

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**ANDRÉ MENDES MASKE**

REGISTRO DE MARCAS CONTENDO *HASHTAGS* NO BRASIL:  
Possibilidades e Desafios

Rio de Janeiro  
2018

André Mendes Maske

REGISTRO DE MARCAS CONTENDO *HASHTAGS* NO BRASIL:  
Possibilidades e Desafios

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara

Rio de Janeiro  
2018

André Mendes Maske

REGISTRO DE MARCAS CONTENDO *HASHTAGS* NO BRASIL:  
Possibilidades e Desafios

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Aprovada em 21 de novembro de 2018.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:

Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dr. Paulo de Oliveira Reis Filho

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Schmuell Lopes Cantanhede

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

As respectivas assinaturas dos membros da banca encontram-se no processo de vida acadêmica do aluno.

## **AGRADECIMENTOS**

A Deus, pelas bênçãos, pela proteção e pela felicidade.

À família, pelo apoio, companhia e amor incondicional.

Aos professores da Academia do INPI, pelo conhecimento passado e por terem contribuído para minha evolução como pessoa.

Aos superiores e amigos de trabalho do INPI, pelo incentivo, compreensão e por fazerem o dia-a-dia profissional ser tão prazeroso.

Aos amigos pessoais, pelas memórias construídas e pelas histórias compartilhadas.

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

## RESUMO

Visando a detectar a melhor maneira de lidar, no Brasil, com os pedidos de registro de marca contendo *hashtags*, que crescem exponencialmente, a presente dissertação analisa as etiquetas de indexação da mídia social e contrapõe seus fundamentos com os conceitos de marcas. Como subsídio a essa reflexão, compara-se as *hashtags* a expressões de propaganda, nomes de domínio e obras protegidas por direito autoral. Além disso, é reportado o modo como os escritórios de propriedade intelectual dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão estão procedendo com a análise dessa nova demanda do público. Por fim, realiza-se o levantamento das características dos pedidos de registro de marca contendo *hashtags* depositados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e do perfil dos depositantes, para enfim propor aprimoramentos no modo como esse tipo de pedido é examinado no Brasil.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual (Brasil). Marcas. *Hashtags*.

MASKE, André. **Registration of Trademarks Containing Hashtags in Brazil: Possibilities and Challenges.** Dissertation (Professional Master Degree in Intellectual Property and Innovation) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

## ABSTRACT

Aiming to detect the best way of dealing with Brazilian trademark applications that contain hashtags, which grow exponentially, the present dissertation analyses the social media indexation tags and opposes their foundation with the concepts that guide trademarks. As subsidy to this reflection, hashtags are compared to slogans, domain names and works protected by copyright. Furthermore, the way that the intellectual property offices of the United States, the European Union and Japan are proceeding with the analysis of this new demand of the public is reported. Ultimately, data is gathered on the trademark applications that contain hashtags filed at the Brazilian office, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), and on the profile of their applicants. Lastly, improvements in the way that this kind of application is examined in Brazil are proposed.

Key Words: Intellectual Property (Brazil). Trademarks. Hashtags.

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1: As 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2016.....	19
Figura 2: Exemplos de usos de <i>hashtags</i> . ....	31
Figura 3: Exemplo de postagem de usuário com “#ShareACoke”.....	34
Figura 4: Latas de Coca-Cola contendo “#issoéouro”. ....	35
Figura 5: Campanha “#tipomenina”.....	36
Figura 6: Linha de produtos de beleza “#todecacho”. ....	39
Figura 7: Marcas figurativas de McDonald’s e Nike. ....	53
Figura 8: Triângulo semiótico da marca NIKE. ....	54
Figura 9: Triângulo semiótico duplo do slogan “ <i>Just do it</i> ”. . ....	55
Figura 10: Exemplos de marcas com slogan na base. ....	56
Figura 11: Exemplo de marca registrável devido à disposição mista.....	56
Figura 12: Disposição do Manual de Marcas sobre nomes de domínio. ....	62
Figura 13: Primeiro tuíte a usar a <i>hashtag</i> “#likeagirl”.....	68
Figura 14: Primeiro tuíte a usar a <i>hashtag</i> “#ficadica”.....	68

## LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Número de pedidos de registro de marca contendo <i>hashtags</i> no INPI por ano.....	14
Gráfico 2: Nacionalidade dos requerentes de marcas contendo <i>hashtags</i> .....	82
Gráfico 3: Natureza dos requerentes de <i>hashtags</i> residentes no Brasil.....	83
Gráfico 4: Natureza de todos os requerentes residentes no Brasil em 2017 .....	84
Gráfico 5: Pedidos cujo requerente já tinha depositado outras marcas junto ao INPI. .....	85
Gráfico 6: Apresentação das marcas contendo <i>hashtag</i> .....	86
Gráfico 7: Pedidos de registro de <i>hashtags</i> como marcas por NCL.....	87
Gráfico 8: Natureza dos pedidos de registro de marcas contendo <i>hashtags</i> .....	89
Gráfico 9: Situações dos pedidos de registro de marcas contendo <i>hashtags</i> .....	90
Gráfico 10: Pedidos cujos requerentes possuem outros pedidos ou registros na mesma Classe Internacional.....	96
Gráfico 11: Pedidos cujos requerentes possuem outros pedidos ou registros com o mesmo elemento distintivo. ....	97



## LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Comparação entre os motivos de indeferimento de 2017 em geral e os motivos de indeferimento das marcas contendo <i>hashtags</i> .....	93
---	----

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>12</b>
<b>OBJETIVOS</b> .....	<b>15</b>
OBJETIVO GERAL.....	15
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	15
<b>JUSTIFICATIVA</b> .....	<b>16</b>
<b>1 CONCEITOS DE MARCAS E HASHTAGS</b> .....	<b>17</b>
1.1 MARCAS .....	17
1.1.1 Princípios legais do registro de marcas .....	21
1.1.2 Funções da marca.....	25
1.1.3 Condições de registrabilidade das marcas .....	28
1.2 HASHTAGS .....	30
1.2.1 Mídia social.....	32
1.2.2 Campanhas publicitárias envolvendo <i>hashtags</i> .....	33
1.3 PROBLEMAS APARENTES E HIPÓTESES LEVANTADAS .....	38
1.3.1 Extensões de marca e de linha de produtos .....	40
1.3.2 Família de marcas, marcas guarda-chuva e represa de marcas.....	42
<b>2 COMPARAÇÕES ENVOLVENDO HASHTAGS</b> .....	<b>44</b>
2.1 COMPARAÇÕES COM OUTROS ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL .....	45
<b>2.1.1 Marcas versus Expressões de Propaganda versus Hashtags</b> .....	<b>45</b>
2.1.1.1 Propaganda e publicidade .....	48
2.1.1.2 A marca como receptáculo da propaganda .....	50
2.1.1.3 A persuasão como elemento fundamental da propaganda .....	51
2.1.1.4 O poder distintivo da expressão de propaganda .....	52
2.1.1.5. A relevância da forma de apresentação .....	55
2.1.1.6 Outras disposições sobre expressões de propaganda.....	56
2.1.1.7 O poder distintivo da <i>hashtag</i> .....	57
<b>2.1.2 Nomes de Domínio versus Hashtags</b> .....	<b>59</b>
2.1.2.1 Nomes de domínio.....	59
2.1.2.2 Conflitos entre marcas e nomes de domínio .....	60
2.1.2.3 Princípios de nomes de domínio aplicáveis a <i>hashtags</i> .....	63
<b>2.1.3 Direito Autoral versus Hashtags</b> .....	<b>64</b>

2.1.3.1 Direito Autoral.....	64
2.1.3.2 Dados de duas <i>hashtags</i> depositadas junto ao INPI .....	67
2.1.3.3 Desafios à aplicação dos conceitos de Direito Autoral .....	69
2.2 RELATÓRIOS DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITÓRIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE OUTROS PAÍSES .....	70
<b>2.2.1 <i>United States Patent and Trademark Office (USPTO)</i></b> .....	<b>70</b>
<b>2.2.2 <i>European Union Intellectual Property Office (EUIPO)</i></b> .....	<b>76</b>
<b>2.2.3 <i>Japan Patent Office (JPO)</i></b> .....	<b>77</b>
<b>3 DADOS DOS DEPÓSITOS JUNTO AO INPI DE MARCAS CONTENDO HASHTAGS .....</b>	<b>81</b>
3.1 O PERFIL DOS REQUERENTES DE PEDIDOS DE REGISTRO DE <i>HASHTAGS</i> COMO MARCA NO INPI.....	81
3.2 CARACTERÍSTICAS DOS PEDIDOS DE REGISTRO DE <i>HASHTAGS</i> COMO MARCA.....	85
3.3 PEDIDOS ANTERIORES DO MESMO REQUERENTE .....	95
<b>4 CONCLUSÃO .....</b>	<b>98</b>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>103</b>
<b>ANEXO A.....</b>	<b>109</b>

## INTRODUÇÃO

No Brasil, conforme determinado pelo art. 2º da Lei nº 5.648/1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é a autarquia responsável por “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”. Conseqüentemente, segundo prescrição da Lei de Propriedade Industrial (LPI), nº 9.279/1996, o instituto é encarregado de receber, processar e analisar os pedidos de registro de marcas em território brasileiro.

O Manual de Marcas do INPI (INPI, 2017), guia que contém as diretrizes e os procedimentos de análise de marcas no Instituto, em seu item 2.1, define marca como “sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”. Também afirma que são registráveis como marca “todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

A legislação, a doutrina corrente e o Manual de Marcas postulam que há três princípios que regem o direito de marcas: Territorialidade (a proteção a uma marca concedida por um Estado não ultrapassa os limites territoriais dele); Especialidade (a proteção assegurada à marca recai apenas sobre os produtos e serviços constantes no registro); e Princípio Atributivo (os direitos de propriedade e uso exclusivo da marca no Brasil são adquiridos apenas através de registro).

Devido à abrangência da definição de marca, existem inúmeras variedades de marca, utilizadas de maneiras diferentes. Um exemplo dessa diversidade está na classificação aplicada pelo INPI, exposta no Manual de Marcas, que categoriza os sinais quanto à sua natureza conforme a LPI (de produto, de serviço, de certificação ou coletiva) e quanto à sua forma de apresentação (nominativa, mista, figurativa e tridimensional). Além das espécies supracitadas, há defensores do registro de sinais distintivos que o INPI atualmente não aceita, como marcas olfativas, sonoras, holográficas, de movimento, de posição, *trade dress*, entre outras (SCHMIDT, 2013).

Nesse contexto, uma demanda relativamente nova que pode ser observada é o depósito de pedidos registro de *hashtags* (também conhecidas como etiquetas eletrônicas ou de indexação) como marcas. Apesar de o conceito de *hashing* ter sido criado por programadores na década de 1960, foi apenas no ano de 2009 que o uso

das *hashtags* foi popularizado pela plataforma de rede social *Twitter*. A nova funcionalidade permitia que qualquer usuário etiquetasse a sua postagem ao inserir o caractere cerquilha (#) seguido de uma palavra ou frase que classificasse o assunto da mensagem, como em “#tema”. Ao adicionar essa etiqueta, o site automaticamente criava um hiperlink que, ao ser clicado, levava a um compilado de todas as postagens que possuíam a mesma *hashtag* e, portanto, o mesmo tema. O uso desse recurso foi estimulado pela criação e divulgação dos *Trending Topics*, uma lista com os dez assuntos mais comentados do momento, determinada pela quantidade de mensagens com a mesma etiqueta. O sistema obteve tanto sucesso que foi implantado em outras redes sociais, como *Facebook* e *Instagram*.

Portanto, os setores de *marketing* das empresas viram aí uma oportunidade para divulgação espontânea dos seus produtos ou serviços pelos bilhões de usuários de redes sociais. Segundo matéria publicada no *Wall Street Journal* (2016), em 2015 houve 1.398 depósitos desse tipo de pedido globalmente, enquanto em 2010 foram apenas 7. A publicação também afirma que o Brasil é o segundo país que mais recebe pedidos de registro de *hashtags* como marcas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Ao realizar-se uma pesquisa no Busca Web<sup>1</sup>, revela-se que o número desses pedidos em território brasileiro vem crescendo exponencialmente desde a criação das etiquetas eletrônicas.

---

<sup>1</sup> Busca Web é um banco de dados que o INPI disponibiliza gratuitamente em seu site e está disponível em: <[https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa\\_classe\\_basica.jsp](https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp)>. Acesso em 01 dez. 2017.



**Gráfico 1 - Número de pedidos de registro de marca contendo *hashtags* no INPI por ano. Fonte: Busca Web.**

Parte desses pedidos já foi analisada pelos examinadores da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) do INPI. Dentre os resultados, há tanto deferimentos quanto indeferimentos por variados motivos. Isso possivelmente se dá por ainda não haver instrução no Manual de Marcas de como os servidores devem proceder no exame desses sinais.

As *hashtags* possuem diferenças intrínsecas em relação às marcas e são dotadas de características similares a outros recursos intangíveis. Devido ao seu caráter propagador<sup>2</sup>, que incentiva a interação e a divulgação do sinal pelo público, as *hashtags* se aproximam das expressões de propaganda, que têm o seu registro como marca vedado pela LPI. Como as postagens nas redes sociais que possuem *hashtags* são dotadas de hiperlinks para páginas que compilam as mensagens que têm a mesma etiqueta, as *hashtags* também possuem semelhanças com os nomes de domínio (*top level domains*), que não são abarcados pela LPI, logo não sendo protegidos junto ao INPI no Brasil. E, assim como os nomes de domínio, as

<sup>2</sup> Como será visto mais adiante, as *hashtags* ao mesmo tempo carregam em si informações e são feitas para serem replicadas o máximo possível de vezes pelo maior público alcançável.

*hashtags* não fazem distinção do produto ou serviço assinalado. Por exemplo, uma etiqueta “#mimo” utilizada por uma loja de sapatos seria agrupada pelas redes sociais junto com uma etiqueta “#mimo” utilizada por uma fábrica de carros. Portanto, as *hashtags* desafiam o princípio da especialidade das marcas. Outro princípio afrontado é o da territorialidade, tendo em vista que o uso das etiquetas de indexação na internet não considera fronteiras político-geográficas.

Portanto, é necessário estudar quais as implicações do registro de *hashtags* como marcas no Brasil diante do sistema, dos requisitos, das características, das funções e das possibilidades de uso da marca, para harmonizar o tratamento dos pedidos que o INPI vem recebendo. Desse modo, o INPI poderá determinar como é a maneira mais adequada de proceder com os pedidos de registro de *hashtags* como marca.

