcas de 2023 e 2024.

| INDICADOR DE DESEMPENHO                                                                               | RESULTADO<br>2023 | META<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| [PPA] Tempo de Decisão de Exame Técnico de Pedidos de Registro de Marca – Pedidos <u>sem</u> Oposição | 14 meses          | 18 meses     |
| Tempo de Decisão de Exame Técnico de Pedidos de Registro de Marca – Pedidos <u>com</u> Oposição       | 16 meses          | 27 meses     |

Fonte: INPI (2024b).

Nesse contexto, é preciso avaliar cuidadosamente a operacionalização de mudanças que possam gerar aumento de demanda, especialmente aquelas discutidas nos cenários anteriormente detalhados. Embora seja possível reduzir substancialmente o tempo para a primeira decisão ao se abolir a busca de ofício e migrar para um sistema de oposição pós-concessão, essas mudanças podem gerar consequências negativas capazes de superar os ganhos obtidos.

Um aumento substancial no volume de impugnações poderia exigir a realocação de examinadores para o grupo de exame de oposições, o que impactaria a capacidade de processamento de pedidos de registro como um todo. Isso é especialmente relevante ao se considerar que as oposições têm um processamento mais demorado do que pedidos

sem oposição, afirmação avalizada pela política de avaliação de desempenho da Autarquia.

Apesar do desafiador contexto de aumento de demanda pelo registro de marcas e dos riscos acima expostos, o Plano Estratégico do INPI 2023-2026 é otimista em relação à redução dos tempos para decisão de pedidos com e sem oposição, como se observa nas metas apresentadas na Tabela 7.

Tabela 7 – Tabela descritiva da meta para 2026 dos tempos de decisão em pedidos de registro de marca sem e com oposição.

| INDICADOR DE DESEMPENHO                                                                                                                            | META 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tempo de decisão de exame técnico de pedidos de registro de marca <u>sem</u> oposição (contado a partir do depósito do pedido para 1º exame)       | 1 mês     |
| Tempo de decisão de exame técnico de pedidos de registro de marcas <u>com</u> oposição (contada a partir da publicação do pedido, após o 1º exame) | 7 meses   |

Fonte: INPI (2023j).

Tais resultados, contudo, dependeriam, na visão do Instituto, da execução das alterações de normas legais e administrativas propostas no Plano Estratégico 2023-2026, além do aumento do número de examinadores para além dos 40 já empossados no ano de 2024 (INPI, 2024b).

## CONCLUSÕES

A busca por serviços públicos mais eficientes tem sido uma constante nas últimas décadas. No âmbito do INPI, mais especificamente no que tange a concessão de registros de marca, diversas medidas têm sido empregadas a fim de melhorar a qualidade do serviço oferecido e reduzir o tempo de espera. Contudo, desafios relacionados ao volume crescente de depósitos de pedidos de marca, ao número limitado de examinadores e a outras questões de natureza operacional ou até mesmo legislativas dificultam a obtenção de resultados mais satisfatórios e perenes.

A atual Lei da Propriedade Industrial brasileira prevê a apresentação de oposição em até 60 dias da data de publicação do pedido de registro de marca, que ocorre após o exame formal realizado pelo INPI. Caso haja apresentação de oposição por terceiro, o titular do pedido é notificado para apresentação de manifestação também no prazo de 60 dias. Portanto, a apresentação de oposição e a manifestação do requerente do pedido ocorrem previamente a qualquer manifestação do INPI acerca da registrabilidade do sinal requerido como marca, caracterizando um sistema de oposição pré-concessão ou, mais precisamente, pré-exame.

Este modelo, contudo, implica a necessidade de que todos os pedidos aguardem, pelo menos, o fim do prazo de oposição antes que sejam encaminhados para exame substantivo. E, considerando que, de acordo com os achados dessa pesquisa, 89,4 % dos pedidos depositados entre 2020 e 2023 não sofreram oposição, resta evidente que o sistema em vigor não condiz com a atual tendência de maior eficiência dos serviços públicos, sendo também inadequado ao cenário de crescimento de depósitos e de novo aumento do *backlog* de pedidos pendentes de exame.

Nesse contexto, esta tese teve como objetivo principal analisar o sistema de oposição administrativa em marcas em vigor no Brasil, a fim de identificar oportunidades e desafios, e propor mecanismos para seu aperfeiçoamento.

Com relação aos resultados descritos no capítulo 4, restou demonstrado que, no que tange a relevância das oposições para a decisão final do examinador, apenas 15,6 % das impugnações da amostra traziam alegações consideradas determinantes para a decisão de indeferimento, isto é, somente uma pequena parte dos pedidos foi indeferida em razão de fundamentos legais que só seriam considerados pela Administração se trazidos por terceiros em uma impugnação. Os 84,4 % de petições de oposição restantes não trouxeram argumentos relevantes para o indeferimento ou, ainda, se baseavam em proibições legais

que seriam aplicadas de ofício no exame substantivo mesmo que o pedido não tivesse sido objeto de impugnação. A essa ineficiência, acrescenta-se a maior complexidade inerente ao exame de pedidos com oposição, que leva, em média, duas vezes e meia mais tempo que a análise de pedidos sem oposição.

Nesse contexto, a alteração do período de protocolo de oposição para uma etapa posterior ao exame substantivo poderia reduzir consideravelmente o volume de oposições apresentadas e as filas de espera, já que a maior parte dos pedidos de registro da amostra teriam sido indeferidos de ofício sem qualquer intervenção de terceiros, antes mesmo do momento de interposição de oposição. Estimou-se, neste estudo, que, se o prazo para oposição de terceiros fosse após o exame substantivo, haveria potencial de reduzir-se pela metade o total de pedidos disponíveis para impugnação. Conclui-se, portanto, ser premente uma alteração no momento da oposição.

De fato, países que adotam a oposição pós-exame, seja ela pré-concessão, como ocorre nos EUA, ou pós-concessão, como no Japão, percebem uma proporção razoavelmente menor de oposições apresentadas em relação ao número de depósitos de novos pedidos de registro de marca desde que o exame verifique infringências de proibições legais absolutas e relativas; dessa forma, grande parte dos impedimentos são apontados pelo examinador antes mesmo que um terceiro possa se opor. A título de exemplo, no USPTO e no JPO, entre os anos de 2020 e 2023, tal proporção correspondeu a 1,1 % e 0,3 %, respectivamente, ao passo que, no INPI, foi registrada uma razão de 10,6 % entre o número de oposições e de depósitos no mesmo período.

Portanto, a alteração proposta levaria à redução da apresentação de oposições, contribuindo para a maior celeridade e eficiência do processo, e melhor aproveitamento da força de trabalho a fim de reduzir o crescente *backlog* de pedidos pendentes de primeiro exame, mesmo diante do cenário de aumento de depósitos observado nos últimos anos, que faz com que, hoje, a demanda supere a capacidade de processamento do INPI.

Contudo, tendo em vista que, atualmente, o momento da oposição é determinado pelo art. 158 da LPI, a implementação desse modelo seria dependente de alteração legislativa, além de adaptações normativas de caráter administrativo e de mudanças em sistemas internos da Autarquia.

Nesse sentido, o Projeto de Lei 2.210/ 2022, que propõe o protocolo de oposição administrativa em momento posterior ao exame de ofício pelo INPI, caso aprovado nos termos atuais, iria ao encontro da necessidade de aperfeiçoamento identificada neste

estudo. Além de eliminar o prazo legal de 60 dias para interposição de oposição antes do exame substantivo, e de reduzir o tempo de espera para primeiro exame e a quantidade de oposições protocoladas, tal mudança resguardaria a segurança jurídica do sistema marcário por oferecer a terceiros oportunidade de contestar eventuais infringências antes da concessão do registro, sendo, em princípio, benéfica tanto para a administração quanto para os usuários.

Por fim, a pesquisa demonstrou que, nos casos em que houve apresentação de recurso contra o indeferimento, a decisão administrativa de primeira instância foi mantida em mais de três quartos dos processos. O achado de que as decisões iniciais do INPI tendem a se consolidar como definitivas sustenta ainda mais uma eventual mudança para um sistema de oposição pós-exame, caracterizado por maior celeridade, sem perda, contudo, de qualidade e segurança.

Contudo, considerando a constatação do baixo acesso à ferramenta da oposição por pessoas físicas e empresas de menor porte, grupos que respondem pela maior parte dos requerentes de pedidos de registro de marca no INPI, julga-se essencial que o Estado continue assumindo a responsabilidade pela vigilância de eventuais infringências dos dispositivos legais aplicáveis. O INPI, no papel da Autarquia executora das normas que regulam a propriedade industrial, possui função fundamental na defesa de direitos públicos e privados e na preservação da segurança jurídica do sistema, sendo recomendável a manutenção das buscas por anterioridades e do indeferimento de ofício por infringências de proibições legais absolutas e relativas.

O legislador, além de considerar o papel do Estado na vigilância, deve, ainda, ter em mente como os custos de transação serão afetados pelas leis propostas. A redução ou eliminação de determinado custo de transação implicará a criação de outros que poderão ser mais ou menos vantajosos, sendo, evidentemente, necessária uma avaliação global dos riscos e benefícios envolvidos.

Como mencionado, outra oportunidade de melhoria constatada foi relativa à ampliação do acesso ao sistema de oposição administrativa, a ser direcionada especialmente a pessoas físicas e empresas de menor porte. Embora o depósito de pedidos de registro de marca tenha ficado mais acessível para estes grupos ao longo das últimas duas décadas, reflexo da informatização e automação do peticionamento de pedidos, o estudo identificou que a maior complexidade e os custos de transação envolvidos no processo ainda formam uma barreira que afeta especialmente aqueles mais sensíveis do ponto de vista financeiro.

Foi constatado que o uso da oposição administrativa como instrumento de defesa de direitos ainda é, proporcionalmente, mais difundido entre pessoas jurídicas, especialmente as de maior porte, sendo caracterizado também pela alta prevalência de representação por procurador. Demonstrou-se necessário, portanto, o desenvolvimento de uma política para melhorar o acesso ao serviço após a entrada no sistema.