## **OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GERAL**

O trabalho tem como objetivo levantar quais são as implicações do registro de *hashtags* como marcas perante a legislação brasileira, considerando as semelhanças e diferenças intrínsecas das etiquetas de indexação e das marcas, e as semelhanças que as *hashtags* possuem com outros recursos intangíveis relevantes, para estabelecer diretrizes de procedimentos e exame desses pedidos que o INPI vem recebendo.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Comparar *hashtags* às marcas registradas, analisando a legislação vigente e o que a doutrina postula sobre ambas;
- Comparar *hashtags* às expressões de propaganda, levantando conceitos e objetivos da publicidade e identificando pontos de intersecção com marcas;

- Comparar *hashtags* aos nomes de domínio, pesquisando como a proteção desses endereços eletrônicos é realizada no Brasil e identificando como conflitos entre marcas e nomes de domínio são regulados;
- Comparar *hashtags* às obras protegidas por direito autoral, identificando os princípios que regem o direito de autor e quais os quesitos para uma obra ser protegida por esse instituto;
- Reportar a maneira como três dos maiores escritórios de Propriedade Intelectual do mundo – *United States Patent and Trademark Office (USPTO)*, *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* e *Japan Patent Office (JPO)* – lidam com pedidos de registro de *hashtags* como marca.
- Analisar como os servidores da DIRMA procederam com os pedidos de registro de *hashtags* como marca já examinados, por meio de levantamento estatístico quantitativo;

## JUSTIFICATIVA

Conforme demonstrado anteriormente, o número de pedidos de registro de *hashtags* como marca no INPI cresce exponencialmente, e ainda não há regramento específico para o processamento desses pedidos. Porém, as etiquetas de indexação possuem especificidades que precisam ser observadas para que o tratamento seja correto e harmonizado.

Segundo a Estrutura Regimental do INPI, cabe à autarquia “propor o aperfeiçoamento das práticas e desenvolver padrões operacionais para análise e concessão de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas”. Logo, o instituto precisa propor procedimentos que atendam às demandas da sociedade. Com o devido estudo, o INPI terá mais embasamento para determinar o processamento mais adequado desse tipo de pedido que vem recebendo e que tende a receber cada vez mais.



## 1 CONCEITOS DE MARCAS E *HASHTAGS*

Para poder cumprir os objetivos propostos para a presente dissertação, é necessário, antes, proceder com uma revisão da bibliografia existente tanto sobre marcas, quanto sobre *hashtags*. Neste capítulo, serão descritas as funções e características desses dois ativos, com o objetivo de levantar diferenças e semelhanças entre ambos.

### 1.1 MARCAS

Em 1994, o Brasil assinou o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC [TRIPs])<sup>3</sup>, tratado internacional integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a Organização Mundial do Comércio. O Acordo define marca da seguinte maneira:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. (TRIPs, 1994)

Os conceitos postulados no acordo internacional foram refletidos na definição de marcas que consta na lei brasileira, de 1996:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;  
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou

---

<sup>3</sup> Mais conhecido pela sigla em inglês TRIPs, referente a *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e  
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. (BRASIL, 1996)

O Manual de Marcas do INPI (INPI, 2017), em seu item 2.1, define que “Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.”. Portanto, trata-se do sinal que ajuda o consumidor a distinguir a empresa e seus produtos e serviços daqueles oferecidos pelos concorrentes. Muitas vezes, a marca é o nome pelo qual o consumidor se refere ao produto ou ao serviço que está adquirindo, independentemente do nome empresarial<sup>4</sup> registrado na respectiva junta comercial.

A marca é como o consumidor identifica a empresa, logo nela também estão depositados todos os sentimentos e experiências que o cliente já teve com os produtos ou serviços oferecidos. Desse modo, as marcas possuem valor agregado, agindo como ativo intangível das empresas, que pode muitas vezes alcançar valores estimados de milhões de reais.

---

<sup>4</sup> “O nome empresarial é a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa, estando a este equiparada a denominação das sociedades simples, associações e fundações e devendo distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Nesse sentido, a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado”. (MARINHO, Lucas. 2017)































1  <b>8%</b> R\$ 26.611	2 MAIOR CRESCIMENTO   <b>15%</b> R\$ 18.734	3  <b>9%</b> R\$ 14.867	4  <b>4%</b> R\$ 10.713	5  <b>2%</b> R\$ 9.981
6  <b>1%</b> R\$ 6.927	7  <b>3%</b> R\$ 3.974	8  <b>-17%</b> R\$ 3.433	9  <b>-8%</b> R\$ 2.429	10  <b>12%</b> R\$ 1.832
11  <b>-27%</b> R\$ 1.336	12 MAIOR CRESCIMENTO   <b>14%</b> R\$ 1.122	13 MAIOR CRESCIMENTO   <b>17%</b> R\$ 1.118	14 MAIOR CRESCIMENTO   <b>16%</b> R\$ 1.066	15  <b>-16%</b> R\$ 678
16  <b>2%</b> R\$ 629	17 MAIOR CRESCIMENTO   <b>17%</b> R\$ 607	18  <b>-7%</b> R\$ 545	19  <b>-9%</b> R\$ 532	20  <b>-1%</b> R\$ 495
21  <b>10%</b> R\$ 471	22  <b>Novo</b> R\$ 410	23  <b>-9%</b> R\$ 391	24  <b>Novo</b> R\$ 382	25  <b>7%</b> R\$ 376

Figura 1: As 25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2016. Fonte: Interbrand (2017).

A marca pode estar inserida nas embalagens dos produtos, nas peças publicitárias, nos uniformes dos colaboradores, nas fachadas das lojas, na internet e em qualquer outro meio de contato da empresa com seus clientes. As formas de utilização das marcas são inúmeras e vêm crescendo cada vez mais. Prova dessa mudança pode ser encontrada na legislação de PI anterior à atual LPI, o Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971), que versava, no art. 59, parágrafo único, que “A proteção [de marcas] de que trata este artigo abrange **o uso da marca em papéis, impressos e documentos** relativos à atividade do titular” (BRASIL, 1971, grifo nosso). Portanto, o disposto sobre o uso das marcas no código anterior não

abrangia os modos em que os sinais distintivos são utilizados atualmente, como ocorre na internet, por exemplo.

Acompanhando as mudanças proporcionadas pelas novas tecnologias e variações de mercado, escritórios de PI responsáveis pelo registro de marcas estão passando a registrar novas configurações de marcas, para atender a demandas dos usuários. Um exemplo é o escritório japonês, *Japan Patent Office* (JPO), que desde 2015 aceita o depósito de pedidos de registro de marcas de movimento (sinal animado contendo mais de um quadro), marcas holográficas (sinal que muda dependendo do ângulo de visão), marcas sonoras (sinal que é sentido apenas através da audição), marcas de posição (sinal que possui localização especificada para aplicação em produtos) e cores por si mesmas (exclusividade de uso da cor em determinado segmento de mercado, após comprovada distintividade adquirida por meio de investimentos em comunicação) (JPO, 2015).

Essas chamadas marcas não-convencionais<sup>5</sup>, ou não-tradicionais, refletem como o instituto das marcas tem passado por progressiva e sistemática transformação, acompanhando as evoluções tecnológicas e as tendências do mercado.

Pela legislação brasileira, das modalidades citadas acima, apenas a marca sonora e as cores por si mesmas encontrariam algum obstáculo legal, pois o art. 122 da LPI determina que os sinais devem ser visualmente perceptíveis, e o inciso VIII do art. 124 veda o registro de cores e suas denominações (BRASIL, 1996). Logo, não há impedimento legal para o registro no Brasil dos outros tipos de marcas não convencionais encontrados no JPO.

O INPI, no Manual de Marcas, atualmente classifica marcas quanto à natureza conforme a LPI: de produto, que assinala objetos comercializáveis; de serviço, que assinala, como o próprio nome diz, serviços; de certificação, que é utilizada para atestar a conformidade de determinado produto ou serviço com determinadas normas; e coletiva, que assinala produtos ou serviços provenientes de uma coletividade de indivíduos, que possuem características em comum, especificadas em regulamento. Além disso, o Instituto classifica as marcas quanto à forma de apresentação: nominativa, formada apenas por letras e algarismos;

---

<sup>5</sup> Marcas que possuem disposições diferentes das marcas consideradas “tradicionais”: nominativa, mista, figurativa.

figurativa, composta por desenhos; mista, constituída por palavras e figuras; e tridimensional, forma distintiva plástica de produto dissociada de efeito técnico.

### 1.1.1 Princípios legais do registro de marcas

Existem três princípios fundamentais que regem o direito de marcas: Territorialidade, Especialidade e Sistema Atributivo. A LPI contempla esses conceitos e, também, estipula exceções à sua aplicação.

O princípio da Territorialidade é determinado no art. 129 da LPI:

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. (BRASIL, 1996, grifo nosso)

Portanto, os registros de marca possuem validade em todo o Brasil, independentemente da área de atuação do seu titular. Porém, isso também significa que o registro de marcas em território nacional não possui efeitos no exterior, assim como marcas estrangeiras não possuem exclusividade em solo brasileiro.

A exceção à regra são as marcas notoriamente conhecidas, que gozam de proteção em territórios de todos os membros da Convenção da União de Paris (CUP), prescindindo de registro, a princípio. Essas ressalvas são estipuladas pelo art. 126 da LPI e pelo art. 6<sup>bis</sup> da CUP.

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)

Portanto, uma marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, registrada no exterior, possui proteção em território brasileiro, impedindo o registro por terceiros, mesmo que não haja registro junto ao INPI, a princípio. Para impedir o registro de terceiros em território brasileiro, o titular da marca deve, em até 60 dias, depositar o pedido de registro de marca também no Brasil.

Além disso, a CUP também introduziu o conceito de Prioridade Unionista, que garante ao nacional de qualquer país signatário da convenção em questão precedência no depósito de pedidos de registro de marca, pelo período de seis meses, mantendo a data de depósito do primeiro pedido em todos os países subsequentes. Desse modo, um requerente que tenha depositado sua marca junto ao INPI no dia 13 de fevereiro de 2018 pode se dirigir ao escritório da Alemanha no dia 27 de junho de 2018 para peticionar a mesma marca, e a data de depósito considerada, em efeitos práticos, será a de 13 de fevereiro de 2018. A Prioridade está determinada no art. 127 da LPI:

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

Para facilitar o registro de marcas em mais de um país, foram celebrados acordos, desenvolvidos sistemas e criadas organizações internacionais. Como exemplo de esforço para simplificar a obtenção de registros de marcas que abrangem vários países, há o *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), que é um escritório que analisa marcas e cujos registros possuem efeitos em todos os países da União Europeia (EUIPO, 2018). Outro exemplo é o Sistema de Madri, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que permite que o usuário se valha de uma única Inscrição Internacional para solicitar o registro de marca em vários países, sendo necessário trabalhar com apenas uma língua, uma moeda e uma data de prorrogação (OMPI, 2016). Até o momento de escrita desse trabalho, o Brasil não aderiu ao Sistema de Madri.

A evolução tecnológica dos meios de comunicação e a facilidade cada vez maior de transporte, importação e exportação de produtos e serviços vêm desafiando o conceito de Territorialidade, embaçando as fronteiras políticas do sistema marcário.

O segundo princípio fundamental do sistema de marcas é o da Especificidade. Segundo ele, o registro assegura a proteção apenas em determinado segmento mercadológico. Dessa maneira, é possível a coexistência de registros de sinais idênticos, de titulares diferentes, desde que assinalem produtos ou serviços de segmentos mercadológicos distintos. Isso se dá porque dificilmente o consumidor seria confundido, ou a clientela seria desviada, caso houvesse uma empresa que utilizasse a marca “ABC” em cosméticos, enquanto outra a usa para assinalar tratores.

Esse princípio consta na LPI no art. 124, inciso XIX, que veda o registro posterior de sinal semelhante a outro já registrado, contanto que haja afinidade mercadológica:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

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

A exceção a essa regra é a marca de alto renome, que possui tanta presença no dia-a-dia da sociedade, obteve tanto investimento em publicidade e possui tal poder de atração que goza de proteção em todos os segmentos de mercado, impedindo o registro de terceiros. É o caso de nomes como Coca-Cola, Natura, Skol e Ferrari (INPI, 2018a). Logo, mesmo que não haja relação entre os ramos de atividade, atualmente não é possível registrar o sinal Coca-Cola para assinalar guindastes, por exemplo. Essa ressalva consta na LPI: “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1996).

Parte do raciocínio por trás do conceito da especificidade está nos distintos meios de procura dos produtos e serviços e nos diferentes canais de distribuição. Não se espera encontrar biscoitos e latas de tintas na mesma loja, e, caso ambos sejam vendidos no mesmo estabelecimento, dificilmente estariam na mesma gôndola. Porém, a internet desafia o quesito de especialidade, pois nos sites de busca e nos compilados de indexação (como aqueles fornecidos pelas *hashtags*), marcas idênticas que assinalam segmentos mercadológicos distintos ficam aglomeradas, disputando espaço, pois este é virtual.

O terceiro princípio do sistema de marcas é o sistema atributivo do direito. Diferentemente dos dois conceitos anteriores, que são aplicados em praticamente todos os países signatários da CUP, o sistema atributivo não é um preceito aplicado em todos os Estados. Isso depende, essencialmente, de qual é o sistema de direito marcário vigente no país. No Brasil, o sistema é chamado atributivo de direito, pois a exclusividade de uso do sinal no segmento mercadológico é concedida por meio da outorga de um título, após exame do INPI. O primeiro a depositar o pedido, a princípio, teria o direito ao registro.

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. (BRASIL, 1996, grifo nosso)

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

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

A ressalva ao princípio do sistema atributivo de direito no Brasil encontra-se no parágrafo primeiro do art. 129 da LPI:

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. (BRASIL, 1996)

Esse dispositivo permite que pessoas de boa fé, que desconhecem o sistema de marcas, tenham uma janela de atuação para se opor contra o registro do sinal



que utiliza por terceiros. Desse modo, é possível impedir a obtenção de direitos de terceiros da marca que o usuário original já vinha utilizando. Devido ao limite de tempo para apresentar essa oposição, a segurança jurídica do sistema é mantida, pois, após o registro efetivado, não é mais possível que um terceiro venha tentar extinguir o registro alegando que usava a marca antes.

### 1.1.2 Funções da marca

As marcas, como símbolos, conseguem cumprir mais de uma função na sociedade, dependendo da situação em que são observadas e do modo que são utilizadas.

Para Ramello (2006), a distintividade é o elemento e a função primários da marca. Ela não diz nada, ou quase nada, sobre a composição ou as características do produto ou serviço, apenas indicando a origem deste. Porém, os consumidores podem obter informações sobre as qualidades daquilo que vão adquirir a partir das próprias experiências passadas e da recomendação de outros. Para o autor, nesse cenário, as marcas cumprem a função de remediar a assimetria de informação econômica e reduzir os custos de busca.

Ramello (2006) também afirma que é por essa habilidade de carregar informação e facilitar compras que marcas possuem proteção legal e que tal amparo só é garantido se o sinal pleiteado for dotado de distintividade inerente, logo não pode ser simplesmente descritiva. Ou seja, a palavra “calça” para assinalar calças não cumpre função de marca. Esse quesito é refletido na LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (BRASIL, 1996)

Schmidt (2013) compartilha da ideia de que a distinção é um papel fundamental das marcas. Ademais, classifica os sinais conforme a sua distintividade.

Há os sinais que não possuem capacidade distintiva, por serem genéricos (termos que são os próprios nomes dos produtos ou serviços), necessários (termos que são imprescindíveis para atuação no setor de mercado), comuns (utilizados correntemente no ramo), vulgares (sinônimos populares dos produtos e serviços, como “branquinha” para designar aguardente) ou descritivos (explicitam o que o produto ou serviço faz). Conforme exposto acima, a LPI veda o registro desses sinais como marca.

As marcas com maior grau de distintividade são aquelas chamadas fantasiosas. São sinais e palavras que nada têm a ver com o produto ou serviço que assinalam. Podem tanto ser palavras inventadas (como “Ektrop” para assinalar tesouras), quanto termos retidos completamente de seu contexto (como “Trovão” para assinalar óculos). Dentro desse nível maior de poder diferenciador, há correntes, representada por autores como Gama Cerqueira (2010), que consideram mais uma subdivisão, composta por marcas arbitrárias, que teriam menos capacidade de individualização do que as marcas fantasiosas (SCHMIDT, 2013).

A doutrina americana distingue entre as *fanciful marks* (marcas de fantasia) e as *arbitrary marks* (marcas arbitrárias), reservando aquela expressão às marcas inventadas e esta às marcas formadas por palavras comuns, retiradas de contexto, para não se confundirem com o produto ou serviço que designam. Entre nós, usa-se o termo marcas de fantasia para abarcar ambas as figuras, já que não há maior utilidade prática em diferenciá-las. (SCHMIDT, 2013, pp. 102-103)

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

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

Porém, também há desvantagens na escolha de um sinal evocativo. A marca acaba convivendo com seus concorrentes no mercado, que podem se valer dos

mesmos elementos capazes de compor marcas sugestivas para assinalar seus produtos ou serviços. Logo, a capacidade de diferenciação do sinal é reduzida.

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

Além do papel distintivo, Schmidt (2013) também considera que a marca visa a exercer outras funções. Dentre elas, há a função social, imposta pela Constituição Federal, que reconhece que as marcas são um instrumento para proteger o aviamento erguido em torno de um sinal distintivo de um negócio, distinguem concorrentes e são utilizadas para estimular o desenvolvimento e reprimir a concorrência desleal. Nesse aspecto, Assafim (2015) destaca que o exercício de direitos de PI deve estar compaginado com a livre circulação de bens, tendo especial atenção à delimitação do alcance das disposições de repressão ao concorrência desleal, evitando, assim, o abuso de direito.

Outro papel elencado por Schmidt (2013) é o de indicação de origem. As marcas servem como sinais que atestam que aquele produto que assinalam é um de uma série, que possui características idênticas ou muito parecidas com os outros marcados pelo mesmo sinal.

Isso leva à próxima função listada pelo autor: a de garantia de qualidade. Um consumidor, ao adquirir um determinado produto com marca, espera repetir a experiência que teve das últimas vezes que consumiu unidades assinaladas da mesma forma, logo uma queda da qualidade a ponto de não atender às expectativas do cliente acaba por macular a imagem da marca. Por isso, pode-se dizer que o objetivo de uma empresa é que a experiência de um consumidor seja sempre positiva, para que o cliente volte a consumir futuramente produtos do mesmo fabricante, se guiando pela marca. Portanto, a marca acaba por estimular a manutenção da qualidade pelos *players* do mercado (SCHMIDT, 2013).

A última função listada pelo autor é a publicitária. Conforme dito anteriormente, a marca é “a menor e mais elementar de todas [as mensagens publicitárias]” (SCHMIDT, 2013, p. 67). Uma marca considerada forte, que recebeu

considerável investimento em publicidade e possui grande expressividade no mercado, por si só é capaz de seduzir o consumidor e levá-lo à compra, inclusive ultrapassando o segmento mercadológico original que visava a assinalar. É o caso de marcas como Coca-Cola, que originalmente assinalava apenas refrigerantes e atualmente assinala até vestuário. Porém, não é necessário que a marca seja forte para exercer função publicitária. Todas as marcas possuem sua força persuasiva, mas esse poder aumenta conforme os sinais recebem investimentos em marketing.

### 1.1.3 Condições de registrabilidade das marcas

Para poder ser registrado como marca, um sinal precisa atender os quesitos constantes na LPI, em especial não incidir em uma das proibições dispostas nos vinte e três incisos do art. 124 da referida lei. Conforme apresentado no Manual de Marcas do INPI (INPI, 2017), a doutrina divide esses quesitos em liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade.

O primeiro deles, liceidade, implica na proibição de registro de sinais seja por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes. Essas ressalvas são encontradas no art. 124, incisos I<sup>6</sup>, III<sup>7</sup>, XI<sup>8</sup> e XIV<sup>9</sup> da LPI. Como exemplos, há a proibição de registro de bandeiras, moedas, armas, e palavras de baixo calão.

O próximo critério, distintividade, está atrelado ao âmago da função da marca, que é distinguir produtos e serviços semelhantes quanto à origem ou ao prestador. Além disso, evitam que sinais e termos que devem permanecer no “domínio público” se tornem exclusivos de determinadas pessoas ou empresas, frustrando eventuais abusos de direito. Os incisos do art. 124 da LPI que versam sobre a distintividade são II<sup>10</sup>, VI<sup>11</sup>, VII<sup>12</sup>, VIII<sup>13</sup>, XVIII<sup>14</sup> e XXI<sup>15</sup>. Dentre eles, destaca-se o inciso VI, que

---

<sup>6</sup> “I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;”

<sup>7</sup> “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;”

<sup>8</sup> “XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;”

<sup>9</sup> “XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;”

<sup>10</sup> “II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”

impede o registro termos simplesmente descritivos, como “Tira Manchas” para removedor de manchas de roupas.

O terceiro critério é a veracidade, constante apenas no inciso X<sup>16</sup> do art. 124 da LPI. Ele visa a impedir que o consumidor seja enganado por causa de marcas que faltam com a verdade, ou que podem levá-lo ao erro. Por exemplo, não é possível uma empresa de São Paulo registrar “Cosméticos da Itália”, ou ser registrado “Inquebrável” para assinalar louças.

O último critério é a disponibilidade, que significa que o sinal solicitado não pode ter sido ocupado por outro direito previamente. Esses impedimentos podem ser registros de marca, obras protegidas por direito autoral, direito de imagem, nomes artísticos, desenhos industriais, indicações geográficas, entre outros. Além de buscas realizadas pelos examinadores do INPI, terceiros podem fornecer subsídios ao exame quanto a esses direitos prévios. A proteção ao requisito da disponibilidade do sinal está prevista nos arts. 124, incisos IV<sup>17</sup>, V<sup>18</sup>, IX<sup>19</sup>, XII<sup>20</sup>, XIII<sup>21</sup>, XV<sup>22</sup>, XVI<sup>23</sup>, XVII<sup>24</sup>, XIX<sup>25</sup>, XX<sup>26</sup>, XXII<sup>27</sup> e XXIII<sup>28</sup>, e 126<sup>29</sup> da LPI.

<sup>11</sup> “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;”

<sup>12</sup> “VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;”

<sup>13</sup> “VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;”

<sup>14</sup> “XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;”

<sup>15</sup> “XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;”

<sup>16</sup> “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;”

<sup>17</sup> “IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;”

<sup>18</sup> “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;”

<sup>19</sup> “IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;”

<sup>20</sup> “XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;”

<sup>21</sup> “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;”

<sup>22</sup> “XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;”

<sup>23</sup> “XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;”

<sup>24</sup> “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;”

<sup>25</sup> “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;”

<sup>26</sup> “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;”

<sup>27</sup> “XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;”

## 1.2 HASHTAGS

O dicionário Oxford define *hashtag* como “uma palavra ou frase precedida por um sinal cerquilha (#), usada em sites e aplicativos de redes sociais, especialmente Twitter, para identificar mensagens em um assunto específico”<sup>30</sup>. Porém, Antes mesmo do Twitter e da internet como se conhece hoje, havia o *Internet Relay Chat* (IRC), que foi inventado em 1988 e servia como ferramenta de discussão na internet por meio de textos. Ao final dos anos 1980, os usuários passaram a usar o símbolo “#” (“hash”, em inglês britânico) para categorizar conteúdo em grupos, o que facilitava a procura de assuntos posteriormente (SHERWIN, 2016).

Na rede social Twitter, trata-se de um recurso introduzido em 2009, para etiquetar as mensagens de até 140 caracteres que os usuários podem publicar no site. A palavra ou frase justaposta (#gatos e #euevoce, por exemplo) que segue após a cerquilha torna-se um hiperlink, que, quando clicado, redireciona o navegador para uma página específica contendo um apanhado das mensagens com a mesma *hashtag*. Dessa maneira, o usuário consegue indexar de maneira explícita sua postagem. Além do hiperlink, as etiquetas também são indexáveis por outros mecanismos de busca, como os sites Google e Bing. As *hashtags* podem ser inseridas, antes, após, ou no meio da mensagem, além de poderem ser inclusive a própria mensagem, como nos exemplos a seguir:

---

<sup>28</sup> “**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”

<sup>29</sup> “**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”

<sup>30</sup> OXFORD DICTIONARY. *Hashtag Definitions*. Disponível em:

<<https://en.oxforddictionaries.com/definition/hashtag>>. Acesso em: 15 fev. 2018.

1. **#muretadaurca** Melhor pôr-do-sol da vida!
2. Isso sim que é paisagem! **#muretadaurca**
3. Com o pessoal na **#muretadaurca** curtindo a brisa
4. **#muretadaurca**

**Figura 2: Exemplos de usos de *hashtags*. Fonte: *Twitter*.**

No ano seguinte, 2010, ao lançamento do recurso, a rede social Twitter lançou uma nova ferramenta, chamada *Trending Topics*. Nela, as dez *hashtags* mais utilizadas no momento eram compiladas, aumentando a exposição dos assuntos mais populares. Isso acabou por popularizar mais ainda o uso das etiquetas de indexação, pois os usuários se valiam delas para aumentar o alcance de suas publicações. Com o tempo, o recurso dos *Trending Topics* foi sendo aprimorado, incluindo filtros de buscas por região e tempo.

As *hashtags* acabaram tendo tanto sucesso que foram incorporadas nas redes sociais Facebook, Instagram, Google+, Tumblr, entre outras. Hoje em dia, são uma constante nos sites e aplicativos de redes sociais. Entre as etiquetas mais utilizadas, é possível observar que “#nofilter” já foi utilizada mais de 213 milhões de vezes no Instagram, enquanto “#love” já passa de 1,2 bilhão de usos, segundo o site Top-Hashtags.com<sup>31</sup>. O sucesso das etiquetas de indexação é atribuído, em parte, ao sentimento de pertencimento:

As *hashtags* são usadas ainda para marcar mensagens individuais como pertencente a um grupo específico, ou marcar as mensagens como relevantes para determinados tópicos ou assuntos. Funcionam também como balizas para que os usuários encontrem e sigam (se filiem à cadeia) ou articulem listas de contatos ou apoios públicos com outros usuários de interesses semelhantes. Além disso, aparecem de modo informal, apenas para expressar algo em uma mensagem (como um contexto, por exemplo), sem nenhuma intenção de categorizá-la para busca posterior ou compartilhamento. (COSTA-MOURA. 2014)

Logo, além de ser um recurso eletrônico, as *hashtags* tomaram a dimensão de um movimento social, em que as próprias pessoas passaram a etiquetar suas palavras e fotos, para classificá-las e agrupá-las com as de outras pessoas, com o

---

<sup>31</sup> Top-Hashtags.com. **Top 100 Hashtags on Instagram**. Disponível em <<https://top-hashtags.com/instagram/>> Acesso em 15 fev. 2018.

objetivo de ao mesmo tempo alcançar mais visibilidade e de participar de um movimento.

Para a popularização de determinada etiqueta, normalmente é possível identificar pessoas que as usam e angariam novos utilizadores. Essa figura é chamada de influenciador. Esses indivíduos acabam por propagar *hashtags* voluntariamente, e também há casos em que empresas pagam-nos para que divulguem determinada etiqueta. Portanto, a figura do influenciador pode ser considerada tão importante quanto a da pessoa que inventou a *hashtag* (AD STANDARDS, 2018).

### 1.2.1 Mídia social

Para entender a relevância das *hashtags*, é necessário, também, compreender a importância das redes sociais no contexto atual. Redes sociais, ou “Social Media”, podem ser definidas como “ferramentas baseadas em rede que permitem às pessoas interagirem entre si compartilhando e consumindo informação” (NATIONS, 2018, tradução nossa<sup>32</sup>). Em outras palavras, tratam-se de sistemas de comunicação que as pessoas acessam por meio de sites, aplicativos e programas baseados na internet. É válido destacar que:

A mídia social opera num sistema de transmissão dialógico (muitos emissores para muitos receptores), em oposição à mídia tradicional ou industrial, que tem operado tipicamente sob um modelo de transmissão monológico (um emissor para muitos receptores). (SHERWIN, 2016, tradução nossa<sup>33</sup>)

Chu (2017) traça um breve histórico das redes sociais. Segundo a autora, a mídia social foi iniciada em 1997, com o website Six Degrees, que foi o primeiro a ser conhecido pelo público geral. A rede teria sido baseada no conceito de seis graus de separação, que postula que qualquer um pode se conectar com qualquer pessoa do mundo por uma corrente de não mais que cinco intermediários. O Six Degrees ajudava seus usuários a contatarem amigos e famílias. Nele, era possível

---

<sup>32</sup> Texto original: “Social media are web-based communication tools that enable people to interact with each other by both sharing and consuming information”.

<sup>33</sup> Texto original: “Social media operates in a dialogic transmission system (many sources to many receivers), as opposed to traditional or industrial media, which has typically operated under a monologic transmission model (one source to many receivers)”.



listar todos os seus conhecidos, tendo eles conta no site ou não. As pessoas que não tinham aderido à rede eram então convidadas a participar.

Six Degrees introduziu ao mundo o conceito de mídia social, que foi se popularizando, em conjunto com o crescimento dos blogs. Em 2003, foi lançado o MySpace, site que permitia aos usuários a criação de perfis e conectarem-se com amigos. Em julho de 2006, MySpace virou o site mais visitado dos Estados Unidos, superando o serviço de emails Yahoo! e a plataforma de busca Google (SOCIAL SALES HQ, 2017). Seguindo o movimento, surgiram inúmeros outros sites que permitiam contatar o máximo possível de pessoas, dispensando do encontro cara-a-cara, como o Facebook em 2004, o Twitter em 2006, e o Instagram em 2010.

O crescimento das redes sociais foi rápido. No Brasil, em 2015, 78,7% dos brasileiros já acessavam redes sociais, passando, em média, 42 minutos por dia nelas (COMSCORE, 2016). Naturalmente, publicitários e profissionais do marketing viram aí uma grande oportunidade de divulgação. Uma pesquisa realizada pela Salesforce com 5.000 profissionais do marketing em 2015 constatou a seguinte tendência entre os entrevistados: 70% planejava aumentar os investimentos em propaganda em redes sociais, 70% planejava aumentar o investimento em marketing não pago em redes sociais, 66% responderam que “mídia social era um ponto central do negócio” e 38% planejavam transferir parte de sua verba anteriormente alocada em marketing tradicional para marketing digital (BENNETT, 2015)

### **1.2.2 Campanhas publicitárias envolvendo *hashtags***

O principal objetivo do marketing é aumentar “*brand awareness*” e promover produtos ou serviços (INVESTOPEDIA, 2017). Em outras palavras, é fazer com que o público venha a conhecer a marca, lembrar-se dela ao fazer uma escolha e, ultimamente, preferi-la. Para alcançar essa meta, as empresas se valem de campanhas publicitárias, munidas de slogans, mascotes, descrições dos produtos e serviços, entre outros recursos. Essas técnicas têm se provado úteis no mundo das redes sociais.