A fim de reduzir os custos de transação, melhorar a eficiência do sistema e ampliar o acesso ao instrumento da oposição, foi sugerido o desenvolvimento de uma ferramenta de automatização de buscas regulares baseadas em parâmetros pré-definidos pelo usuário, que poderia ser utilizada para acompanhar publicações de novos pedidos de terceiros contendo expressões ou radicais em determinadas classes de produto ou serviço de interesse para o titular do direito, facilitando a identificação de uma eventual infringência que poderia fundamentar a oposição.

Adicionalmente, foram propostas nesse estudo melhorias para o formulário eletrônico de oposição, especialmente no que diz respeito à disponibilização de opções pré-definidas de fundamentos legais e de informações relativas aos documentos comprobatórios exigidos, além da recuperação automática e conferência das anterioridades impeditivas apontadas, funcionalidades que facilitariam também o trabalho dos examinadores na medida em que limitariam e uniformizariam as alegações, e reduziriam as chances de erros por parte dos impugnantes, garantindo mais celeridade ao exame.

Como benefício adicional, a identificação automatizada das bases legais e das anterioridades impeditivas no formulário eletrônico auxiliaria a implementação de modalidades alternativas de precificação do serviço de oposição, como a cobrança de valores adicionais para oposições baseadas em muitas anterioridades impeditivas ou em fundamentos legais com exame mais complexo, tornando a arrecadação mais condizente com o tempo despendido pelo Instituto na prestação do serviço.

Outra sugestão de aprimoramento aventada no estudo foi a integração dos modelos de oposição disponíveis no Manual de Marcas do INPI ao formulário eletrônico de oposição, oferecendo ao usuário, dessa forma, acesso facilitado a uma gama de orientações e exemplos de como redigir a petição.

Esses ganhos poderiam ser ainda mais significativos com a introdução do formulário simplificado de oposição, previsto no Plano de Ação ENPI 2023-2025 e no Plano Estratégico INPI 2023-2026, cujos objetivos são a simplificação dos procedimentos

para o peticionamento de oposição, que passaria a ter menor custo para o usuário que optasse por essa via, e a redução do tempo de processamento das impugnações.

Cumprе ressaltar que as propostas de melhoria elencadas acima beneficiariam não apenas os usuários, que estariam menos sujeitos a equívocos e omissões durante o preenchimento do formulário, mas também o próprio INPI, uma vez que petições redigidas de forma mais clara e sucinta trariam mais segurança e celeridade ao exame, favorecendo a redução do *backlog* de pedidos.

De todo modo, quaisquer melhorias que visem simplificar e ampliar o acesso ao instrumento de oposição administrativa não dispensam a execução de ações permanentes de divulgação do sistema de oposição junto aos públicos mais carentes de informação sobre propriedade intelectual.

Por fim, a institucionalização de uma nova política de preços na autarquia é uma oportunidade para o estabelecimento de retribuições condizentes com os custos de processamento e para o incentivo do uso de determinadas modalidades de serviços, como o formulário simplificado de oposição ou a cobrança preços escalonados em função da quantidade de alegações ou de anterioridades impeditivas apontadas na impugnação. Com a precificação feita estrategicamente, de maneira a servir como ferramenta regulatória, é possível, para o INPI, incentivar comportamentos desejáveis por parte dos usuários, ou inibir práticas mais custosas para a administração, garantindo maior sustentabilidade.

É fundamental ressaltar que as recomendações acima descritas possuem diferentes custos e complexidades para implementação, algumas dependendo exclusivamente de alterações de normas e sistemas internos e outras, de mudanças legislativas. E, evidentemente, os riscos e oportunidades relativos a cada uma dessas ações devem ser avaliados pela administração à luz da perspectiva de crescimento da demanda por pedidos de registro de marca que, hoje, aumenta em ritmo superior à capacidade de processamento da Autarquia.

Nesse contexto, estudos complementares que analisem a viabilidade e desdobramentos dessas e de outras possíveis melhorias para o sistema brasileiro de oposição administrativa em marcas poderão trazer contribuições relevantes para os achados e recomendações aqui apresentados. A fim de compreender melhor as dificuldades encontradas pelo usuário e eventuais oportunidades de aperfeiçoamento, sugere-se, ainda, a realização de pesquisa para verificação de sua percepção quanto ao custo, facilidade de acesso e funcionamento do sistema de oposição.



Ademais, diante de uma eventual alteração legislativa decursiva do Projeto de Lei 2.210/ 2022, seriam de grande contribuição estudos que permitissem monitorar e avaliar os custos e os impactos da mudança para o INPI, para os usuários e para a sociedade.

Finalmente, considera-se alcançado o objetivo inicial da tese de analisar o sistema brasileiro de oposição administrativa em marcas, apontando possíveis pontos de melhoria e os respectivos mecanismos de aperfeiçoamento, a fim de subsidiar a evidente necessidade de alteração do modelo atualmente em vigor.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, D. A. Measuring brand equity across products and markets. **California Management Review**, v. 38, n. 3, p. 102-120. 1996.

AGUILAR, Danielle Pereira do Amaral. A contribuição do instrumento de oposição na aferição da colidência entre marcas: um estudo sobre oposições que alegaram o inciso xix do artigo 124 da lei da propriedade industrial em sede de exame administrativo de marca no instituto nacional da propriedade industrial. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação). INPI, Rio de Janeiro, 2021.

ALEMANHA. FEDERAL MINISTRY OF JUSTICE. **Act on the Protection of Trade Marks and Other Signs. Trade Mark Act**. 2021. Disponível em: [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_markeng/index.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/index.html), Acesso em 02 jan. 2024.

ANDERSEN, B; KONZELMANN, S. In Search of a Useful Theory of The Productive Potential of Intellectual Property Rights. **Research Policy**. v. 37, p. 12-28, 2008.

ANUAR, F.M.; SETCHI, R. Multi-faceted assessment of trademark similarity. **Expert Systems With Applications**, v.65, p.16-27, 2016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416304213>. Acesso em: 14 abr. 2023.

ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet. Revista da ABPI. Rio de Janeiro, n. 61, p. 44-52, nov/dez 2002.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Funções da Propriedade Intelectual: Abuso de Direito de Marca e Sinais Desprovidos de Poder Distintivo - Notas sob a Ótica da Livre Concorrência. I Encontro de Internacionalização do CONPEDI: Barcelona. v.8. 2014.

BAHRAINI, Zahra. **A Comparative Study on Japanese Trademark Protection System with Iranian Trademark Protection System**. 2003. Tese (Pesquisa de longo prazo), JPO Cooperation in Human Resource Development Program, Japan Patent Office, 2003. Disponível em: [https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/research/pdf/iran\\_2003.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/research/pdf/iran_2003.pdf), Acesso em: 20 nov. 2020.

BAIOCCHI, Enzo. A proteção a marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do Art. 16.3 do TRIPS no Brasil. **Revista da ABPI**, n. 102, set/out 2009.

BAIOCCHI, Enzo. Breves considerações acerca do princípio da especialidade no direito de marcas. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, v.44, nº 138. 2005.

BARBOSA, Antonio Luiz Figueira. Sobre a propriedade do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1999.

BARBOSA, Denis Borges. As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca: reexaminando a questão. 2014.

BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal e sua vertente parasitária**. Revista da ABPI, n. 116, 2012. Disponível em: [https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/concorrenca\\_desleal\\_vertente\\_parasitaria.pdf](https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/concorrenca_desleal_vertente_parasitaria.pdf), Acesso em: 16 abr. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo. 2011. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-oponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>, Acesso em: 25 jun. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Industrial, Tomo I – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. Prefácio a COPETTI, Michelle, Afinidade entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. **Do Direito de Marcas. Uma Perspectiva Semiológica**. 2007. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>, Acesso em: 06 fev. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006.

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

BEEBE, B.; FROMER, J. C. Are we running out of trademarks? An empirical study of trademark depletion and congestion. **Harvard Law Review**, v. 131, n. 4, p. 945-1045. 2018.

BELTRÃO, Hélio. Descentralização e liberdade. Rio de Janeiro, Record, 1984.

BERGAMASCHI, A. B. **Estudo sobre o impacto do sistema eletrônico e-Marcas no processo de pedido de registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**. (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2015.

BERRY, L. L.; LAMPO, S. S. Marcas fortes nos serviços. HSM Management, São Paulo, v.9, n.49, p. 94-99, mar./abr. 2005.

BRASIL. Senado Federal. **Parecer (SF) Nº 11, DE 2024. Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Lei nº 2210, de 2022**, que Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para incorporar o pedido provisório de patente, suprimir exigência contrária a dispositivo de acordo internacional e modificar procedimentos de depósito e de exame de patentes. Brasília, DF: Senado Federal, 2024. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9587989>

&ts=1718637888355&disposition=inline&ts=1718637888355#Emenda1, Acesso em: 01 ago. 2024.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Balança Comercial Mensal – Dados consolidados - setembro/2023**. Disponível em: [https://balanca.economia.gov.br/balanca/publicacoes\\_dados\\_consolidados/nota.html](https://balanca.economia.gov.br/balanca/publicacoes_dados_consolidados/nota.html). Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 10.886, de 7 de dezembro de 2021**. Institui a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Brasília, DF: Presidência da República [2021]. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2021/Decreto/D10886.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10886.htm), Acesso em: 05 dez. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 9.932, de 23 de julho de 2019**. Institui o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Brasília, DF: Presidência da República [2019]. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2019/Decreto/D9931.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9931.htm), Acesso em: 05 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. DF: Presidência da República [2002]. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406compilada.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm), Acesso em: 12 dez. 2023.

BRASIL. **Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República [1996]. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm), Acesso em: 12 mar. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 83.740, de 18 de julho de 1979**. Institui o Programa Nacional de Desburocratização e dá outras providências. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/d83740.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d83740.htm), Acesso em 08 jun 2024.