Além disso, o uso de *hashtags* para comercializar uma marca, produto, ou serviço tem criado ainda mais tráfego na internet porque empresas têm sido muito criativas na maneira que têm conseguido manter usuários de mídia social engajados com suas postagens. O objetivo da empresa ao usar a *hashtag* é criar uma que será atrativa e compartilhada por outros usuários de mídia social. Se bem sucedida, a *hashtag* vai guiar usuários até a mensagem pretendida da empresa, ao clicar no *hyperlink*. (YOUSEFI, 2017, tradução nossa<sup>34</sup>)

As campanhas envolvendo *hashtags* fornecem ao público uma ferramenta de engajamento, que, através do uso, divulga ainda mais a marca. O uso das etiquetas de indexação no meio publicitário é atrativo por ser um investimento relativamente barato e com alta capacidade de mensuração de resultados (DURBY, 2014). São muitos os casos de campanhas de sucessos que se valeram das *hashtags*. Um exemplo é a “#ShareACoke”, da Coca-Cola, que incentivava consumidores a postarem fotos nas redes sociais das latinhas de refrigerante estampadas com seus nomes (PATTERSON, 2015).



**Figura 3: Exemplo de postagem de usuário com “#ShareACoke”. Fonte: Twitter.**

No Brasil, em 2016, uma *hashtag* também foi o centro de outra campanha da Coca-Cola. Patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a fabricante de

<sup>34</sup> Texto original: "In addition, the use of hashtag to market a brand, product, or service has created even more traffic on the internet because businesses have been very creative in how they have managed to keep social media users engaged with their posts. The business goal in using hashtag is to create one that will be attractive to, and shared by, other social media users. If successful, the hashtag will guide users to the business's intended message by clicking on the hyperlink".

refrigerantes lançou campanha com a etiqueta “#IssoÉOuro”, remetendo à premiação máxima das Olimpíadas. Acompanhando o esforço, as latinhas de refrigerante da marca tiveram sua cor temporariamente mudada para dourado, além de terem a *hashtag* impressa no recipiente. A campanha resultou em quase 3,5 milhões de postagens contendo a etiqueta apenas na rede Instagram<sup>35</sup>. O sinal “#IssoÉOuro” foi solicitado como registro de marca perante o INPI, porém foi indeferido com base no inciso VII do art. 124 da LPI, que impede o registro de expressões empregadas apenas como meio de propaganda como marca no Brasil<sup>36</sup>.

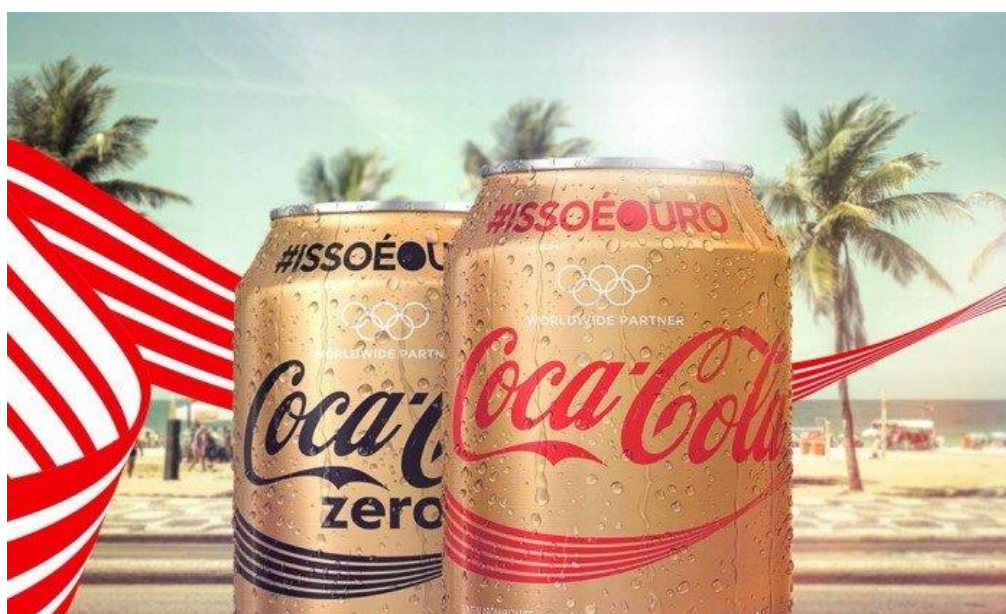


Figura 4: Latas de Coca-Cola contendo “#issoéouro”. Fonte: Divulgação.

Outro caso de sucesso é da marca de absorventes Always, que usou o sinal “#likeagirl” em vários países do mundo, inclusive no Brasil. No País, a campanha também se valeu de uma versão traduzida da etiqueta, denominada “#tipomenina”. Subvertendo o conceito antigo de que fazer algo “como menina” significava fazer de maneira fraca, indefesa e desajeitada, a campanha alcançou forte engajamento do público que concordava com a visão de que ser mulher é ser forte e determinada. Atualmente, a *hashtag* “#likeagirl” já foi utilizada mais de 940 milhões de vezes no

<sup>35</sup> Top-Hashtags.com. **#issoeouro**. Disponível em <<https://top-hashtags.com/search/?q=issoeouro&opt=top>> Acesso em 15 fev. 2018.

<sup>36</sup> Busca Web. **Processo 909124353**. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3171048>>. Acesso em 30 jul. 2018.

Instagram<sup>37</sup>, enquanto a versão traduzida, “#tipomenina”, foi replicada um pouco mais de um milhão de vezes<sup>38</sup>. No momento, ambas as *hashtags* se encontram registradas como marca no INPI<sup>39 40</sup>.



Figura 5: Campanha “#tipomenina”. Fonte: Divulgação.

Além dos casos de sucesso, há também campanhas que produzem efeitos negativos. É o caso de “#McDStories”, da cadeia de restaurantes McDonald's. Originalmente criada para incentivar os usuários a compartilharem boas experiências com as refeições da franquia, a campanha se viu tomada por consumidores que “sequestraram” a *hashtag* para divulgar história negativas que vivenciaram (SHERWIN, 2016).

Eis alguns exemplos da interação do público:

- Comi um McFish e vomitei uma hora depois... a última vez que comi McDonald's foi sinceramente há 18 anos na faculdade... #McDstories
- Unha no meu BigMac uma vez #McDStories

<sup>37</sup> Top-Hashtags.com. #likeagirl. Disponível em <<https://top-hashtags.com/search/?q=likeagirl&opt=top>> Acesso em 15 fev. 2018.

<sup>38</sup> Top-Hashtags.com. #tipomenina. Disponível em <<https://top-hashtags.com/search/?q=tipomenina&opt=top>> Acesso em 15 fev. 2018.

<sup>39</sup> Busca Web. **Processo 907961657**. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3062292>>. Acesso em 30 jul. 2018.

<sup>40</sup> Busca Web. **Processo 908105614**. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3072950>>. Acesso em 30 jul. 2018.

- Hospitalizado por intoxicação alimentar depois de comer McDonald's em 1989. Nunca comi lá novamente e virei vegetariano. Deveria ter processado. #McDStories
- #McDStories Saiba tudo sobre McDonald's usando porcos de caixas de gestação #McCrueldade chn.ge/r5Q4fA11 (LUBIN, 2012, tradução nossa<sup>41</sup>)

Após cerca de 1500 tuítes do público, a empresa removeu a postagem original e tirou a campanha do ar (LUBIN, 2012).

Também há casos em que uma empresa é beneficiada por uma *hashtag* “viral”<sup>42</sup> que não foi criada por ela própria. Como exemplo, há a “#CheeriosChallenge”, criada por um pai que empilhou cinco grãos do cereal Cheerios no nariz do seu filho, bebê, enquanto dormia em seu colo. A interação foi grande, gerando resultados positivos e não intencionais à empresa (JONZE, 2016).

A internet revolucionou a maneira como se pensa publicidade e marketing. Dentro da divulgação digital, é grande o investimento em campanhas em mídia social. Dentro desses esforços, as *hashtags* têm se mostrado uma valiosa ferramenta para as empresas. Devido ao grande investimento de verba e tempo que ocorre para essas campanhas, é compreensível que haja uma tendência de as empresas buscarem a exclusividade de uso, concedida por meio do registro de marca, para as *hashtags* que usam.

Todas essas formas de propagandas em mídia social têm certamente expandido a audiência para peças de publicidade. Porém, empresas têm dado um passo a mais ao usar *hashtags* nas descrições de suas propagandas. Após um consumidor em potencial ter visto ou assistido ao comercial, a empresa oferece àquela pessoa a oportunidade de descobrir e investigar mais sobre a postagem, produto, ou marca ao clicar no hiperlink da *hashtag*. Essa ação vai promover ainda mais a empresa e o usuário vai ficar mais familiarizado com ela. O objetivo principal da empresa é criar um hiperlink de *hashtag* somente para acumular postagens positivas sobre a marca. Logo, empresas vão gastar tempo, energia, e dinheiro criando uma *hashtag* única que será facilmente associada com suas marcas e não serão confundidas com outras empresas. Portanto, essas empresas têm o direito de registrar sua *hashtag* como uma marca, como se fosse um slogan associado com a empresa. (YOUSEFI, 2017, tradução nossa<sup>43</sup>)

<sup>41</sup> Texto original: “• Ate a McFish and vomited 1 hour later... The last time I got McDonalds was seriously 18 years ago in college... #McDstories

• Fingernail in my BigMac Once #McDStories

• Hospitalized for food poisoning after eating McDonalds in 1989. Never ate there again and became a Vegetarian. Should have sued. #McDStories

• #McDStories Learn all about McDonalds using pigs from gestation crates. #McCruelty chn.ge/r5Q4fA11”

<sup>42</sup> Termo usado para denominar fenômenos de grande interação na internet.

<sup>43</sup> Texto original: “All of these forms of social media advertisements have certainly expanded the audience for advertisements. However, companies have taken it a step further by using hashtags in the description of their ad.

### 1.3 PROBLEMAS APARENTES E HIPÓTESES LEVANTADAS

Apesar de boa parte dos pedidos de registro de *hashtags* como marca já ter sido analisada pelo INPI, inclusive com alguns deles em vigor, é preciso refletir se o escopo de proteção concedido pelo registro de sinais contendo *hashtags* é o mesmo dos registros tradicionais. Também é necessário ponderar se esse tipo de registro é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro.

Conforme comentado anteriormente, o uso de *hashtags* pelas empresas está intimamente ligado a campanhas publicitárias. Porém, o inciso VII do art. 124 da LPI veda o registro de expressões empregadas apenas como meio de propaganda como marcas. Logo, caso as etiquetas de indexação atuem apenas como slogans, seu registro não deveria ser possível em solo brasileiro.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; (BRASIL, 1996)

Outro problema aparente é o fato de as etiquetas de indexação terem também um efeito técnico acoplado nelas. Conforme já explicado, quando utilizadas, elas criam um hiperlink que direciona o navegador para um compilado de postagens com a mesma etiqueta. Por essa característica, as *hashtags* se aproximam dos nomes de domínio. Porém, os nomes de domínio no Brasil não são registrados como marca e nem são depositados perante o INPI, já que são solicitados no Registro.br<sup>44</sup>. Além disso, no momento, não há um instituto de registro de *hashtags*, conferindo exclusividade de uso. Logo, é possível que o usuário esteja buscando uma proteção maior do que o registro de marcas pode dar ao depositar seus pedidos.

O registro de *hashtags* como marcas também pode vir a desafiar usos legítimos e não concorrentes das etiquetas. Por ser um sinal exclusivo, objeto de um

---

*After a potential customer has viewed or watched the advertisement, the company offers that person the opportunity to discover and investigate more about the post, product, or brand by clicking on the hashtag hyperlink. This action will further promote the company and the user will become more familiar with it. The company's main goal is to create a hashtag hyperlink solely to gather positive posts regarding its brand. Thus, companies will spend time, energy, and money creating a unique hashtag that will be easily associated with their brands and not be confused with other companies. Therefore, these companies have the right to register their hashtag as a trademark as if it were a slogan associated with the company".*

<sup>44</sup> Registro.br. **Regras do domínio**. Disponível em: <<https://registro.br/dominio/regras.html>>. Acesso em: 30 jul. 2018.

título executável na justiça (certificado de registro), é possível que empresas venham a abusar dessa concessão, visando silenciar usos de internautas que consideraram prejudiciais aos negócios. Outro fator a se pensar é que uma *hashtag* que já era muito utilizada e popular pode vir a ser objeto de registro de uma empresa, “apropriando-se” do sinal e tendo proveitos sem terem investido na popularização daquele sinal.

As *hashtags* compilam o caráter efêmero, ágil, dialógico e global da internet. E, por isso, afrontam fundamentos do sistema de marcas, como a territorialidade, a especificidade e a vigência de 10 anos do registro, que pode ser muito longa para a natureza das etiquetas de indexação.

Também é possível que as *hashtags* estejam cumprindo os requisitos que uma marca deve observar. A figura a seguir mostra uma linha de produtos de beleza, da empresa Salon Line, que usa o sinal “#todecacho” para ser identificada. Portanto, as *hashtags* podem estar servindo de sinais distintivos, afixados a produtos e serviços, que diferem as mercadorias daquelas similares dos concorrentes. Nesse caso, seria interessante examinar se o uso das etiquetas de indexação como marcas tenderia a se valer dos conceitos de marketing de extensão de marca e de linha de produto.



Figura 6: Linha de produtos de beleza “#todecacho”. Fonte: Divulgação.

### 1.3.1 Extensões de marca e de linha de produtos

Para se manterem competitivas, as empresas precisam estar constantemente se renovando e lançando novos produtos que atendem às novas necessidades dos consumidores e que substituem aqueles que não conseguem mais bons números de venda. Para lançarem novos produtos, duas estratégias muito utilizadas são a extensão de marca e a extensão de linha de produtos. Dessa maneira, é possível aproveitar-se de ativos já desenvolvidos para outros produtos ou serviços da empresa, seja a reputação erguida em volta da marca, ou os meios de produção e os canais de distribuição já existentes.