BRASIL. **Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971**. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L5772.htm#art130](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5772.htm#art130), Acesso em: 04 fev. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969**. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm#:~:text=Consideram%2Dse%20novos%20a%20inven%C3%A7%C3%A3o,ressalvado%20o%20disposto%20nos%20arts.,](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm#:~:text=Consideram%2Dse%20novos%20a%20inven%C3%A7%C3%A3o,ressalvado%20o%20disposto%20nos%20arts.,) Acesso em 03 fev. 2024.

BRASIL. **Decreto-lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967**. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm), Acesso em 02 fev. 2024.

BRASIL. **Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945**. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm#:~:text=DEL7903&text=DECRETO%2DLEI%20N%C2%BA%207.903%20DE%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%201945.&text=Art.,propriedade%20i](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm#:~:text=DEL7903&text=DECRETO%2DLEI%20N%C2%BA%207.903%20DE%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%201945.&text=Art.,propriedade%20i)

ndustrial%3B%20cuja%20prote%C3%A7%C3%A3o%20assegura., Acesso em 02 fev. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 16.264, de 19 de Dezembro de 1923.** Crêa a Directoria Geral da Propriedade Industrial. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacao-original-1-pe.html#:~:text=DECRETA%3A,da%20Agricultura%2C%20Industria%20e%20Commercio.>, Acesso em: 01. Fev. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 5.424, de 10 de Janeiro de 1905.** Approva o regulamento para execução da lei n. 1236, de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fabrica e de commercio. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-5424-10-janeiro-1905-516264-publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=Approva%20o%20regulamento%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o,que%20lhe%20confere%20o%20art.>, Acesso em 01. fev. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887.** Estabelece regras para o registro de marcas de fabrica e de commercio. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/historicos/dpl/DPL3346-1887.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%203.346%2C%20DE%2014,Art.](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dpl/DPL3346-1887.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%203.346%2C%20DE%2014,Art.), Acesso em: 01 fev. 2024.

BURRONE, E. **Intellectual property rights and innovation in SMEs in OECD countries.** Journal of Intellectual Property Rights, v. 10, 2005.

CARVALHO, N. P. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

CENTRO DE ALTOS ESTUDOS BRASIL SÉCULO XXI. **Vinte e cinco anos de economia brasileira 1995/2019.** 2020. Brasília, DF. Disponível em: [https://www.altosestudosbrasilxxi.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Vinte-e-Cinco-Anos-de-Economia-Brasileira\\_compressed.pdf](https://www.altosestudosbrasilxxi.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Vinte-e-Cinco-Anos-de-Economia-Brasileira_compressed.pdf), Acesso em: 14 abr. 2023.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial: volume II: tomo II: parte III. Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comerciai, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010a.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial: Volume I. Parte I. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010b.

CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1982, vol. 2, pág. 779.

CESÁRIO, K. P. F. As novas formas de licenciamento de marcas. Revista de Ciências Jurídicas – UEM. V. 7 (1), jan/jun 2009.

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento Estratégico: fundamentos e aplicações. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

COASE, R. H. The nature of the firm. **Economica**. v. 4, n. 16. 1937. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x>, Acesso em: 02 jun. 2024.

COELHO, Carlos. A importância das marcas no comércio atual. Revista Marcas & Patentes, Portugal, Ano XXII, n. 3, 2007.

COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010.

CORREA, José Antonio B. L. Faria. **O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na lei nº 9.279/96**. In: Revista da ABPI, São Paulo, v. 28, p. 33-39, 1997.

CRASS, D.; CZARNITZKI, D.; TOOLE, A. A. **The Dynamic Relationship Between Investments in Brand Equity and Firm Profitability: Evidence Using Trademark Registrations**. International Journal of the Economics of Business, v. 26, n. 1, p. 157-176, 2019. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13571516.2019.1553292?needAccess=true>, Acesso em: 16 abr. 2023.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e Expressões de Propaganda. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1984.

DOSI, G.; MARENGO, L.; PASQUALI, C. **How much should society fuel the greed of innovators? On the relations between appropriability, opportunities and rates of innovation**. Research Policy, v. 35, n. 8, p. 1110-1121, out. 2006.

DOSSO, M.; VEZZANI, A. **Firm market valuation and intellectual property assets**. Industry and Innovation, v. 27, n. 7, 2020. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13662716.2019.1685374?src=recsys>. Acesso: 4 dez. 2022.

DPMA. Deutsche Patent- Und Markenamt. **Trade Marks**. 2024. Disponível em: [https://www.dpma.de/english/trade\\_marks/index.html](https://www.dpma.de/english/trade_marks/index.html), Acesso em: 02 jan. 2024.

ECONOMIDES, N.S. The economics of trademarks. Columbia Department of Economics Working Paper, v. 78, p. 523-539, 1987.

ELSMORE, Matthew J. **Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about?** Script Ed, [S.I.], v. 5, n. 1, abr. 2008.

ERTEKIN, L.; SORESCU, A.; HOUSTON, M. B. **Hands off my Brand! The Financial Consequences of Protecting Brands through Trademark Infringement Lawsuits**. Journal of Marketing, v. 82, n. 5, p. 45-65, 2018.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. EUIPO Statistics for European Union Trade Marks 1996-01 to 2024-01 Evolution. 2024. Disponível em: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euipo/the\\_office/statistics-of-european-union-trade-marks\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf), Acesso em: 01 mar. 2024.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. Tudo sobre marcas. 2023a. Disponível em: <https://www.euipo.europa.eu/pt/trade-marks>, Acesso em: 21 nov. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. FAQ – eSearch Plus. Disponível em: <https://www.euipo.europa.eu/en/the-office/help-centre/searches/faq-esearch-plus>, 2023b. Acesso em: 02 nov. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. Orientações sobre marcas e desenhos ou modelos. 2023c. Disponível em: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2059097/2122121/orientacoes---marcas/2-1-relatorios-de-investigacao-da-uniao-europeia#>, Acesso em: 01 dez. 2023.

FLOREK, M.; INSCH, A. **The trademark protection of country brands: insights from New Zealand**. Journal of Place Management and Development, v. 1, n. 3, p. 292–306, 2008.

FRUTUOSO, E. R; CHIELLE, E. J. **O direito de precedência do uso de marcas posto em questão: a insegurança do usuário anterior**. Anuário pesquisa e extensão UNOESC São Miguel do Oeste. 2021. Disponível em: <https://unoesc.emnuvens.com.br/apemusmo/article/view/28164/16428>, Acesso em: 16 abr. 2023.

GIPI. Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. **Resolução GIPI/ MDIC nº 8, de 18 de outubro de 2023**. Aprova o Plano de Ação 2023-2025 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/blob/baixar/32316>, Acesso em: 02 jan. 2024.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Manual de Direito Industrial. Propriedade Industrial e Concorrência desleal**. 9ª edição. Coimbra: Almedina, 2022.

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

GRAEVENITZ, G. V.; GRAHAM, S. J. H.; MYERS, A. **The Problem of Earlier Rights: Evidence from the European Trademark System**. Working Paper series, University of East Anglia, Centre for Competition Policy (CCP) 2020-02, 2020. Disponível em: <https://ueaeco.github.io/working-papers/papers/ccp/CCP-20-02.pdf>. Acesso em: 30 out. 2023.

GRAEVENITZ, G. V.; GREENHALGH, C.; HELMERS, C.; SCHAUTSCHICK, P. **Trademark Cluttering: An Exploratory Report**. Commissioned by UKIPO. Working Paper. UKIPO. 2012. Disponível em: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2710618](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2710618), Acesso em: 30 jun. 2024.

GRIFFITHS, A. **Trademark plus? The role of trademarks in the global economy and the danger of over-protection**. Liverpool Law Review, v. 28, 2007.

GUIMARÃES, Thiago Carvalho. **A delimitação atual da proteção do nome empresarial e do título de estabelecimento em face do sistema marcário brasileiro**. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia

do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Rio de Janeiro, 2021.

HAMMER, M.; CHAMPY, J. Reengenharia: revolucionando a empresa. 30. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

HOLLANDA, Alessandra Almad. de et al. **Acordos de convivência em marcas no Brasil: um breve estudo de caso**. Revista da Faculdade de Direito Cândido Mendes, Rio de Janeiro, n. 19, 2014. Disponível em: [https://www.candidomendes.edu.br/wpcontent/uploads/2019/05/Revista\\_FDCM-Ucam19.pdf](https://www.candidomendes.edu.br/wpcontent/uploads/2019/05/Revista_FDCM-Ucam19.pdf). Acesso em: 16 abr. 2023.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Sistema de Contas Regionais: Brasil 2020**. 2022. Disponível em: [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101975\\_informativo.pdf](https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101975_informativo.pdf), Acesso em: 01 nov. 2023.

IDS. Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos – edição revista e atualizada**. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2005.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas – versão de 21 de agosto de 2024**. 2024a. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>, Acesso em: 14 abr. 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Plano de Ação 2024 versão 4.0 de Outubro de 2024 - Planejamento Estratégico - Central de Monitoramento – Setembro de 2024**. 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico>, Acesso em 15 nov. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Boletim Mensal de Propriedade Industrial Estatísticas Preliminares Resultados Abril/ 2024**. 2024c. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-pi\\_resultados-de-abril-2024.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-pi_resultados-de-abril-2024.pdf) Acesso em: 14 mai. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **INPI Data**. 2024d. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/inpi-data>, Acesso em 30 jul. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Boletim Mensal de Propriedade Industrial – dezembro 2023**. 2023a. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-pi\\_resultados-de-dezembro-2023-1.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-pi_resultados-de-dezembro-2023-1.pdf). Acesso em: 17 jun. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria de Pessoal/ INPI/ nº 06, de 22 de dezembro de 2023**. Atualiza os membros do Grupo de Trabalho Permanente de Exame de Pedidos de Registro de Marcas com Oposição (GEPOP), instituído pela Portaria de Pessoal INPI/DIRMA 02/2022. 2023b.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria INPI /DIRMA/ nº 24, de 21 de dezembro de 2023**. Determina a sistemática de execução da meta quantitativa para fins de avaliação de desempenho individual dos servidores lotados nas Divisões de Exame



Técnico (DITECs) e na Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário (COGIR), para o período de 01 janeiro a 31 de dezembro de 2024. 2023c.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Tabela de Retribuições dos Serviços prestados pelo INPI.** 2023d. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/TabelaCOMPLETAapsalteraesCGRECincpapelpct.pdf>, Acesso em: 13 jul. 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Modelos de oposição a pedido de registro de marca.** 2023e. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/3162/Modelo\\_oposicao.pdf](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/3162/Modelo_oposicao.pdf) Acesso em: 07 nov. 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Plano Estratégico 2023-2026 versão 2.0.** Abril de 2023. 2023f. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico/plano-estrategico/2023-2026/pe2023-2026.pdf>, Acesso em 25 jul. 2024.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria de Pessoal INPI/DIRMA nº 02, de 18 de março de 2022.** 2022a.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria INPI/ PR nº 08 de 17 de janeiro de 2022.** 2022b. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao>, Acesso em: 22 jul. 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Ata da 64ª reunião de Coordenadores sobre procedimentos de exame de marcas.** 2022c.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria INPI/ PR n. 49 de 03 de dezembro de 2021. Disciplina os procedimentos relativos aos pedidos de devolução de prazo no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.** 2021a. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/arquivos/legislacao-di/PORT\\_INPI\\_PR\\_049\\_2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais/arquivos/legislacao-di/PORT_INPI_PR_049_2021.pdf), Acesso em: 19 nov. 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Parecer n. 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Assunto: Direito de precedência (marcas).** 2021b. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao>, Acesso em: 16 abr. 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Coletânea de Decisões da 2ª Instância Administrativa Marcas.** 2021c. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/recursos-e-nulidades/recursos-e-nulidades>, Acesso em: 01 nov. 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria INPI/DIRMA nº 06/2021, de 26 de julho de 2021. Dispõe sobre o Sistema Setorial de Gestão por Processos na Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, em conformidade com o Manual de Gestão por Processos (GEGU-GPR-MN-0001).** 2021d.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Indicadores de Propriedade Industrial 2019 - O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil.** 2020a.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Instrução de Trabalho de Elaboração de Parecer Técnico de Exame Substantivo de Pedido de Registro de Marca CRMA- ESP – IT 0001/2020.** 2020b.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD). **Consulta CPAPD nº 2162: Marca mista contendo imagem de produto de terceiros.** 2017.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas, 1ª edição – Histórico de alterações.** 2016. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-marcas-1-edicao-5-revisao/wiki/Hist%C3%B3rico\\_de\\_alter%C3%A7%C3%B5es](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-marcas-1-edicao-5-revisao/wiki/Hist%C3%B3rico_de_alter%C3%A7%C3%B5es), Acesso em: 22 nov. 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Conheça o "Meus pedidos", a forma mais fácil de acompanhar processos no INPI.** 2015. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/conheca-o-meus-pedidos-a-forma-mais-facil-de-acompanhar-processos-no-inpi>, Acesso em: 02 nov. 2023.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria INPI/ PR nº 565 de 13 de dezembro de 2013.** 2013.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012. Assunto: colidência entre marca e nome empresarial.** 2012a. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao>, Acesso em: 12 nov. 2022.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Parecer Técnico INPI/CPAPD nº 001/2012 / Processo INPI nº03559/2012. Assunto: Aceitação dos assim chamados acordos de convivência de marcas.** 2012b. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao>, Acesso em: 18 nov. 2022.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Parecer INPI/Proc/Dirad nº 20/2008. Assunto: Abstenção da aplicação dos artigos 2º, inciso V, da LPI, e art. 10 Bis, da CUP, como base para indeferimento de pedidos de registro de marca.** 2008. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao>, Acesso em: 16 abr. 2023.

INTA. International Trademark Association. **Requirements for Pre- and Post-Registration Opposition System Jurisdictions.** 2012. Disponível em: <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/Requirements-for-Pre-and-Post-Registration-Opposition-System-Jurisdictions-11.07.2012.pdf>; Acesso em 19 dez. 2023.

JOST, Jean-Michel. **When can you tell a product Swiss-made?** Managing Intellectual Property, 175, 2007.

JAPÃO. Trademark Act. 2019. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/index.html>, Acesso em: 02 dez. 2023.

JPO. Japan Patent Office. Statistical Report (Overview) Created on February 27, 2024. 2024. Disponível em: [https://www.jpo.go.jp/e/resources/statistics/syutugan\\_toukei\\_sokuho/document/index/202312\\_overview.pdf](https://www.jpo.go.jp/e/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/document/index/202312_overview.pdf), Acesso em: 01. Mar 2024.

JPO. Japan Patent Office. Marcas. 2024. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/index.html>, Acesso em: 01 nov. 2024.

JPO. Japan Patent Office. **Brief Overview of Trademark Act Revisions during the last decade (1996 – 2007)**. 2008. Disponível em: [https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/07\\_Brief\\_Overview.pdf](https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/07_Brief_Overview.pdf), Acesso em: 14 abr. 2023.

KAPFERER, Jean-Noël. The new strategic brand management: advanced insights & strategic thinking. 5ª edição. Kongan page, 2012.

KELLER, Kevin Lane; MACHADO, Marcos. Gestão estratégica de marcas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

KELLER, Kevin Lane. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. **Journal of Marketing**, v. 57, n. 1, p. 1-22. 1993.

KIM, W. C.; MAUBORGNE, R. Blue Ocean Strategy How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Edição revisada. Harvard Business School Press, 2015.

KINLAW, D. C. Empresa Competitiva e Ecológica: desempenho sustentado na era ambiental. São Paulo: Makron Books, 1997.

KITCHING, J.; BLACKBURN, R. **Intellectual property management in the small and medium enterprise (SME)**. Journal of Small Business ad Enterprise Development, v. 5, n. 4, 1998.

LANDES, W. M.; POSNER, R. A. Trademark Law: An Economic Perspective. **The Journal of Law & Economics**, v. 30, n. 2, p. 265-309, out. 1987.

LEAL, Fabiano. Um diagnóstico do processo de atendimento a clientes em uma agência bancária através de mapeamento do processo e simulação computacional. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Itajubá. Itajubá. 2003.

LEVIN, Jack. **Estatística Aplicada a Ciências Humanas**. 2a. Ed. São Paulo: Editora Harbra Ltda, 1987.

LIMA, Livia Sthéfanie Gouvêa. **Precificação de serviços de propriedade industrial**. Orientadora: Kátia Regina do Valle Freitas Pinto. 2020. 209 fls. 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, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/teses/LIMALiviaSthefanieGouvea.pdf>, Acesso em: 13 jul. 2023.

MATIAS, João Luis Nogueira; ARRUDA, Ricardo José Brito Bastos Aguiar de. Custos de transação como uma metapolítica pública. **Rev. Bras. Polít. Públicas**, Brasília, v. 9, n. 1, p. 275-291. 2019.

MDIC. MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017**. Aprova o Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Diário Oficial da União seção 1, Brasília, DF, n. 21, p. 123, 27 jan. 2017.

MENDONÇA, S.; PEREIRA, T. S.; GODINHO, M. M.. Trademarks as an indicator of innovation and industrial change. **Research Policy**, v. 33, n. 9, p. 1385-1404. 2004.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NANAYAKKARA, Tamara. **IP and Business: Trademark Coexistence**. WIPO Magazine, Genebra, n. 6, nov. 2006. Disponível em: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2006/06/article\\_0007.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html). Acesso em: 16 abr. 2023.

NASER, Mohammad Amin. Reexamining the functions of trademark law. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, v. 8, n. 1, p. 99-110, 2008. Disponível em: <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=ckjip>, Acesso em: 06 fev. 2024.

OMPI. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Japanese Opposition System**. 2024a. Disponível em: [https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/jp\\_2.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct17/jp_2.pdf), Acesso em: 22 mar. 2024.

OMPI. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Trademarks**. 2024b. Disponível em: <https://www.wipo.int/trademarks/en/#:~:text=A%20trademark%20is%20a%20sign,protected%20by%20intellectual%20property%20rights.>, Acesso em 05 fev. 2024.

OMPI. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **World Intellectual Property Indicators 2023**. 2023. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2023-en-world-intellectual-property-indicators-2023.pdf>, Acesso em 26 jun. 2024.

OMPI. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **World Intellectual Property Report: Brands - Reputation and Image in the Global Marketplace**. 2013. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/944/wipo\\_pub\\_944\\_2013.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2013.pdf), Acesso em: 14 abr. 2023.

OMPI. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Trademark**

**Opposition Procedures.** 2007a. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_17/sct\\_17\\_4.doc](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_17/sct_17_4.doc). Acesso em: 14 abr. 2023.

OMPI. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.** 2007b. Disponível em: [https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=283484](https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283484), Acesso em: 14 abr. 2023.

OMPI. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Trademark Opposition Procedures.** 2006. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_16/sct\\_16\\_4.doc#:~:text=Opposition%20systems%20offer%20third%20parties,recognized%20under%20the%20applicable%20law.](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_4.doc#:~:text=Opposition%20systems%20offer%20third%20parties,recognized%20under%20the%20applicable%20law.), Acesso em 23 dez. 2023.

OMPI. Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.** 1998. Disponível em: [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\\_pub\\_201.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_201.pdf), Acesso em 16 abr. 2023.

PEREIRA, E. A. **Perspectivas da relação das microempresas do setor de confecção-vestuário com o sistema de proteção marcário brasileiro.** Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Rio de Janeiro,, Rio de Janeiro, 2021.

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A reforma do aparelho do Estado e a Constituição brasileira. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. ESAF, Brasília, janeiro de 1995.

PERES, U. D. **Custos de transação e estrutura de governança no setor público.** Revista Brasileira de Gestão de Negócios. São Paulo, v. 9, n. 24, p. 15-30, 2007.