Para Aaker (1998), extensão de marca ocorre quando ela é colocada em produtos de classe diferente daquela na qual a marca está presente originalmente. Esse fenômeno pode acontecer tanto em produtos relacionados quanto em mercadorias completamente distintas. Dessa maneira, é possível transferir parte das experiências que o consumidor já teve com a marca para um novo item. Logo, o novo produto ou serviço já começa com vantagem em relação a produtos completamente novos, pois já conta com uma parcela da clientela fidelizada. Segundo Oliveira e Mattar (2001):

*Extensão da marca – consiste na utilização de uma mesma marca para diferentes linhas e tipos de produtos. O principal benefício dessa política está na possibilidade de se incorrer em menores custos de marketing, já que busca transferir os benefícios obtidos por uma marca a diversas linhas de produtos. Porém, correm-se os mesmos riscos que a política de marca única, mas com menor intensidade, pois não seria afetado todo o composto de produtos de uma empresa, mas apenas as linhas de produtos que levarem uma mesma marca. (OLIVEIRA, MATTAR, 2001)*

Gamble (1967, p. 171) lista como vantagens da utilização da extensão de marca como estratégia administrativa: a melhoria do impacto da publicidade sobre a marca, reduzindo custos; expansão dos espaços nos pontos-de-venda destinados aos produtos da empresa; redução dos custos de distribuição; revendedores com mais aceitabilidade aos novos produtos, por parte dos varejistas, pois os consumidores finais reconhecem a marca de imediato; e a habilidade de se adaptar às variadas épocas do ano, por ter uma gama maior de produtos. O autor também lista como desvantagens e riscos da extensão de marca: a diluição do conceito



individual do produto; a diluição dos resultados da publicidade; e o risco de aplicação da marca em um produto inadequado.

Já a extensão de linha de produtos ocorre quando uma empresa lança um novo produto ou serviço, com uma nova marca, porém essa mercadoria está na mesma classe de um ou mais produtos já existentes da firma. Assim, a empresa pode se valer dos meios de produção que já possui, do *know-how* já adquirido, dos custos de P&D, dos fornecedores, da rede de distribuição, da carteira de varejistas clientes, entre outros fatores. Portanto, essa estratégia visa tanto reduzir os custos e riscos de desenvolvimento e de distribuição. Oliveira e Mattar (2001) afirmam:

*Extensão da linha de produtos com marcas individuais – quando estende-se uma linha de produtos e a política adotada é de marcas diferentes para cada item de produto. Como exemplo, pode-se citar os chocolates Chokito, Prestígio e Galak, fabricados pela Nestlé (OLIVEIRA, MATTAR, 2001)*

Young (1967, p. 144) explica que “duas ou mais marcas vendidas pela mesma empresa para uma mesma necessidade de um consumidor podem capturar mais vendas e lucros que uma”, portanto é justificado o interesse em criar novas linhas de produtos. Reddy *et al.* (1994) apontaram algumas características da extensão de linha: as formadas por marcas fortes possuem maior sucesso que as extensões formadas por marcas fracas; as extensões de linha com marcas simbólicas alcançam maior sucesso do que as extensões com marcas menos simbólicas; as extensões de linha que recebem mais investimento em publicidade possuem maior êxito; as extensões de linha lançadas mais cedo em um nicho de mercado obtêm melhor resultado; quanto maior a empresa, melhor o resultado da extensão; o aumento das vendas oriundo das extensões de linha pode cobrir as perdas causadas pela canibalização (quando uma marca “rouba” as vendas de outra da mesma empresa).

Devido ao fato de tanto a extensão de marca quanto a extensão de linha de produto serem estratégias comumente utilizadas no campo do marketing, em especial para o lançamento de novos produtos, é plausível que as marcas contendo *hashtags* – todas relativamente recentes –, se utilizem dessas estratégias consagradas, dando um pouco mais de segurança para empresas que queiram investir em produtos e serviços assinalados com etiquetas de indexação.

### 1.3.2 Família de marcas, marcas guarda-chuva e represa de marcas

Além das mencionadas anteriormente, é possível que três outras estratégias marcárias empregadas por empresas, especialmente as de grande porte, ajudem a entender o fenômeno por trás do crescente número de pedidos de registros de marcas contendo *hashtags*. A primeira delas é o conceito de família de marcas.

Explorada por Diot (2012), essa ocorrência é detectada quando empresas registram várias marcas, dentro de um determinado segmento mercadológico, com algum elemento em comum - geralmente um radical. Através dessa estratégia, as empresas acabam por conseguir um escopo de proteção maior do que a simples soma das exclusividades garantidas pelos registros individualmente. Como exemplo, há as marcas da empresa McDonald's para produtos alimentícios: McChicken, McFish, McFlurry, McColosso, entre outras. Devido ao grande número de marcas registradas com o prefixo "Mc" e a investimentos em publicidade, dificilmente o emprego do mesmo radical para assinalar alimentos por outra empresa não viria acompanhado de confusão por parte do público consumidor em relação à origem dos produtos. Em outras palavras, através de vários registros individuais, a McDonald's acabou tendo para si a exclusividade do prefixo "Mc" acompanhado de praticamente qualquer outra palavra no ramo alimentício. Além do escopo de proteção, as famílias de marcas possuem, para os titulares, outras vantagens, como economia em custos de divulgação e o fato de as marcas da família acabarem fortalecendo umas às outras, reciprocamente. Portanto, é possível que marcas contendo *hashtags* estejam fazendo parte da estratégia de expansão de famílias de marcas de empresas.

A segunda estratégia é a do uso de marcas guarda-chuva, que consistem de uma grande e forte marca, que é utilizada para cobrir e conferir confiabilidade a marcas menores:

De fato, uma marca guarda-chuva pode ser entendida como uma marca cujas importância e reputação beneficiam outras marcas, todas de titularidade da mesma entidade, ou de empresas economicamente relacionadas. Para ilustrar a afirmação acima, marcas gerais como Nestlé, Danone ou L'Oreal devem ser legitimamente mencionadas. Efetivamente, por exemplo, a marca guarda-chuva L'Oreal cobre, protege e coloca sob sua aura marcas

como, não exaustivamente, Garnier, Kérastase ou Lancome. (DIOT, 2012, tradução nossa<sup>45</sup>)

Devido às *hashtags* serem relativamente recentes, não se vislumbra que haja grande possibilidade de estarem atuando como marcas guarda-chuva, porém é plausível que elas estejam sendo cobertas por marcas guarda-chuva, recebendo parte de seu prestígio e reputação, o que acabaria por conferir mais segurança para investimentos em novas marcas contendo *hashtags*.

A terceira estratégia, a de represa de marcas, é semelhante à de família de marcas, considerando que consiste do registro de várias marcas com elementos em comum. Porém, diferentemente daquele conceito, neste o objetivo da empresa é utilizar apenas uma das marcas registradas.

O conceito de família de marcas é planejado para garantir a proteção global de várias marcas unidas em volta de um elemento comum. Por outro lado, o propósito do conceito de represa de marcas é reservar um perímetro de segurança em volta de uma marca registrada usada no comércio, registrando ao mesmo tempo que a marca registrada uma série de marcas que provavelmente nunca serão usadas no mercado. Porém, para essa teoria ser aplicável, todas as marcas registradas ao mesmo tempo devem apresentar um elemento em comum. De acordo com esse método, empresas reservam o direito de escolher dentro do espectro de marcas registradas qual designará o novo produto ou serviço (DIOT, 2012, tradução nossa<sup>46</sup>)

Vislumbra-se a possível relação dessa estratégia com *hashtags* em duas hipóteses. A primeira seria as empresas estarem tentando disfarçar represas de marcas com a inclusão do caractere “#”, enquanto a segunda seria os números exponencialmente crescentes de depósitos de pedidos contendo *hashtags* estarem sendo inflados por marcas que nunca serão utilizadas.

---

<sup>45</sup> Texto original: "Indeed, an umbrella trade mark can be understood as a trademark whose importance and reputation benefit to other trademarks all owned by the same business entity or by entities economically related. To illustrate the above statement, general trade marks such as Nestlé, Danone ou L'Oreal should be legitimately mentioned. Indeed, for instance, the umbrella mark L'Oreal covers, protects and puts under its aura targeted trademarks such as without limitation, Garnier, Kérastase our Lancome".

<sup>46</sup> Texto original: "The concept of trade mark family is designed to ensure the global protection of several trade marks united around a common element. On the contrary, the purpose of the concept of brand dam is to reserve a perimeter of security around a registered trade mark used in commerce by registering at the same time as the registered mark a series of brands which will probably never be used on the market. However, for this theory to be applicable, all the trade marks registered at the same time must present a common element. According to this method, companies reserve the right to choose in their pool of registered brands which one will designate the new product or service".

## 2 COMPARAÇÕES ENVOLVENDO *HASHTAGS*

As *hashtags* são um recurso com popularização relativamente recente, com características únicas. Apesar de a tendência crescente de buscar o registro desses sinais através do instituto de marcas trazer desafios, não é a primeira vez que as marcas entram em contato com outros recursos intangíveis.

A própria Lei Brasileira de Propriedade Industrial reflete um histórico de vezes em que os conceitos marcários conversaram com outros ativos de Propriedade Intelectual. Os incisos V, XVII e XXII do art. 124 da LPI vedam o registro de marcas que reproduzam ou imitem nome empresarial, obras de direito autoral e desenhos industriais de terceiros, respectivamente. Já os incisos VII e IX impedem o registro como marca de expressões de propaganda e de indicações geográficas, respectivamente.

A LPI foi promulgada em 1996, em fases iniciais da popularização da internet no Brasil. Logo, não há menção sobre nomes de domínio na lei brasileira de Propriedade Industrial. Porém, não é infundada a suposição que uma revisão da lei abarcaria alguma provisão a respeito deles, haja vista os debates constantes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sobre a intersecção entre os direitos sobre marcas e nomes de domínio, conforme será explorado mais adiante.

Portanto, para a aplicação da lei atual, no presente capítulo serão abordadas as diferenças e similaridades entre *hashtags* e alguns dos ativos de PI com os quais o registro de marcas já tem contato regulamentado. Assim, pode ser que haja práticas já aplicadas a outros recursos intangíveis que possam ser replicadas para o exame de marcas contendo *hashtags*.

Aproveitando essa seção de comparação, também serão relatados os procedimentos e normas de três dos maiores escritórios de PI do mundo, USPTO, EUIPO e JPO, a respeito do registro de *hashtags* como marcas. Devido à globalização do comércio, há tratados internacionais que visam à harmonização de leis e práticas de PI, como o próprio TRIPs. Portanto, entende-se que, respeitando a legislação brasileira, práticas de exame que não destoem muito das aplicadas internacionalmente tenderão a favorecer o usuário do sistema de PI, seja ele nacional ou estrangeiro.

Ademais, a análise dos procedimentos de escritórios de outros países pode trazer ideias aplicáveis para o escritório brasileiro, se valendo da estratégia que o marketing denomina de *benchmarking*<sup>47</sup>.

## 2.1 COMPARAÇÕES COM OUTROS ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Como objeto de comparação, foram selecionadas as expressões de propaganda, os nomes de domínio e as obras protegidas por direito de autor. O primeiro motivo da escolha é o fato de aparentemente as *hashtags*, quando solicitadas para registro como marca, possuírem pouca ou nenhuma característica em comum com patentes, topografia de circuitos integrados, desenhos industriais, indicações geográficas, nomes empresariais, entre outros.

Por inferência lógica, as *hashtags* teriam, portanto, fatores em comum aparentes com os ativos que foram selecionados para comparação. O primeiro deles são as expressões de propaganda, que, assim como às marcas, estão intrinsecamente ligadas às *hashtags*, tanto pelo espaço que atuam, quanto pelos objetivos a que se propõem. Os nomes de domínio se aproximam das etiquetas de indexação pela similaridade da função técnica e pelo ambiente da internet, em que estão inseridos. Já as noções de direito de autor ajudam a esclarecer questionamentos sobre a autoria dos sinais e a apropriação deles por empresas.

### 2.1.1 Marcas versus Expressões de Propaganda versus Hashtags

*Hashtags* e slogans fundamentalmente têm o mesmo propósito porque ambos destinam-se a servir como uma ligação a produtos ou serviços determinados. É possível até dizer que *hashtags* são a forma contemporânea dos slogans no mundo digital. Logo, como o mundo digital tem evoluído, a lei correspondente tem que

---

<sup>47</sup> "Processo de avaliação empresarial que consiste na análise dos métodos, procedimentos e desempenho dos concorrentes, de modo a incorporar aqueles que são julgados operacionalmente eficientes, buscando atualização e aperfeiçoamento em função de adequar-se à disputa do mercado." Fonte: **Dicionário Michaelis**. Disponível em: <<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/benchmarking/>> Acesso em: 09 ago. 2018;

desenvolver com ele. *Hashtags* ainda não estabeleceram uma raiz forte legal e o judiciário ainda não identificou claramente como *hashtags* devem ser analisadas. (YOUSEFI, 2017, tradução nossa<sup>48</sup>)

Já foram expostos alguns dos motivos que levam a crer que as *hashtags* podem ser consideradas expressões de propaganda, o que aparentemente levaria um pedido de registro como marca ao indeferimento. Porém, a linha que divide marcas e expressões de propaganda é tênue e precisa ser explorada antes que sejam replicados entendimentos às etiquetas de indexação.

A promulgação da Lei 9.279/1996, a atual Lei de Propriedade Industrial brasileira, incorreu na proibição do registro de expressões de propaganda no INPI por meio do art. 124, inciso VII, da referida lei, que determina que não são registráveis como marca “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”. A legislação anterior, a Lei 5.772/1971 — Código da Propriedade Industrial —, permitia o registro de tais frases através de um dispositivo análogo, porém distinto, ao registro de marcas.

À época, os registros de expressões de propaganda deveriam atender aos mesmos requisitos dos pedidos de marcas, além de cumprir critérios específicos listados do artigo 73 ao 76 do antigo instrumento legal. Novos pedidos de registro de expressões de propaganda como marca passaram então a ser indeferidos pelo INPI, e os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda que já haviam sido depositados foram tratados conforme determinação do art. 233 da LPI, que versa:

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados. (BRASIL, 1996)

Buscando na base de dados do INPI<sup>49</sup>, é possível observar que em 1995, último ano antes da promulgação da atual lei, foram depositados 1157 pedidos de registro de expressões de propaganda no instituto. Portanto, um instrumento utilizado consideravelmente pela população brasileira deixou de existir e coube ao INPI, conforme instrui o art. 2º da Lei 5.648/1970, “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial”. Porém, a diferenciação entre marcas

---

<sup>48</sup> Texto original: “*Hashtags and slogans ultimately have the same purpose because both are meant to serve as a link to the particular goods or services. One can even say that hashtags are the contemporary form of slogans in the digital world. Thus, as the digital world has evolved, the corresponding law should develop with it. Hashtags have not yet established a strong legal root and courts have not yet clearly identified how hashtags should be analyzed.*”

<sup>49</sup> Busca Web INPI. Disponível em <[https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa\\_classe\\_basica.jsp](https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp)> Acesso em 12/10/2017

e expressões de propaganda não é uma tarefa simples e requer o uso de critérios subjetivos. O Manual de Marcas (INPI, 2017) estabelece em seu item 5.9.4 que:

Quando do exame, deve-se verificar se a expressão que compõe o sinal marcário contém:

1. Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa a assinalar;
2. Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes;
3. Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Constatado algum dos fatos acima, há indícios de que o sinal ou a expressão requerida tem exclusivo caráter propagandístico. (INPI, 2017)

Apesar de os critérios apresentados pelo Manual não apresentarem informações incorretas e apontarem para a distinção entre marcas e expressão de propaganda, os quesitos listados são subjetivos e insuficientes para o veredito dos examinadores e formulação de pareceres, expondo, conforme o próprio Manual diz, apenas “indícios” de que o sinal analisado se trata de expressão de propaganda. As instruções do Manual não diferem do que Gama Cerqueira escreveu sobre a definição de expressão de propaganda:

Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda e qualquer legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidade de produtos, mercadorias ou serviços, ou atrair a atenção dos consumidores ou usuários. (CERQUEIRA, 2010, p. 1141)

Logo, é perceptível que buscou-se o respaldo dos escritos de estudiosos para elaborar as determinações em vigor do Manual. Porém, é válido notar que os escritos de Gama Cerqueira foram escritos à luz da legislação antiga, em que o registro de expressões de propaganda não era vedado, e não havia necessidade de se diferenciá-las das marcas, tendo em vista que ambas eram passíveis de registro. A fraqueza dos preceitos postulados pelo guia do INPI é, portanto, criticada pelo público externo.