PERES, U. D., FRACALANZA, A. P., COSTA, A. G., RIZZI, R. Estruturas de Governança no Setor Público e a Gestão Participativa: Dilemas e Possibilidades no Brasil Contemporâneo. *In: Mobilização e Mudança Social: Experiências de participação política na sociedade contemporânea.* 1ª ed. Editora Annablume, 2013. p. 11-35.

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

RAMELLO, G. B.; SILVA, F. **Appropriating signs and meaning: the elusive economics of trademark.** Industrial and Corporate Change, v. 15, n. 6, 2006.

RIERSON, S. L.. **Toward a More Coherent Doctrine of Trademark Genericism and Functionality: Focusing on Fair Competition.** Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J, v.27, n. 4, 2017. Disponível em: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol27/iss4/1>, Acesso em: 10 out. 2023.

ROSEMANN, Michael. Potential pitfalls of process modeling: part A. **Business Process Management Journal**, v. 12, n. 2, p. 249-254, 2006.

SANDNER, P. G.; BLOCK J. **The market value of R&D, patents, and trademarks.** Research Policy, v. 40, n. 7, p. 969-985, setembro de 2011. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000576>, Acesso em: 14 abr. 2023.

SARTO, V.H.R.; ALMEIDA, L.T. **A teoria de custos de transação: uma análise a partir das críticas evolucionistas.** Revista Iniciativa Econômica, v. 2, n. 1, 2015.

SCHECHTER, F. I. The rational basis of trademark protection, **Harvard Law Review**, v. 813, p. 40, 1927.

SCHMIDT, Ingrid Jensen. A supressão do exame de ofício quanto à disponibilidade do sinal diante de marcas registradas. Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação). INPI, Rio de Janeiro, 2019.

SCHMIDT, Ingrid Jensen. Mediação de conflitos de marcas na esfera administrativa. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação). INPI, Rio de Janeiro, 2014.

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O registro da marca nos pequenos negócios, 2018. Disponível em: <https://datasebrae.com.br/biblioteca-estudos-pesquisas/#pesquisas>. Acesso em: 03 nov. 2023.

SEKEFF, Andréa Thomé. A percepção do empresário fluminense sobre o processo de registro de marcas por meio do SEBRAETEC. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação). INPI, Rio de Janeiro, 2015.

SICHEL, Ricardo. **Do Acordo de Convivência de Marcas.** Revista da EMARF, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 1, p. 55-62, mar. 2011.

SILVEIRA, Newton. **Recente decisão do STJ revolucionou direito de precedência no uso de marca.** Consultor Jurídico. 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-mar-06/newton-silveira-stj-revolucionou-direito-precedencia-uso-marca>, Acesso em: 16 abr. 2023.

SILVEIRA, Newton. **A obrigação de exploração de propriedade industrial e a exaustão de direitos.** In: Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

SIMON, D. A. **Trademark law & Consumer Safety.** Florida Law Review, v. 72, i. 4, 2020.

SRIVASTAVA, R. K.; SHERVANI, T. A.; FAHEY, L. Market-Based Assets and Shareholder Value: A Framework for Analysis. **Journal of Marketing**, v. 62, p. 2-18. 1998.

SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas v. Nome Comercial. Conflitos. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2000.

ULHOA, Fábio Coelho. **Capítulo 6. Nome Empresarial - Primeira Parte - Teoria Geral do Direito Comercial**. Novo Manual de Direito Comercial - Edição 2018. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2018. Disponível em: <https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1153093599/novomanual-de-direito-comercial-edicao-2018>, Acesso em: 15 nov. 2022.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 sobre a marca da União Europeia (codificação). 2017. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=PL>, Acesso em: 25 nov. 2023.

USPTO. United States Patent and Trademark Office. Trademarks. 2024a. Disponível em: <https://www.uspto.gov/trademarks>, Acesso em: 05 jan. 2024.

USPTO. United States Patent and Trademark Office. USPTO annual reports. Workload Tables. 2024b. Disponível em: <https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/uspto-annual-reports>, Acesso em: 01 mar. 2024.

WILLIAMSON, Oliver E. Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations. **Journal of Law and Economics**, v. 22, n. 2, p. 233-261. 1979. Disponível em: [https://josephmahoney.web.illinois.edu/BA549\\_Fall%202010/Session%203/Williamson%20\(1979\).pdf](https://josephmahoney.web.illinois.edu/BA549_Fall%202010/Session%203/Williamson%20(1979).pdf), Acesso em 01 jun. 2024.

WILLIAMSON, Oliver E. The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational contracting. Yale University. p. 15-88. 1985. Disponível em: [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3806114/mod\\_resource/content/1/Williamson.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3806114/mod_resource/content/1/Williamson.pdf), Acesso em 01 jun. 2024.

WILLIAMSON, Oliver E. Transaction cost economics and organization theory. **Industrial and Corporate Change**, p. 77-107. 1993. Disponível em: [https://www.researchgate.net/publication/31462357\\_Transaction\\_Cost\\_Economics\\_and\\_Organization\\_Theory/link/5655fd8c08ae1ef92979be1e/download?\\_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19](https://www.researchgate.net/publication/31462357_Transaction_Cost_Economics_and_Organization_Theory/link/5655fd8c08ae1ef92979be1e/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19), Acesso em 06 jun. 2024.

WOOD, L. Brands and brand equity: definition and management. **Management Decision**, v. 38, n. 9, p. 662-669. 2000.

YING, D.; JUN, G. Issues with the Revision to the Trademark Law: Reconstruction of Trademark Opposition Procedure. **China Patents & Trademarks**, n. 3, p. 51-59, 2019. Disponível em: <http://www.cpt.cn/uploadfiles/20191114093855563.pdf>, Acesso em: 14 abr. 2023.

ZHANG, W.; WEI, L.; LI, Y. The Third Revision of Chinese Trademark Law – Analysis and Comment. **IIC**, v. 45, p. 556–586, 2014. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-014-0218-7>, Acesso em: 14 abr. 2023.

## APÊNDICE A

#### CÓDIGOS DE MANIPULAÇÃO DE DADOS #####

```

import sqlite3
conn = sqlite3.connect(r""d:\_____ \MarcasDB_2016_2022_comp.db"")

# Extrai todos os os despachos da tabela para um cursor
cur = conn.cursor()
cur.execute("SELECT * FROM despachos")

<sqlite3.Cursor at 0x25fea33ce30>

# cria lista com todos os despachos de todos os tipos
despachos = cur.fetchall()

print(f"Total de despachos : {len(despachos)}")
Total de despachos : 7801046

# Agrupa as decisões de exame substantivo por tipo (2016 a 2022) em
listas:

## Decisão - Código IPAS (ver tabela de códigos de despacho em
<<<http://revistas.inpi.gov.br/rpi/#>>>>)

### Arquivamento (falta de procuração e falta de cumprimento de
exigência) - 'IPAS106' e 'IPAS139'
arquivamentos = [desp for desp in despachos if desp[1] == "IPAS106" or
desp[1] == "IPAS139"]

### Exigência - 'IPAS136'
exigencias = [desp for desp in despachos if desp[1] == "IPAS136"]

### Sobrestamento - 'IPAS142'
sobrestamentos = [desp for desp in despachos if desp[1] == "IPAS142"]

### Deferimento - 'IPAS029'
deferimentos = [desp for desp in despachos if desp[1] == "IPAS029"]

### Indeferimento- 'IPAS024'
indeferimentos = [desp for desp in despachos if desp[1] == "IPAS024"]

## Totaliza as decisões por tipo

##      Obs: o mesmo processo pode constar de duas categorias
simultaneamente,
##      pois pode ter sido objeto de decisões diferentes em momentos
diferentes
##      (sobrestado em 2016 e indeferido em 2020, por exemplo)

total = len(arquivamentos) + len(exigencias) + len(sobrestamentos) +
len(deferimentos) + len(indeferimentos)

```



```

print(f"Deferimentos - Total: {len(deferimentos)}, % :
{round(len(deferimentos)/total, 7)}")
print(f"Indeferimentos - Total: {len(indeferimentos)}, % :
{round(len(indeferimentos)/total, 7)}")
print(f"Sobrestamentos - Total: {len(sobrestamentos)}, % :
{round(len(sobrestamentos)/total, 7)}")
print(f"Exigências - Total: {len(exigencias)}, % :
{round(len(exigencias)/total, 7)}")
print(f"Arquivamentos - Total: {len(arquivamentos)}, % :
{round(len(arquivamentos)/total, 7)}")

Deferimentos - Total: 1337341, % : 0.6512448
Indeferimentos - Total: 510381, % : 0.2485402
Sobrestamentos - Total: 115344, % : 0.0561691
Exigências - Total: 62014, % : 0.030199
Arquivamentos - Total: 28435, % : 0.013847

```

In [54]:

```

# Seleciona em duas listas os pedidos cujos deferimentos e
indeferimentos foram publicados entre 2020 e 2022

deferimentos_2020_2022 = [desp for desp in deferimentos if
desp[3]>2556]
indeferimentos_2020_2022 = [desp for desp in indeferimentos if
desp[3]>2556]

print(f"Deferimentos entre 2020 e 2022:
{len(deferimentos_2020_2022)}")
print(f"Indeferimentos entre 2020 e 2022:
{len(indeferimentos_2020_2022)}")

Deferimentos entre 2020 e 2022: 521587
Indeferimentos entre 2020 e 2022: 212116

```

In [55]:

```

# seleciona todos os pedidos com oposição notificada entre 2016 e 2022
em uma lista de números

oposicionados = set([proc[0] for proc in despachos if proc[1] ==
"IPAS423"])

```

In [56]:

```

print(f"Total de processos com notificações de oposição entre 2016 e
2022: {len(oposicionados)}")

Total de processos com notificações de oposição entre 2016 e 2022: 165
919

```

In [57]:

```

# cria dicionario com deferimentos e indeferimentos de 2020 a 2021
dic_deferimentos = {tupla[0]: tupla for tupla in
deferimentos_2020_2022}
print(len(dic_deferimentos))
dic_indeferimentos = {tupla[0]: tupla for tupla in
indeferimentos_2020_2022}
print(len(dic_indeferimentos))
print(dic_indeferimentos[918724619])

521496
212073
(918724619, 'IPAS024', 'Indeferimento do pedido', 2577, 'A marca repro
duz ou imita marca de alto renome VOGUE (850140109948 - referente ao r
egistro 006007236), sendo, portanto, irregistrável de acordo com o Art

```

. 125 da LPI. Art. 125 - A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Fica ainda consignada, a título de subsídio a eventual recurso, a identificação das seguintes anterioridades, ainda não decididas, consideradas igualmente colidentes com o presente sinal: 826093108; 917356462.', None, None, None, None, 33, 'Bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; ', 'CONDÉ NAST BRASIL HOLDING LTDA.', 'BR', 'SP', 'Daniel Advogados (Alt.de Daniel & Cia)')

In [58]:

```
## Verifica quais processos foram deferidos e indeferidos
```

```
set_deferimentos = set(dic_deferimentos.keys())
set_indeferimentos = set(dic_indeferimentos.keys())
print(len(set_deferimentos))
print(len(set_indeferimentos))
print(len(set_deferimentos.intersection(set_indeferimentos)))
print(set_deferimentos.intersection(set_indeferimentos))

521496
212073
437
{918724619, 921706510, 918753295, 918724627, 920659993, 918540313, 917973020, 921382960, 921956401, 919144500, 924334134, 912549947, 921397313, 922933340, 919904351, 913481831, 922230889, 920363113, 918605938, 923021426, 921872500, 919285880, 921383045, 923822224, 919926932, 919310486, 918657180, 918935709, 921524390, 921553064, 923164855, 922433720, 918186170, 920189121, 921608390, 923510990, 921866453, 900335831, 917858522, 919744737, 921067747, 912095466, 917623029, 917858557, 919488765, 908710143, 922272000, 922083584, 923959556, 917733649, 918290732, 903674157, 918458668, 921383223, 919707971, 918595908, 914256203, 920676685, 923316558, 917733711, 920607055, 920904017, 920021336, 918458714, 922933596, 923021663, 920021344, 921624930, 920748392, 921383274, 923314539, 917870964, 923117946, 921051514, 919564666, 921358717, 906705282, 922173826, 918516099, 921254288, 920533396, 919857558, 918899095, 917010841, 920541593, 913342890, 921239980, 924121530, 918385083, 918966728, 919083471, 919462375, 920934889, 919083498, 920404472, 922374651, 922112517, 923609610, 921446926, 919474705, 911716882, 922219028, 917772822, 920334873, 920451616, 918938147, 922106410, 922335800, 922059322, 920670784, 917770820, 922356300, 922546770, 918989396, 909066841, 917772903, 917994094, 923191925, 919001718, 921653247, 917774981, 923329161, 922305161, 914750100, 918020760, 919724698, 920343198, 906445477, 919329446, 918096553, 922489513, 907934382, 921535163, 920558267, 918403774, 919845568, 922104514, 920595138, 917772997, 920802010, 917891821, 922163952, 922858233, 924119802, 919925499, 919317243, 917279484, 923040510, 918465281, 920589065, 922501904, 923163409, 911995668, 923581219, 918010659, 917558057, 917773101, 919726895, 914619187, 922919747, 922432325, 920886086, 920404812, 919411533, 922084190, 919178081, 920679269, 921699174, 924189541, 919561063, 918180716, 917869427, 920966004, 923822968, 917836669, 919339905, 917773187, 921369476, 919458700, 920761232, 922907536, 917558162, 917906322, 921654162, 921162642, 920181660, 918274982, 918944678, 921074603, 918614961, 917750705, 917052340, 919458742, 917369785, 918944708, 922123217, 920714196, 922340315, 919340008, 922536937, 919497705, 917093356, 917773292, 918825970, 920404979, 919587828, 911758330, 918543355, 923579389, 920978436, 918184967, 921654294, 923976752, 924193840, 921850930, 919495729, 921021500, 917773381, 921539657, 919651402, 921588810, 917759052, 917906519, 921685084, 919561314, 919587941, 917236840, 909722730, 924060778, 914404466, 919270522, 919422080, 917425286, 917333152, 919110827, 91751134}
```

```

4, 917236912, 917773489, 921267380, 912041145, 922172609, 909014213, 9
22506442, 919110860, 919143628, 923827412, 916995291, 922731748, 92040
5223, 840785127, 917906675, 917734645, 923573500, 917773578, 920558860
, 921431309, 918099218, 918598931, 917751060, 922367256, 920802591, 91
7126432, 914773283, 917804333, 922164525, 916325679, 922893616, 913128
759, 907732283, 919844162, 841401667, 920167748, 922893640, 919571794,
922223955, 922148180, 919868762, 918599008, 918095204, 829158758, 9209
00968, 923729267, 924478837, 916325750, 917935489, 917732740, 92165876
1, 922285454, 923020691, 923669914, 902184350, 924442018, 922893730, 9
17863844, 916039080, 921417128, 920606121, 919821740, 907732399, 92382
7641, 919389627, 921937342, 922027455, 918785472, 921431490, 921370059
, 917863895, 908176856, 914132440, 918011353, 918724066, 919623140, 92
2725861, 917861868, 830633456, 920153585, 919092730, 918095360, 907732
488, 920403476, 919844375, 922656282, 920170013, 920233503, 924012064,
919139876, 919844391, 920276520, 921108010, 923651632, 911195700, 9115
70497, 920604234, 922277451, 922488401, 907732569, 918996570, 91962326
3, 921298528, 919373410, 917907043, 919271014, 918955629, 919072372, 9
20405622, 922777209, 921884281, 923891323, 918955653, 923987592, 91836
1737, 924012170, 923020942, 840855184, 921349777, 840855192, 911679138
, 921566883, 922412723, 918357691, 924159685, 921298633, 917907159, 91
4132709, 919572200, 923641580, 919002862, 918009588, 922083061, 923451
129, 922644217, 920028926, 923854592, 924378883, 924387092, 922083096,
921435932, 923488030, 918267684, 916999980, 922914605, 919396143, 9211
02127, 922935092, 922621748, 922085374, 918937400, 917178173, 92363961
6, 920645445, 920715079, 916842312, 920504140, 917702476, 918880084, 9
22435413, 922253145, 910206813, 921247591, 920977260, 919555950, 91755
0960, 918579058, 923197303, 920586104, 920381308, 922935165, 922130302
, 923334530, 920614787, 922754950, 922130310, 921100167, 917675916, 91
9965580, 919418767, 920571794, 918181780, 923862935, 922130329, 918851
483, 918382491, 918108063, 909326258, 921102259, 919166911, 919582656,
919429068, 916985814, 920213472, 923500529, 921526261, 922456054, 9243
87319, 920403964, 919904254, 918650879}

```

In [59]:

```

# Filtro de pedidos que foram simultaneamente deferidos e indeferidos

## Criar uma lista com processos em que indeferimentos é despacho mais
recente
## Retirar do dicionario de deferimentos os items da lista

bizarrices = []
for processo in set_deferimentos.intersection(set_indeferimentos):
    if processo in dic_indeferimentos:
        rpi_indeferimento = dic_indeferimentos.get(processo)[3]
        rpi_deferimento = dic_deferimentos.get(processo)[3]
        if rpi_indeferimento > rpi_deferimento:
            del dic_deferimentos[processo]
        elif rpi_indeferimento < rpi_deferimento:
            del dic_indeferimentos[processo]
        else:
            bizarrices.append(processo)

print(f"Deferimentos filtrados: {len(dic_deferimentos)}.")
print(f"Indeferimentos filtrados: {len(dic_indeferimentos)}.")
print(bizarrices)

Deferimentos filtrados: 521437.
Indeferimentos filtrados: 211695.

```

```
[ ]
```

In [61]:

```
# cria listas de deferimentos e indeferimentos de pedidos com oposição

deferimentos_oposicao = []
indeferimentos_oposicao = []
sobras = []
for processo in oposicionados:
    if processo in dic_deferimentos:
        deferimentos_oposicao.append(dic_deferimentos[processo])
    elif processo in dic_indeferimentos:
        indeferimentos_oposicao.append(dic_indeferimentos[processo])
    else:
        sobras.append(processo)

print(f"Deferimentos em pedidos com oposição:
{len(deferimentos_oposicao)}")
print(f"Indeferimentos em pedidos com oposição:
{len(indeferimentos_oposicao)}")
print(f"Sobras: {len(sobras)}")
```

```
Deferimentos em pedidos com oposição: 24519
Indeferimentos em pedidos com oposição: 37851
Sobras: 103549
```

In [62]:

```
print(indeferimentos_oposicao[0])

(922746893, 'IPAS024', 'Indeferimento do pedido', 2696, 'A marca repro-
duz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irr-
registrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 830
098232 (XFLOAT), Processo 912500840 (FLOATRIDE), Processo 913218669 (O
RTHOLITE FLOAT) e Processo 913056693 (XFLOAT AQUATIC). 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 di-
stinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim
, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;', None
, None, None, None, 25, 'Antiderrapantes para calçados;Armações de cha-
péus;Artigos de chapelaria;Artigos de malha [vestuário];Bermuda para p-
rática de esporte;Bermudas;Blazers [vestuário];Bonés;Botas *;Botas de
cano curto;Botas de cano médio;Botas de esqui;Botas para esportes *;Ca-
lçado esportivo;Calçados *;Calçados para snowboarding;Camisas;Camisas
desportivas;Camisetas;Camisetas regata para a prática de esportes;Casa-
cos [capotes];Casacos [jaquetas];Chapéus [chapelaria];Chuteiras;Cintos
[vestuário];Coletes;Faixas [vestuário];Ferragens de metal para calçado
s;Luvas [vestuário];Malhas [vestuário];Meias;Meias absorventes de tran-
spiração;Palas de boné;Palmilhas;Roupa para ginástica;Saltos de sapato
s;Sapatos *;Sapatos para esportes *;Solado não ortopédico;Solas para c-
alçados;Uniformes;Vestuário *;Viras para calçados.; ', 'DASS NORDESTE
CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.', 'BR', 'CE', 'Ricardo Hoppe')
```