No entanto, mesmo com o auxílio da normatização hierárquica, ainda existem dúvidas quanto ao determinar quando uma expressão é empregada apenas como meio propagandístico ou quando possui a função marcária. Como consequência, decisões proferidas pelos examinadores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial em Primeira Instância, envolvendo questões de expressões, são dotadas de alta carga de imprevisibilidade, por falta de aplicação sistemática de critérios. (CUNHA, 2014)

Outro fator que dificulta a distinção é o examinador não analisar o uso prático e real do sinal, apenas se limitando às informações constantes no processo, depositado muitas vezes antes de qualquer aplicação no mercado. Portanto, o servidor do INPI deve levar em consideração somente indícios de que o sinal se trata de expressão utilizada apenas como publicidade. Tal falta de verificação do uso é dada, em parte, pelo caráter atributivo de direito do registro de marcas brasileiro.

A distinção entre marcas e expressões de propaganda traça uma linha tênue, pois as marcas, em seu âmago, tratam-se do elemento mais fundamental da publicidade.

Quando a mercadoria é exposta à venda, ainda que identificada por uma marca ordinária, se estabelece um diálogo silencioso entre a marca e o consumidor, como se aquela se apresentasse a este e dissesse “olá, sou o produto XPTO”. A marca equivale a uma mensagem publicitária (a menor e mais elementar de todas), mesmo quando desacompanhada de qualquer slogan. (SCHMIDT, 2013, p. 67)

Dentro deste contexto, propõe-se expor características de marcas, expressões de propaganda e *hashtags*, e explorar onde se encontram as diferenças entre as três, para, portanto, diferenciá-las com mais consistência e segurança.

#### 2.1.1.1 Propaganda e publicidade

Segundo o art. 5º da Lei nº 4.680 de 1965, que versa sobre o exercício da profissão de Publicitário e Agenciador de Propaganda, “Compreende-se por propaganda qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias ou serviços, por parte de um anunciante identificado” (BRASIL, 1965). O instrumento legal faz pouca diferença entre publicidade e propaganda, apesar de profissionais e estudiosos da área entenderem que são conceitos distintos.

Porém, dentro do campo de estudo, não há consenso sobre como publicidade e propaganda diferem entre si. Maranhão (1988, p. 45) comenta que propaganda se refere ao ato de propagar ideais, de maneira persuasiva, geralmente com cunho político, civil ou religioso. Enquanto isso, publicidade alude ao campo empresarial, divulgando produtos ou serviços e estimulando o consumo. Já Duringan (2007) considera que propaganda é o fenômeno social da propagação de mensagens, ao



passo que publicidade é a atividade profissional dos publicitários. Como não há consenso sobre as diferenças entre publicidade e propaganda, e tanto a Lei de Publicidade quanto a LPI não distinguem os termos, ambos vocábulos serão tratados como sinônimo para fins de elaboração da presente dissertação.

Duringan (2007) elenca seis elementos da mensagem publicitária. O primeiro deles é a propagação, já que não existe propaganda sem a difusão da mensagem, pois toda publicidade é feita para ser exposta. O segundo ponto é a impessoalidade. Por mais seletivo que seja o público-alvo, as mensagens publicitárias não adquirem características de pessoalidade, pois isso entraria em conflito com o caráter propagador. O terceiro ponto é a informação. A propaganda é dotada de dados e conceitos que são transmitidos ao consumidor, como vantagens em relação aos concorrentes e valores do anunciante.

O quarto elemento é a persuasão. A publicidade visa a persuadir o público-alvo, levando-os à ação, seja ela o consumo de algum produto ou serviço, ou a incorporação de ideais. A quinta característica é o referente mercadológico. Os anúncios devem se referir a algum produto ou serviço, indicados por uma marca, ou atribuir valores a uma entidade, também identificada por uma marca. O último ponto é o patrocínio, haja vista que sempre alguém deve ser o anunciante.

Para atingir seus objetivos, a publicidade pode se valer de vários recursos e formatos, como slogans, *taglines*, jingles, entre outros. Portanto, entende-se que o legislador, ao utilizar a sentença “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”, evitou limitar a proibição legal a apenas um dos recursos publicitários, deixando livre a aplicação do inciso a quaisquer recursos propagandísticos.

No INPI, mesmo que uma expressão de propaganda esteja acompanhando uma marca passível de registro, como em “XPTO, o melhor para sua vida”, o pedido é indeferido em sua totalidade pela primeira instância. Caso o depositante queira recorrer da decisão, ele pode remover os elementos não marcários — a expressão “o melhor para sua vida” — e prosseguir com o registro do sinal “XPTO”. Esse indeferimento total evita que o dispositivo legal do inciso VII do art. 124 da LPI seja contornado com a simples inclusão de um elemento registrável, o que permitiria o registro de expressões de propaganda como marca.

Como curiosidade, é válido mencionar que o escritório japonês de PI tinha a mesma posição quanto a marcas compostas por um sinal distintivo acompanhado

por slogan, porém mudou de posição a partir de 2015, passando a deferir esses pedidos, pois, segundo eles, o exame de marcas deveria considerar o sinal como um todo e o registro de um sinal contendo slogan não concederia exclusividade de uso daquela expressão de propaganda (JPO, 2015).

#### 2.1.1.2 A marca como receptáculo da propaganda

Conforme exposto anteriormente, a publicidade divulga informações e conceitos. A marca, por sua vez, é um sinal distintivo, que a princípio não carrega informações em si. É papel da propaganda, portanto, divulgar valores e características de produtos e serviços e referenciar às marcas que os assinalam. Ou seja, a marca é um receptáculo vazio em um primeiro momento, que vai sendo preenchido de informação e valores pela publicidade e pelas experiências dos consumidores.

Quanto maior o investimento em esforços de propaganda e quanto mais as experiências positivas dos consumidores se repetem, mais poderosa é a função publicitária da marca. Quanto maior esse poder, maior é a área de influência de um sinal, podendo ultrapassar os segmentos mercadológicos originalmente assinalados. Esse fenômeno é previsto e reconhecido pelo art. 125 da LPI, que versa que “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1996).

Cabe observar que o poder publicitário de uma marca, ou a capacidade de armazenar informações atribuídas, depende da distintividade do sinal. Logo, um signo fantasioso consegue receber e reter mais valores do que um sugestivo. Schmidt nota que:

“A efetividade dessa função publicitária depende da distintividade da marca. Seria inócuo anunciar um produto com uma marca que correspondesse ao nome pelo qual o gênero da mercadoria é conhecido” (SCHMIDT. 2013, p. 70)

No momento do exame da registrabilidade de um sinal junto ao INPI, é importante que se atente sobre o quanto de informação a expressão pleiteada carrega em si. Idealmente, uma marca registrável conteria o mínimo possível de

informações prévias sobre a qualidade do que visa a assinalar, cabendo à publicidade divulgar essas características. Logo, o mesmo raciocínio seria aplicado às *hashtags*, que também não devem divulgar informações sobre o produto ou serviço para que sejam registráveis.

### 2.1.1.3 A persuasão como elemento fundamental da propaganda

O objetivo propaganda é levar o interlocutor à ação, seja comprando um produto, contratando um serviço, ou internalizando valores. De nada adiantaria investir em divulgação se não houvesse uma reação do público-alvo, ou seja, se não houvesse resultado. Por isso, a publicidade possui caráter persuasivo e sedutor, para convencer os atingidos pela mensagem.

As frases imperativas são uma das maneiras mais comuns de se persuadir o consumidor. Possuem conteúdo direto e de fácil entendimento, portanto são muito utilizadas na publicidade. Exemplos de slogans que se valem desse recurso são “Entre nessa onda” e “Experimente!”. No momento do exame do pedido de registro de um sinal junto ao INPI, a presença ou não de verbos no imperativo é um critério a ser considerado ao avaliar se trata-se de expressão de propaganda. Por analogia, tal fundamento também seria aplicável às *hashtags*.

Outra maneira de se persuadir o público-alvo é por meio da divulgação da missão e dos valores da empresa. Ao propagar esse tipo de informação, esses valores são atribuídos à marca na mente dos consumidores, e os que se identificarem com esses princípios tenderão a preferir a empresa anunciante em detrimento das concorrentes. Portanto, analisar se a expressão pleiteada divulga a missão ou os valores da empresa é mais um critério para ser ponderado. Esse tipo de expressão também tende a usar verbos no gerúndio, como em “Raio Solar, cuidando do futuro”. Logo, a presença de verbos no gerúndio também ajuda a apontar se o sinal em tela é publicitário.

Como já previsto na versão atual do Manual de Marcas (INPI, 2017), destacar o produto ou serviço em relação aos concorrentes também é um modo de persuasão

empregado pela publicidade, e detectar se a expressão analisada tem esse objetivo já é um dos critérios empregados pelos examinadores do INPI.

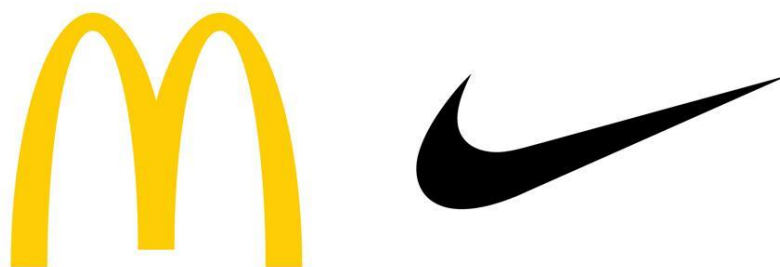
Cabe observar que a simples presença de caráter persuasivo em uma expressão não determina que ela é de propaganda. Há de se ponderar o que é mais forte nela: o caráter persuasivo ou o descritivo. Por exemplo, o sinal “Casa do encanador” é simplesmente descritivo. Em comparação, a expressão “A casa do encanador” possui maior poder de sedução do que a anterior, mas, ainda assim, o caráter descritivo se sobrepõe ao sedutor, o que afasta a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI (mas não afasta a aplicação de outros incisos). Por fim, o sinal “A melhor casa do encanador” possui caráter persuasivo superior ao descritivo, devendo, portanto, ser considerado como expressão de propaganda.

#### 2.1.1.4 O poder distintivo da expressão de propaganda

A segunda edição do Manual de Marcas do INPI classifica a análise do inciso VII do art. 124 da LPI na seção 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário. Portanto, considera-se que as expressões de propaganda pecam em conseguir ser sinais distintivos, assim como denominações de cores, termos genéricos e algarismos isolados.

Porém, os sinais de propaganda possuem poder distintivo, apesar de não o exercer da mesma maneira que as marcas nominativas e mistas. É possível, por exemplo, identificar as marcas “McDonald’s” e “Nike” pelos slogans “Amo muito tudo isso” e “*Just do it*”, respectivamente. Logo, as expressões de propaganda conseguem distinguir os produtos e serviços de uma origem daqueles provenientes de outra. A diferença, porém, está no modo em que essa distintividade se dá.

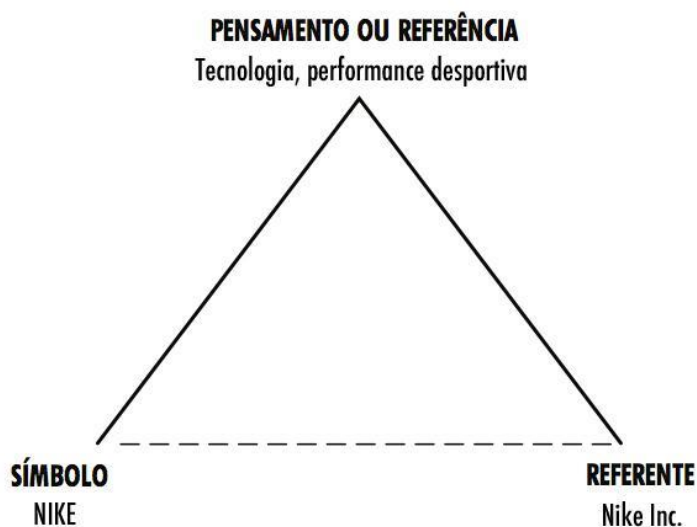
Apesar de conseguirem distinguir produtos e serviços, os sinais publicitários não são utilizados pelo público como referencial nominativo. Salvo em ocasiões especiais, dificilmente um consumidor se referiria à Nike e ao McDonald’s por “*Just do it*” ou “Amo muito tudo isso”, respectivamente. Mas, esse fenômeno também ocorre em outro tipo de sinal distintivo, esse sendo registrável à luz da LPI.



**Figura 7: Marcas figurativas de McDonald's e Nike. Fonte: Busca Web.**

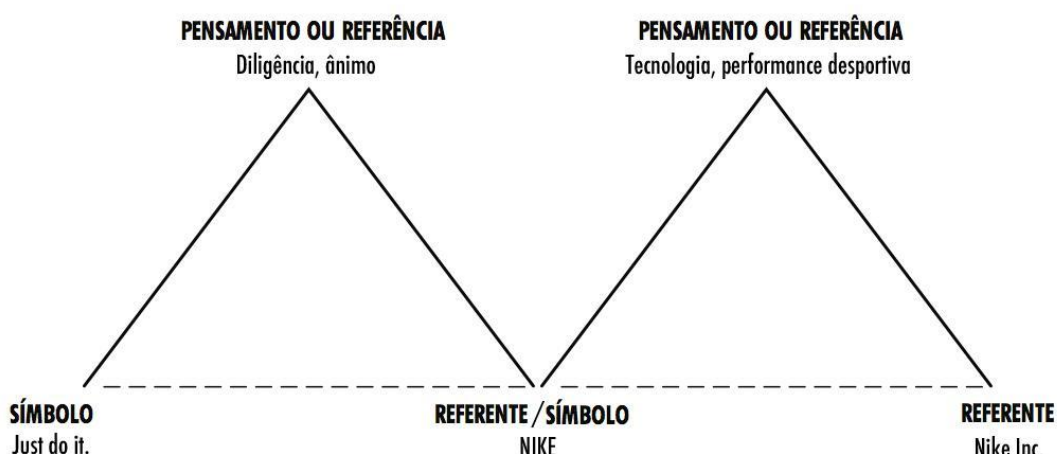
Assim como acontece com os slogans, as marcas figurativas também possuem caráter distintivo, porém falham ao servir como referencial nominativo. Salvo em ocasiões especiais, também seria difícil um consumidor se referir às empresas McDonald's e Nike como “arcos dourados” e “*swoosh*”, respectivamente.