In [63]:

```
deferidos_sem_opo = {}
indeferidos_sem_opo = {}
for key in dic_indeferimentos:
    if dic_indeferimentos[key][0] not in oposicionados:
        indeferidos_sem_opo[dic_indeferimentos[key][0]] = "true"

# deferidos_sem_opo = set(deferidos_sem_opo)
```

```

for key in dic_deferimentos:
    if dic_deferimentos[key][0] not in oposicionados:
        deferidos_sem_opo[dic_deferimentos[key][0]] = "true"

# indeferidos_sem_opo = set(indeferidos_sem_opo)

print(f"Indeferidos sem oposição: {len(indeferidos_sem_opo)}")
print(f"Deferidos sem oposição: {len(deferidos_sem_opo)}")

Indeferidos sem oposição: 173844
Deferidos sem oposição: 496918

```

In [ ]:

```

erros = []
## Lista com strings do texto de bases legais
bases_legais = {'Inciso 1': 'o inciso I do', 'Inciso 2': 'o inciso II do', 'Inciso 3': 'o inciso III do', 'Inciso 4': 'o inciso IV do',
                'Inciso 5': 'o inciso V do', 'Inciso 6': 'o inciso VI do', 'Inciso 7': 'o inciso VII do', 'Inciso 8': 'o inciso VIII do',
                'Inciso 9': 'o inciso IX do', 'Inciso 10': 'o inciso X do', 'Inciso 11': 'o inciso XI do', 'Inciso 12': 'o inciso XII do',
                'Inciso 13': 'o inciso XIII do', 'Inciso 14': 'o inciso XIV do', 'Inciso 15': 'o inciso XV do', 'Inciso 16': 'o inciso XVI do',
                'Inciso 17': 'o inciso XVII do', 'Inciso 18': 'o inciso XVIII do', 'Inciso 19': 'o inciso XIX do', 'Inciso 20': 'o inciso XX do',
                'Inciso 21': 'o inciso XXI do', 'Inciso 22': 'o inciso XXII do', 'Inciso 23': 'o inciso XXIII do', 'Art. 125': 'A marca reproduz ou imita marca de alto renome',
                'Art. 126': 'A marca reproduz ou imita marca notoriamente conhecida',
                'Art. 128': 'O requerente não exerce atividade lícita e efetiva compatível com os produtos', 'Art. 129': 'oda pessoa que, de boa fé'}

## Cria planilha com todos os indeferimentos de pedidos com oposição
import xlswriter
wb = xlswriter.Workbook('indeferimentos_oposicao_2020_2022.xlsx')
todos = wb.add_worksheet("Indeferimentos - todos")
todos.write(0, 0, "Processo") #numero do processo
todos.write(0, 1, "RPI") #RPI
todos.write(0, 2, "Despacho") #Base(s) legal(is)
todos.write(0, 3, "País")
todos.write(0, 4, "UF")
todos.write(0, 5, "Titular")
todos.write(0, 6, "Classe")
todos.write(0, 7, "Especificação")
todos.write(0, 8, "Procurador")
todos.write(0, 9, "Total de processos:") #Total de processos
todos.write_formula(0, 10, "=COUNT(A2:A1048576)") #Total de processos
for i in range(len(indeferimentos_oposicao)):
    todos.write(i+1, 0, indeferimentos_oposicao[i][0]) #numero do processo
    todos.write(i+1, 1, indeferimentos_oposicao[i][3]) #RPI
    todos.write(i+1, 2, indeferimentos_oposicao[i][4]) #Base(s) legal(is)
    todos.write(i+1, 3, indeferimentos_oposicao[i][12]) #País

```

```

    todos.write(i+1, 4, indeferimentos_oposicao[i][13]) #UF
    todos.write(i+1, 5, indeferimentos_oposicao[i][11]) #Titular
    todos.write(i+1, 6, indeferimentos_oposicao[i][9]) #Classe
    todos.write(i+1, 7, indeferimentos_oposicao[i][10]) #Especificação
    todos.write(i+1, 8, indeferimentos_oposicao[i][14]) #Procurador

## Cria planilhas individuais para cada base legal
indeferimento_sem_base_legal = []
for base in bases_legais:
    counter = 0
    temp = wb.add_worksheet(base)
    temp.write(0, 0, "Processo") #numero do processo
    temp.write(0, 1, "RPI") #RPI
    temp.write(0, 2, "Despacho") #Base(s) legal(is)
    temp.write(0, 3, "País")
    temp.write(0, 4, "UF")
    temp.write(0, 5, "Titular")
    temp.write(0, 6, "Classe")
    temp.write(0, 7, "Especificação")
    temp.write(0, 8, "Procurador")
    temp.write(0, 9, "Total de processos:") #Total de processos
    temp.write_formula(0, 10, "=COUNT(A2:A1048576)") #Total de
processos
    for proc in indeferimentos_oposicao:
        if type(proc[4]) == str:
            if bases_legais[base] in proc[4]:
                temp.write(counter+1, 0, proc[0]) #numero do processo
                temp.write(counter+1, 1, proc[3]) #RPI
                temp.write(counter+1, 2, proc[4]) #Base(s) legal(is)
                temp.write(counter+1, 3, proc[12]) #País
                temp.write(counter+1, 4, proc[13]) #UF
                temp.write(counter+1, 5, proc[11]) #Titular
                temp.write(counter+1, 6, proc[9]) #Classe
                temp.write(counter+1, 7, proc[10]) #Especificação
                temp.write(counter+1, 8, proc[14]) #Procurador
                counter += 1
            else:
                # Se o tipo de dados do campo Base legal for diferente de
                string, inclui
                indeferimento_sem_base_legal.append(proc)

## Transforma a lista de indeferimentos sem base legal em um conjunto
(set) para eliminar
## as duplicadas geradas pelo loop anterior

set_indeferimento_sem_base_legal = set(indeferimento_sem_base_legal)
indeferimento_sem_base_legal = []
for item in set_indeferimento_sem_base_legal:
    indeferimento_sem_base_legal.append(item)
errados = wb.add_worksheet("Sem base legal")
errados.write(0, 0, "Processo") #numero do processo
errados.write(0, 1, "RPI") #RPI
errados.write(0, 2, "Despacho") #Base(s) legal(is)
errados.write(0, 3, "País")
errados.write(0, 4, "UF")
errados.write(0, 5, "Titular")
errados.write(0, 6, "Classe")

```

```

errados.write(0, 7, "Especificação")
errados.write(0, 8, "Procurador")
errados.write(0, 9, "Total de processos:") #Total de processos
errados.write_formula(0, 10, "=COUNT(A2:A1048576)") #Total de
processos
for j in range(len(indeferimento_sem_base_legal)):
    errados.write(j+1, 0, indeferimento_sem_base_legal[j][0]) #numero
do processo
    errados.write(j+1, 1, indeferimento_sem_base_legal[j][3]) #RPI
    errados.write(j+1, 2, indeferimento_sem_base_legal[j][4]) #Base(s)
legal(is)
    errados.write(j+1, 3, indeferimento_sem_base_legal[j][12]) #País
    errados.write(j+1, 4, indeferimento_sem_base_legal[j][13]) #UF
    errados.write(j+1, 5, indeferimento_sem_base_legal[j][11])
#Titular
    errados.write(j+1, 6, indeferimento_sem_base_legal[j][9]) #Classe
    errados.write(j+1, 7, indeferimento_sem_base_legal[j][10])
#Especificação
    errados.write(j+1, 8, indeferimento_sem_base_legal[j][14])
#Procurador

wb.close()

```

In [24]:

```

# testa presença de processos duplicados
for base in bases_legais:
    teste = []
    for proc in indeferimentos_oposicao:
        if type(proc[4]) == str:
            if bases_legais[base] in proc[4]:
                teste.append(proc[0])
    if len(teste) == len(set(teste)):
        print(f"Base {base} OK.")
    else:
        print(f"Base {base} Not OK. {len(teste) - len(set(teste))}")
processos duplicados."

```

```

Base Inciso 1 OK.
Base Inciso 2 OK.
Base Inciso 3 OK.
Base Inciso 4 OK.
Base Inciso 5 OK.
Base Inciso 6 OK.
Base Inciso 7 OK.
Base Inciso 8 OK.
Base Inciso 9 OK.
Base Inciso 10 OK.
Base Inciso 11 OK.
Base Inciso 12 OK.
Base Inciso 13 OK.
Base Inciso 14 OK.
Base Inciso 15 OK.
Base Inciso 16 OK.
Base Inciso 17 OK.

```

Base Inciso 18 OK.  
 Base Inciso 19 OK.  
 Base Inciso 20 OK.  
 Base Inciso 21 OK.  
 Base Inciso 22 OK.  
 Base Inciso 23 OK.  
 Base Art. 125 OK.  
 Base Art. 126 OK.  
 Base Art. 128 OK.  
 Base Art. 129 OK.