Para entender esse fenômeno, serão tomados os conceitos de semiótica de Ogden e Richards (1972). Os variados símbolos encontrados na linguagem possuem um referente, ou seja, algo a que se referem. A relação entre esses dois entes não é direta, ela é intermediada por uma ideia, um pensamento, denominado significante. Esse conceito é aplicado às marcas, que são símbolos, que por sua vez possuem como referentes os produtos, serviços ou empresas que assinalam. Essa ponte entre a marca e o que elas assinalam é preenchida pelas experiências passadas dos consumidores e pela propaganda.



**Figura 8: Triângulo semiótico da marca NIKE. Fonte: Produção própria.**

O que acontece com expressões de propaganda é que elas não se referem a empresas como as marcas tradicionais fazem. Os sinais publicitários se referem às marcas tradicionais e essas, por sua vez, se referem às empresas, num efeito *relay*. Pode se dizer, portanto, que as expressões de propaganda exercem função acessória às marcas tradicionais. Por isso, ao examinar a registrabilidade de um sinal, é necessário observar se ele exerce função acessória a uma marca, ou se ele é uma marca por si mesmo.



**Figura 9: Triângulo semiótico duplo do slogan “Just do it”. Fonte: Produção própria.**

#### 2.1.1.5 A relevância da forma de apresentação

Cabe ressaltar que a forma de apresentação do sinal depositado junto ao INPI ajuda a determinar se aquele signo se trata de expressão de propaganda. A princípio, não há maneira de uma marca figurativa se tratar de um sinal publicitário. Por mais persuasivo e atrativo que seja o desenho, ele não consegue transmitir a mesma quantidade de informação e ideais que marcas com expressões escritas, sem ser imbuído de significado por ações externas.

Em relação às marcas nominativas, há pouco conteúdo na forma que contribua para julgar se o sinal é propagandístico. Porém, nas marcas mistas, a disposição visual pode ser determinante. Slogans e *taglines* tendem a ficar à base das marcas mistas, em posição acessória ao elemento principal, que seria a parte registrável do conjunto.



**Figura 10: Exemplos de marcas com slogan na base. Fonte: Busca Web.**

Também há casos em que a disposição visual da marca ajuda a afastar o indeferimento da marca. É o caso de expressões que poderiam exercer função acessória a outra marca, mas possuem *designs* que confirmam que o sinal é uma marca por si só.



**Figura 11: Exemplo de marca registrável devido à disposição mista. Fonte: Busca Web.**

#### 2.1.1.6 Outras disposições sobre expressões de propaganda

É importante ressaltar que o segmento mercadológico é um critério crucial para determinar a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI. Um signo que seria publicitário em um segmento pode não ser em outro. Por exemplo, a expressão



“Realizando sonhos” para assinalar agências de viagem consistiria de sinal de propaganda, mas não o é quando assinala programas de televisão.

Ademais, o Manual de Marcas lista como critério para a detecção de expressões publicitárias verificar se o sinal se trata de “Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários”. Porém, este é um objetivo comum tanto das marcas quanto da publicidade, portanto esse não configura como critério diferenciador de marcas, expressões de propaganda e *hashtags*.

#### 2.1.1.7 O poder distintivo da *hashtag*

Pelo ambiente em que está inserida e pelo caráter persuasivo, a *hashtag* possui muito em comum com as expressões de propaganda. Porém, ao mesmo tempo, as *hashtags* possuem a função técnica de criar hiperlinks, indexar e aglomerar as postagens com o mesmo teor.

A partir do momento em que se solicita o registro de uma *hashtag* como marca, é necessário analisar se ela está cumprindo função de marca. E, além disso, é preciso verificar se está cumprindo os requisitos legais de não ser utilizada apenas como expressão de propaganda. A priori, pela própria função técnica, uma etiqueta de indexação nunca seria apenas uma expressão de propaganda, já que também tem outra finalidade quando usada na internet.

Porém, essa função técnica pouco influencia na capacidade distintiva do sinal. Logo, um slogan com o caractere “#” seria ao mesmo tempo uma *hashtag* e uma expressão de propaganda, mas não seria uma marca. Portanto, as *hashtags* devem passar pelos mesmos critérios de registrabilidade que qualquer outro sinal, inclusive aqueles que parecem slogans a princípio.

Em outras palavras, no momento do exame, seria necessário analisar se o pedido que contém *hashtag* está mais inserido nos conceitos de marcas ou nas características de publicidade. Ao mesmo tempo em que as marcas são os elementos mais básicos da publicidade, a publicidade objetiva preencher de informação e significado as marcas. Enquanto as marcas idealmente não são dotadas de informação, a propaganda possui a informação como uma de suas

características fundamentais. A publicidade tem como objetivo primordial persuadir os consumidores, e as marcas distinguem os produtos e serviços que assinalam daqueles dos concorrentes. Ao passo que as marcas referenciam diretamente aquilo que assinalam, as expressões de propaganda se referem a marcas, exercendo função acessória.

Então, em relação à similaridade de *hashtags* e slogans, propõe-se que seja analisado caso a caso, com base nos seguintes critérios subjetivos, a serem aplicados em conjunto, para avaliar se uma etiqueta de indexação se encaixa melhor no escopo de marcas ou de expressões de propaganda:

1. Qual a relação da expressão com o segmento mercadológico assinalado?
2. O sinal visa a divulgar qualidades do produto ou serviço assinalado?
3. O sinal visa a divulgar a missão ou os valores da empresa?
4. O sinal visa a persuadir o interlocutor, a levá-lo a agir?
5. O sinal visa a destacar o produto ou serviço assinalado em relação aos dos concorrentes?
6. O sinal exerce função acessória a outro sinal, enaltecendo-o?
7. Como é a disposição visual do sinal?

Ademais, somados aos fatores acima, seria válida uma revisão do posicionamento do INPI quanto à interpretação do inciso VII do art. 124 da LPI. A prática atual do Instituto leva a entender que “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda” é lido como uma maneira que o legislador encontrou para proibir o registro de slogans, *taglines*, jingles, entre outros, sem se valer de anglicanismos no texto da lei. Logo, ao ser detectado que a expressão possui características propagandísticas, ela é indeferida.

Em contrapartida, outra leitura possível seria ater-se à palavra “apenas” constante no inciso, o que permitiria o registro de expressões de propaganda, caso pudessem exercer funções de marca, apesar do caráter publicitário que carregam.

Então, seria possível o registro, como marca, de expressões de propaganda que exerçam função propagandística e função marcária ao mesmo tempo? Se as expressões além de recomendar, exaltar a qualidade ou atrair a atenção dos consumidores ou usuários de produtos e serviços, cumprir a função de identificação e distinção efetiva de produtos ou serviços para o consumidor, poderá esta expressão ser registrada como marca, conforme dispõe o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial, *ipsi litteris*: “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. (CUNHA, 2014)

### 2.1.2 Nomes de Domínio *versus* *Hashtags*

Por se tratarem de recursos da internet e terem funcionalidades técnicas, nomes de domínio e *hashtags* possuem alguns pontos em comum. Ambos denominam páginas e servem de hiperlink para direcionar o navegador a determinada página da internet.

Além disso, desafiam o princípio da territorialidade e da especificidade de marcas. Por exemplo, pode haver uma empresa que vende remédios e outra que fabrica tijolos com a marca “Rio Doce” convivendo pacificamente à luz dos preceitos de marcas. Porém, há um conflito quando ambas buscam obter o domínio “riodoce.com.br”. Disputa similar surge quando ambas se valem da etiqueta “#riodoce” na internet.

Apesar de não haver previsão da interseção entre marcas e nomes de domínio na LPI, há previsões em normativas infralegais para solucionar conflitos entre os dois institutos. Portanto, é lógico supor que alguma parte dos princípios que regem o contato entre marcas e nomes de domínio possa ser aplicada a marcas e *hashtags*.

#### 2.1.2.1 Nomes de domínio

Nomes de domínio, como “inpi.gov.br” e “facebook.com”, são termos que localizam e identificam um ou mais computadores na internet, denominados pelo seu endereço de IP<sup>50</sup>. Eles facilitam a navegação em rede, pois, sem eles, seria necessário decorar longas sequências de números (IPs) para acessar sites.

No Brasil, os nomes de domínio com extensão “.br”, como “.com.br”, “.gov.br”, “.edu.br” e “.tv.br”, são administrados e mantidos pelo Registro.br, departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que, por sua vez, está vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) (NIC.BR, 2018).

---

<sup>50</sup> “Sigla de *Internet protocol* - um dos protocolos mais importantes da internet, responsável pela identificação das máquinas e redes e pelo encaminhamento das mensagens até ao seu destino” (INFOPEDIA, 2018).

Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, para registrar domínios brasileiros, terminando em .br, é necessário ser pessoa física com CPF, ou jurídica com CNPJ, e estar legalmente representada ou estabelecida no Brasil, com cadastro regular junto ao Ministério da Fazenda. Os pedidos são analisados com base na ordem da solicitação, em sistema parecido com o atributivo das marcas. Além disso, os nomes devem ter no mínimo 2 e no máximo 26 caracteres, e não podem ser idênticos a outros domínios, desconsiderando-se a diferença entre caracteres acentuados e não acentuados, e entre “c” e “ç”. O registro tem duração de um ano, podendo ser prorrogado indefinidamente. Caso queira, o solicitante pode pagar a taxa de até 10 anos de registro adiantadamente, recebendo desconto em tal modalidade (CGI.BR. 2008).

Desde o 1996, quando foi criado, até o dia de 13 de agosto de 2018, data de acesso às estatísticas oficiais, o Registro.br procedeu com o registro de 3.974.207 nomes de domínio com a terminação “.br”. Desses, 91,24% terminavam em “.com.br” (REGISTRO.BR. 2018).

#### 2.1.2.2 Conflitos entre marcas e nomes de domínio

Conforme mencionado anteriormente, não há disposição na LPI sobre a intersecção de marcas e nomes de domínio. Porém, há normativas infralegais que versam sobre a matéria.

O Registro.br conta com a plataforma SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o “.br”) para solucionar litígios entre o titular de nome de domínio no “.br” e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo titular. Está disposto no Regulamento SACI-Adm que:

Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada

antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade; [...] (REGISTRO.BR. 2010)

Logo, fica explícito que o titular de uma marca registrada junto ao INPI tem o direito de ser detentor de nome de domínio com o mesmo elemento nominativo, podendo, inclusive, ter a titularidade do registro de domínio transferida de terceiros para si, contanto que o depósito da marca tenha sido feito antes do registro do domínio. O mesmo se aplica a marcas notoriamente conhecidas no exterior, que gozam de prioridade ainda que não tenham registro no INPI, a princípio.


É importante notar que o registro de marcas garante prioridade em relação ao registro de nome de domínio, porém o mesmo não é válido no sentido inverso. Ou seja, o registro de um domínio não garante direito de precedência no registro de marcas, nem à luz da LPI, nem à luz das normativas infralegais do INPI.

O Manual de Marcas, que abarca as normativas, resoluções e procedimentos do INPI no exame de marcas, dispõe sobre outros aspectos dos nomes de domínio no item 5.9: Análise do requisito de distintividade do sinal marcário:

**Nomes de domínio**

A sigla “www” e os top-level domains (.com, .gov, .org, .com e .br) são irregistráveis para qualquer produto ou serviço. É possível conferir as listas de top-level domains internacionais e brasileiros nos sites da [Internet Assigned Numbers Authority - IANA](#) e do [Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br](#).

**Exemplos:**

Marca	Especificação	Observações
PONTOFRIO.COM	Comércio de eletrodomésticos, móveis e utilidades domésticas	<b>Registrável.</b> A combinação da expressão fantasiosa "PONTOFRIO" com o top-level domain ".COM" forma conjunto suficientemente distinto.
	Equipamentos de ginástica	<b>Registrável.</b> A combinação da expressão fantasiosa "SURRA" com o top-level domain ".COM" forma conjunto suficientemente distinto.
WWW.INTERNET.COM	Serviços de telecomunicação	<b>Irregistrável</b> à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.
WWW.BISCOITO.COM.BR	Comércio de biscoitos, bolachas, bolos e massas alimentícias	<b>Irregistrável</b> à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

**Figura 12: Disposição do Manual de Marcas sobre nomes de domínio. Fonte: Manual de Marcas (2017)**

Pela disposição do guia do INPI, é possível perceber que o instituto considera que tanto a sigla “www” quanto os sufixos de domínio não são distintivos. Além disso, entende-se que a adição desses radicais a termos irregistráveis não é o suficiente para torna-los distintivos e registráveis. Para todos os efeitos, é como se não constassem na marca.

Antes da Resolução INPI nº 166/2016, era determinado que tais radicais seriam apostilados, indicando que o titular da marca não teria direito ao uso exclusivo dos sinais “www”, “.com.br”, entre outros. Com a introdução da resolução, o exame deixou de incluir apostilas específicas, e deixou-se de fazer a ressalva aos sinais típicos de nomes de domínio.

### 2.1.2.3 Princípios de nomes de domínio aplicáveis a *hashtags*

É interessante observar que o registro de nomes de domínio não é administrado pelo INPI, e nem é considerado um instituto similar ao registro de marcas, apesar de haver pontos de contato entre esses ativos. Outro fator que chama a atenção é a duração relativamente curta do registro de domínio (um ano) em comparação à vigência do registro de marca (10 anos).

Isso leva a refletir se *hashtags*, assim como nomes de domínio, não fariam jus a um novo tipo de registro, diferente daquele de marcas, atendendo a outros critérios e tendo uma duração menor, o que seria mais condizente com o caráter efêmero das comunicações na internet, em especial nas redes sociais. Porém, essa proposta também vem acompanhada de seus desafios, como determinar que entidade seria responsável por administrar esses registros e qual a esfera de jurisdição dessa entidade. Seria uma organização mundial? Ou cada país teria a sua instituição? Diferentemente dos domínios, que têm terminação com as iniciais de cada país, as *hashtags* não são acompanhadas de identificação de território. Então, seria um desafio determinar a área de atuação de cada nação.

Outro fator interessante, é que, a princípio, um registro de marca também daria precedência e, talvez, exclusividade de uso de determinada *hashtag*, pelo menos em ambiente concorrencial. Por exemplo, é lógico presumir que a Sony, empresa fabricante de eletrônicos e detentora de registro de marca homônimo, conseguiria impedir em via judicial que a concorrente LG utilizasse o sinal #sony em suas campanhas, com base na repressão à concorrência desleal, constante na LPI.

É válido comentar que seria possível apenas replicar o entendimento e os procedimentos destinados aos radicais de nomes de domínio para o exame de sinais contendo “#”. Porém, já é determinado que o registro de domínios não é feito por meio do INPI e nem por meio do pedido de marca, pois é realizado perante o Registro.br. Já para as *hashtags* não há determinação do órgão responsável, e nem há clareza sobre os limites do registro de etiquetas de indexação como marcas. Logo, a concessão de marcas contendo *hashtags* pode estar concedendo mais direitos do que um registro de marcas convencional. Além do direito de uso exclusivo do sinal distintivo, pode estar sendo concedido o uso exclusivo da ferramenta com função técnica no ambiente da internet.