In [65]:

*## Gera as amostras*

**import** random

```

amostra_deferimentos = random.sample([proc[0] for proc in
deferimentos_oposicao], 389)
amostra_indeferimentos = random.sample([proc[0] for proc in
indeferimentos_oposicao], 394)
print(len(amostra_deferimentos))
print(len(amostra_indeferimentos))
print("Deferimentos:")
print(amostra_deferimentos)
print("Indeferimentos:")
print(amostra_indeferimentos)
389
394
Deferimentos:
[920494234, 920110770, 917623509, 917348540, 923123555, 917644603, 921
025211, 920541232, 921991657, 918438799, 920606636, 909835705, 9183894
29, 920219772, 923452940, 922781290, 919459790, 919020402, 917255950,
917960521, 920680356, 921521715, 917315430, 917556968, 920796869, 9186
57970, 922893705, 923472150, 923501797, 918337992, 921982828, 92274191
3, 921534906, 917844386, 917096452, 918809525, 923308741, 919171397, 9
17700082, 920663915, 920357849, 923195394, 921729383, 920311652, 92198
6785, 918723337, 919908055, 919013880, 921781539, 911240659, 923964568
, 921321627, 921382685, 918302897, 913554812, 917427416, 918185459, 91
9818323, 918673143, 922464898, 922800391, 920934234, 921008651, 919122
175, 920612393, 917794524, 918212880, 921996780, 917738799, 918280265,
921822952, 923265465, 923454136, 918703182, 922870160, 920400752, 9215
42445, 917264746, 922168164, 918972809, 920406335, 917544781, 91918721
8, 910112347, 918673682, 922500720, 921298110, 919021689, 922309248, 9
17754239, 917779622, 920557104, 921900627, 922794839, 920187048, 91732
9449, 918276462, 917999940, 920090613, 917901924, 917484380, 920390293
, 918830613, 918881056, 921579233, 923474323, 919130097, 919013570, 91
9665640, 918691435, 909980543, 918942489, 919806406, 918298547, 918213
487, 922410089, 918025338, 917368525, 917125100, 919015530, 919766323,
918456118, 922655219, 918350620, 920185681, 918334713, 920288049, 9182
00067, 922528381, 923299459, 922071624, 918549833, 919458327, 92127174
3, 919319289, 918088950, 920160964, 919364128, 919510132, 922578486, 9
21287798, 919677312, 917940873, 921257708, 918158141, 920453708, 91807
7281, 923435867, 922655952, 920834213, 917382412, 921213999, 917753216
, 923170057, 919556868, 922544883, 923450700, 921297840, 918632714, 91
8807000, 920911633, 918214068, 918673402, 921302703, 917743830, 915181
428, 921561334, 921575980, 918347017, 913614262, 920458599, 919476503,
919325130, 923524290, 918875641, 921685440, 919447449, 918891914, 9181
76581, 909849609, 919569129, 918290570, 921871880, 922708800, 91909661

```



1, 917476107, 914044370, 920490085, 919493696, 920858066, 923147390, 917045920, 917260813, 918524407, 919029574, 912341920, 919360688, 921690754, 918774926, 919502385, 921844069, 921497008, 919875211, 917978250, 922649774, 917155610, 922616574, 918167752, 921709153, 919843115, 921947046, 913499340, 919474136, 922542651, 923423044, 922248885, 920143423, 917294327, 920745458, 922425493, 921054424, 921250550, 920142192, 910945802, 918953707, 923412816, 919502547, 917433491, 922534047, 919810853, 918701201, 917125983, 920758410, 922304815, 923586784, 923399453, 923449540, 923400478, 923371150, 918652294, 920919421, 909898928, 917625650, 922379653, 917086791, 919214959, 919238769, 914657380, 919785611, 919279023, 922786550, 911060766, 921952910, 916408302, 921448554, 922367884, 921000448, 922205582, 919633625, 922143781, 913092886, 919636373, 917293312, 922320853, 920881793, 921088060, 920804152, 917696085, 922941971, 919060757, 923250948, 919255531, 915284774, 922342423, 918049091, 921251637, 922836817, 922494274, 919115497, 918208424, 921650949, 920395236, 921295995, 917344049, 916885240, 922601275, 910108170, 917474031, 919784623, 918285003, 918991447, 917294599, 921805594, 920408478, 917503333, 914024582, 920211496, 910082049, 920265863, 917902645, 917216385, 921910460, 918159644, 920956254, 920337449, 922560960, 919694438, 917554833, 920235948, 921677553, 923248609, 923372598, 921147864, 922821127, 920731287, 918460824, 920702023, 918498058, 920612768, 917945840, 918279950, 919316719, 918223245, 911123245, 920068391, 922908737, 918686741, 923274227, 918153816, 917435028, 920494943, 918620600, 919968988, 922102538, 919906052, 919587682, 921593376, 923056580, 921694202, 914440349, 917377516, 922089990, 921550898, 917614429, 922644934, 921759010, 921181280, 917772822, 919246435, 923348310, 922808406, 922798460, 919917984, 923159223, 922362190, 921111711, 922993637, 916816915, 922203342, 918951860, 922408785, 922871183, 918118140, 917559371, 921059183, 920664008, 922553300, 918999839, 918098254, 919643507, 920388060, 920741436, 911521224, 919917194, 912636157, 920425801, 918149240, 919755488, 917956508, 918819911, 919194656, 919337317, 918861454, 920276946, 922928088, 921260920, 922886105, 919802532, 921856547]

#### Indeferimentos:

[918244137, 919928927, 923590404, 919667040, 922375380, 916998789, 920653294, 921796781, 918094330, 922335559, 920270573, 921735090, 920640834, 919591744, 923338420, 918408741, 922379777, 919511996, 919112951, 922299293, 919638520, 919903045, 920488196, 918391563, 919589529, 918046920, 921292147, 923601597, 923511660, 920075100, 920762441, 919232760, 922110654, 917867564, 922130973, 923208151, 921176520, 922278563, 918709652, 920267220, 920461182, 923422641, 922394547, 920011624, 919931375, 917172493, 923000534, 922658552, 923097376, 920070710, 913623229, 918444004, 923324429, 921930208, 921478992, 918567971, 923474005, 916771490, 919215262, 918385040, 920632807, 921386826, 920665098, 920203388, 918462428, 918969182, 922170002, 919657923, 917242246, 919777236, 910708053, 918176956, 917384784, 920737218, 922361800, 913288420, 923104542, 922874298, 919848303, 918005728, 912635169, 919920055, 918691427, 923161953, 917256697, 919420303, 919625673, 918621739, 921225709, 919533655, 921904738, 917754034, 919910220, 917203011, 916247570, 917418328, 919281052, 918711436, 922965811, 917480732, 914405519, 922538980, 922294550, 919026079, 918590710, 917292502, 922714606, 919433375, 923408096, 920884580, 918655498, 923472142, 920427642, 921312059, 910123349, 917220560, 919681530, 919197558, 923191372, 918741424, 918703956, 911672176, 918817641, 922836094, 921005636, 920754163, 920912559, 916859029, 923089802, 914256807, 919039219, 921624549, 918272866, 912708433, 918914795, 919872654, 917725832, 918056438, 919497411, 918403162, 919993290, 922160694, 918230047, 920992609, 917891511, 921568584, 92279

2844, 921182996, 918682185, 920511155, 922133506, 923196889, 918267145, 919537669, 921034954, 920140211, 923312510, 917690591, 918616913, 921867050, 919345557, 920346936, 922093423, 912812320, 918276934, 918857481, 921166052, 921268009, 910085293, 919217842, 913046515, 922769346, 918080690, 913802352, 920499864, 922881260, 918536642, 922623384, 919393799, 917726499, 920801927, 921755171, 917399269, 919559069, 922054959, 920382835, 918642221, 918100976, 909973229, 921117000, 922606706, 922736308, 922751315, 919943462, 922458480, 919201679, 918964253, 919991211, 921019831, 919671071, 920050000, 919556272, 919619517, 922724431, 917388151, 918503167, 918317541, 919693148, 923291245, 922064849, 923414029, 922849170, 918288789, 918675847, 920241212, 921793316, 917960645, 920070604, 917871782, 920980783, 923209050, 921059523, 921226217, 923138412, 922935491, 913602540, 923099026, 910440484, 919473423, 923234683, 919257798, 921652739, 920970958, 919988431, 922484384, 919798357, 919762263, 916874400, 920070590, 918095506, 920249710, 916532836, 912958375, 922848530, 922522987, 922640882, 918576946, 919115683, 918712831, 921685300, 922994919, 920261256, 919432956, 923497013, 919707424, 923407880, 918568129, 918905214, 921424671, 920971695, 922918287, 910743207, 921859970, 920656617, 918746337, 921233124, 916180913, 922150303, 917943856, 921193262, 917164423, 922601348, 920203817, 917509188, 917711971, 920762867, 922854653, 917990366, 918355630, 919418651, 917191943, 920572499, 920890199, 917280962, 919540694, 917512820, 917822587, 920453201, 920052355, 921932529, 917076311, 923104402, 922147019, 923013083, 921767781, 922397848, 921414234, 923481303, 917632591, 921613393, 922093091, 920766943, 920634028, 920394981, 922482594, 918328047, 913679216, 920623271, 910356904, 918189870, 917690486, 918498732, 91401896, 917751833, 922092834, 914665472, 921993374, 921975805, 919811795, 922232083, 920254349, 919279040, 920784976, 912252774, 920323413, 909673969, 920039294, 922869430, 923449450, 918516994, 920720595, 922994080, 922819165, 918567734, 923594582, 918479410, 917530195, 923199926, 917184220, 919126561, 918236355, 916901262, 922956430, 921749082, 921077980, 917471440, 918900670, 919184774, 918638496, 918115086, 923417400, 920847560, 917738721, 922220484, 919016464, 921587139, 922153370, 916122484, 918568293, 919054811, 917907523, 922203695, 917425731, 920379486, 918053900, 917806255, 920518907, 921027451, 921553641, 923157670, 920124720, 921159200, 920752772, 917923685, 919624936, 923435484, 920127665, 922481385, 919272860, 917359356, 919982336, 919449107, 917671481, 921114940, 919792014, 917352610, 912770643, 919512852, 922308179, 920367208, 922049114, 917246284, 921003633, 917300653]

In [ ]:

**APÊNDICE B**

Documento em formato .xlsx composto pela planilha com a análise da amostra extraída, descrita na metodologia e nos resultados. Disponível em: <https://github.com/talitamob/Apendice-B---Tese-Talita-M-Oliveira---aperfeicoamento-sistema-de-oposicao-em-marcas---2024/blob/c432d71ac8abf772c14978ad521414fd596fa432/Apendice%20B%20-%20Planilha%20resultados%20TESE%20-%20Aperfeicoamento%20do%20sistema%20de%20oposicao%20em%20marcas%20-%20Talita%20Martins%20de%20Oliveira%202024.xlsx>