### 2.1.3 Direito Autoral *versus* *Hashtags*

Outro porém encontrado entre as características das etiquetas eletrônicas é a possibilidade de elas serem objeto de direito de autor de seus criadores. Há pedidos de registros depositados juntos ao INPI que são *hashtags* que se alcançaram sucesso de público na internet antes de empresas buscarem proteção legal à expressão. Há também casos em que a etiqueta de indexação foi utilizada pela primeira vez por pessoas não relacionadas às empresas solicitantes. A LPI, em seu art. 124, inciso XVII, versa que não são registráveis como marca:

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;  
(BRASIL, 1996)

Portanto, é possível que o INPI seja vedado pela LPI de conceder esses tipos de registros de marca, ou que requeira autorização dos hipotéticos detentores de direito autoral antes de deferir os pedidos. Logo, esta parte do trabalho objetiva discutir a hipótese de que criadores de *hashtags* tenham direito às mesmas prerrogativas que autores de obras literárias, cinematográficas e musicais.

#### 2.1.3.1 Direito Autoral

O Direito Autoral (DA) é um dispositivo legal que atribui ao autor de uma obra intelectual prerrogativas e direitos, com o objetivo de garantir ao criador o usufruto do resultado do seu intelecto. Os direitos do autor são divididos em morais e patrimoniais. Enquanto aqueles são irrenunciáveis e dizem respeito à ligação mais íntima do autor com a obra e à reputação do criador, estes podem ser cedidos e licenciados e são relativos à exploração econômica do objeto do direito. São inúmeros os tipos de obras que podem ser protegidas pelo direito autoral, como romances, filmes, músicas, peças de teatro, entre outros. Como a lista de variedades não é exaustiva, conforme novas formas de produção intelectual vão surgindo, traçam-se paralelos com as obras já protegidas para que o Direito Autoral passe a



abarcam as novidades também. É o caso dos programas de computador, que hoje em dia são protegidos por Direito Autoral, conforme a Lei 9.609/98.

Diferentemente dos ativos de propriedade industrial, o Direito Autoral tem seu tempo de validade ligado à vida do autor, em vez da data da publicação, da concessão ou do registro. No Brasil, os direitos autorais perduram por 70 anos após a morte do criador. Findo esse período, a obra entra em domínio público, ficando livre para ser explorada por todos. Essa foi uma maneira encontrada para tentar equilibrar os interesses individual e público em a sociedade conceder um monopólio temporário sobre os frutos econômicos de ativos intangíveis. Dessa forma, os autores sentem-se estimulados a produzir novas obras intelectuais, pois o fruto do seu trabalho está protegido da exploração indevida de outros, por lei. Ao mesmo tempo, a sociedade teria livre acesso à obra com o fim do prazo, aumentando, portanto, o arcabouço teórico da sociedade. Há críticas quanto à duração desse direito, porém, conforme a Convenção da União de Berna (1886), tratado internacional que versa sobre esse tipo de direito, o período mínimo de proteção que os países são obrigados a conceder é de 50 anos. Apesar de ser um dispositivo jurídico que foi criado no século XVIII, hoje em dia o direito autoral permeia o dia-a-dia do mundo inteiro, e inclusive é citado como um direito humano fundamental no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos<sup>51</sup>.

A Lei 9610/98, que versa sobre o Direito Autoral no Brasil, dispõe, em seu artigo 7º, que “São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”. Logo, um dos critérios intrínsecos para a proteção é que o objeto seja uma “criação do espírito”, ou seja, seja uma obra intelectual, feita pelo pensamento do homem. Outro princípio a ser destacado, constante na Convenção da União de Berna é que não é a ideia do autor que é protegida, e sim a forma que ele dá a ela. Portanto, é possível que haja dois livros que contem histórias parecidas, e nenhum Direito Autoral seja infringido.

Outro critério para a proteção via DA é o contributo mínimo de criatividade. Esse quesito é reconhecido pelos tribunais:

O contributo mínimo, que consiste no mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida por direito de autor, tem também status de norma constitucional, devido sua qualidade de

---

<sup>51</sup> Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: < [http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/por.pdf](http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf) >. Acesso em: 18/02/2018.

elementos presentes no cerne do balanceamento – entre o exclusivo autoral e o acesso à cultura – justificador do direito do autor. Além disso, o contributo mínimo decorre de normas fundamentalmente constitucionais, tendo em vista a fundamentalidade das normas constitucionais que tratam do direito do autor e do direito de acesso à cultura. [...]. TJRS, AC 70045823044, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, Des. Luís Augusto Coelho Braga, 08 de novembro de 2012.

Para avaliar se uma obra é dotada de originalidade, não é considerada a qualidade da obra, o valor intrínseco, o esforço, a finalidade, ou a moral e a ética. Porém, o contributo mínimo de originalidade é um critério subjetivo, que tem aplicação variada. Para determinar os parâmetros, há, a princípio, duas vertentes:

Trata-se, portanto, de duas perspectivas antagônicas: uma pressupõe que a obra intelectual é sempre o resultado de um ato criativo gerador de autoria, razão pela qual não só a cópia, mas também a banalidade e a atividade meramente técnica excluem a tutela legal; a outra incorpora o princípio de que o que vale a pena copiar vale a pena proteger, o que prescinde da existência de uma criação e converte o regime em proteção do investimento na produção de bens intelectuais. (SANTOS, 2014, p. 127)

Logo, há pessoas que defendem que basta que a expressão seja nova para que ela seja protegida por DA, enquanto outras defendem que é necessário que haja um ato criativo gerador de autoria, que haja um contributo significativo para o arcabouço cultural da humanidade. A França segue essa última vertente. Lá, o critério básico da originalidade é a “marca da personalidade”, que é identificada quando o autor realiza um “esforço personalizado que vai além de uma lógica automática e obrigatória” (SANTOS, 2014, p. 137). Já para os EUA e o Reino Unido, a simples disposição distinta das palavras garante a originalidade.

Mesmo que exista um objeto que cumpra os requisitos para que seja objeto de proteção por Direito Autoral, é necessário que seja identificado o autor, ou aquele que será detentor do direito. Como existem várias maneiras de se produzir obras intelectuais, existem diferentes modalidades de autoria, que pode ser individual, co-autoria, coletiva, entre outros. Com a facilidade de compartilhamento de informações e de interação proporcionada pelas tecnologias de informação e comunicação, como a internet, está se popularizando a modalidade chamada colaborativa.

A ampliação do alcance da população a ferramentas criativas, em decorrência do seu barateamento, aliada à crescente utilização da Internet para a distribuição de conteúdo, tornam ultrapassadas as estruturas hierárquicas de difusão de informações de “um para muitos” (“one-to-many”), fazendo surgir novos modelos, nos quais, a origem das informações passa a ser descentralizada (“many-to-

many”). Sites como o Youtube (que permite o compartilhamento de vídeos criados por seus usuários), Flickr (portal para hospedagem e exibição de fotos produzidas por seus usuários), dentre outros, são exemplos significativos dessa mudança. Evidentemente, esse processo não ocorre pela simples substituição de um modelo pelo outro. Como nos processos evolutivos, tais modelos coexistem. (CARBONI, 2015)

Nessa modalidade, várias pessoas se valem do trabalho de outras, e contribuem com sua parte, agregando para a obra final. É difícil determinar a quem cabe o direito da obra, visto que é uma criação comum, de vários autores. Porém, isso não significa que não estejam sendo criadas regras para esse tipo de contributo. Como exemplo, há os *Creative Commons*, uma série de regramentos para obras colaborativas, que vincula usuários e criadores que entrarem em contato com esse tipo de obra.

#### 2.1.3.2 Dados de duas *hashtags* depositadas junto ao INPI

Para realizar essa parte do estudo, foram selecionadas duas *hashtags* depositadas junto ao INPI, deferidas, concedidas, e que estão atualmente em vigor. A primeira escolhida foi o sinal “#likeagirl”, depositado em 14/07/2014 pela Procter & Gamble Company. A marca foi concedida em 31/01/2017 e assinala “Produtos de higiene feminina, tais como protetores para calcinhas, toalhas higiênicas para menstruação e tampões, roupas íntimas higiênicas, protetores interlabiais para higiene feminina, calças para higiene feminina; toalhas e fraldas para incontinência, calças para incontinência” e “Serviços de publicidade e *marketing* prestados por métodos indiretos de comunicações de *marketing*, a saber, mídia social, publicação em ‘*blogs*’ (diários virtuais) e outras formas de canais de comunicações passivos, compartilháveis ou virais”.

Apesar de a *hashtag* ter sido depositada em 2014 pela empresa, o seu primeiro uso foi, na verdade, em 2009, por um usuário comum na rede social Twitter. Apenas no ano anterior ao depósito no INPI, 2013, a etiqueta já tinha sido utilizada 1331 vezes por usuários diferentes só no Twitter.



**Figura 13: Primeiro tuíte a usar a *hashtag* “#likeagirl”. Fonte: Twitter.**

O segundo registro analisado foi do sinal “#ficadica”, depositado em 06/03/2013 por Cenect Centro Int. De Educação, Ciência E Tecnologia S/C LTDA. O sinal foi concedido em 24/11/2015 e assinala “Impresso (Material -); Jornais; Periódicos; Revistas [periódicos]; Boletim informativo; Publicações em fascículos impressos” e “Ensino (Serviços de -); Informações sobre educação [instrução]; Publicação on-line de livros e jornais eletrônicos; Publicações eletrônicas on-line (Provimento de-) [não *downloadable*]; Assessoria, consultoria e informação em atividades desportivas e culturais; Assessoria, consultoria e informação em edição; Assessoria, consultoria e informação em educação [instrução]; Assessoria, consultoria e informação ensino; Jornalismo (reportagens); Universidade [serviço de educação]”.

O software livre utilizado pela presente pesquisa permite a angariação de apenas 2000 tuítes com determinada *hashtag*, com seus cortes realizados por data. Portanto, ao ser tentado levantar a quantidade de posts no Twitter com a etiqueta “#ficadica” no ano anterior ao depósito no INPI, da mesma maneira que foi feito com o sinal “#likeagirl”, o programa revelou que apenas nos dias 28, 29, 30 e 31 de dezembro de 2012, o sinal já tinha sido utilizado 1763 vezes.

Isso comprova que há empresas que tentam obter exclusividade econômica de termos famosos e populares nas redes sociais ao registrarem-nos como marca, mesmo sem terem sido os primeiros a confeccionarem as *hashtags*, ou sem terem sido os divulgadores iniciais delas.



**Figura 14: Primeiro tuíte a usar a *hashtag* “#ficadica”. Fonte: Twitter.**

### 2.1.3.3 Desafios à aplicação dos conceitos de Direito Autoral

O primeiro desafio para encaixar as *hashtags* na proteção conferida pelo direito autoral é justamente o seu tamanho. Grande parte das etiquetas são formadas por apenas uma palavra, o que impediria o abarcamento na legislação de DA. Portanto, caso haja alguma compatibilidade com esse dispositivo legal, esse seria em relação às frases e expressões justapostas ou aglutinadas.

Caso seja feita uma comparação entre *hashtags* e expressões de propaganda, como slogans e *taglines*, a legislação e a jurisprudência desfavorecem a proteção por Direito Autoral.

[...] pode-se afirmar que a publicidade enquanto “obra complexa” representa um feixe de direitos protegíveis pelo direito autoral, mas enquanto pura mensagem comercial de produtos ou serviços do anunciante, com contornos singelos da abordagem da massa consumidora, tem proteção nas regras de concorrência desleal, as quais podem atingir qualquer pessoa que tenham agido em desconformidade com a boa-fé ou correção profissional. Noutras palavras, o mínimo que se confere à publicidade comercial contra a imitação é a representação pela concorrência desleal. (PEREIRA, 2001)

Outro obstáculo à relação entre etiquetas de indexação e DA é o contributo mínimo de criatividade. Se o critério para determinação da criatividade for o aplicado na França, da “marca da personalidade”, seria requerido certo empenho para comprovar sua existência. Já se o quesito aplicado for o dos EUA e do Reino Unido, em que apenas a disposição nova é suficiente para o objeto ser considerado original, a proteção por DA torna-se mais justificável.

Além disso, outra dificuldade é a atribuição da autoria da *hashtag*. O autor é a primeira pessoa que a utilizou? São os influenciadores que as popularizaram? Ou seria um sistema colaborativo, em que todos os utilizadores somaram esforços com suas postagens para que a etiqueta de indexação se difundisse e tomasse a forma que tem agora? É difícil determinar ao certo a autoria desses sinais e, portanto, quem faz jus à tutela da *hashtag*.

## 2.2 RELATÓRIOS DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITÓRIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE OUTROS PAÍSES

Após a realização de comparações com outros ativos de PI, resta apresentar como escritórios de outros países estão procedendo com o registro de marcas como *hashtags*. A experiência deles pode servir de inspiração para a determinação do modelo brasileiro, replicando-se o que for oportuno e respeitando as diferenças do ordenamento jurídico brasileiro e estrangeiro.

Como objeto de observação foram selecionados os escritórios dos Estados Unidos, que possuem o maior número de pedidos de registro de *hashtags* como marca no mundo (ROSA, 2016), da União Europeia, que possui grande número de registros de vários países, e do Japão, que possui procedimentos muito parecidos com os brasileiros, conforme será mostrado adiante. Outro fator que levou à escolha desses escritórios foi a facilidade e possibilidade de acesso aos seus dados.

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

O USPTO é o escritório de PI responsável pelo exame e registro de marcas nos Estados Unidos. Ele atualizou, em outubro de 2013, o seu manual de exame, chamado *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*, incluindo uma seção específica para abordar as chamadas “*Hashtag Marks*”<sup>52</sup>. O item criado foi o 1202.18, e uma de suas disposições é a seguinte:

Uma marca consistindo de ou contendo o símbolo cerquilha (#) ou o termo *HASHTAG* é registrável como marca de produto ou serviço apenas se funcionar como um identificador da fonte dos produtos ou serviços do requerente. Veja TMEP §1202 relativo à determinação se uma marca funciona como uma marca.

Quando examinar uma marca proposta contendo o símbolo cerquilha, consideração cuidadosa deve ser dada ao contexto geral da marca, à colocação do símbolo cerquilha na marca, aos produtos e serviços identificados, e à amostra de uso, se disponível. Se o sinal cerquilha

---

<sup>52</sup> O TMEP está disponível para consulta online no endereço <[https://tmepl.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/ch1200\\_d1ff5e\\_1b5ad\\_3bc.html?q=hashtag&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=3](https://tmepl.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/ch1200_d1ff5e_1b5ad_3bc.html?q=hashtag&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=3)>. Acesso em 13 ago. 2018.

imediatamente precede números numa marca (#29 JONES, THE #1 APP, # TWELVE, etc.), ou se é apenas usada como o símbolo de libra ou de número numa marca (por exemplo, ICHIBAN#), tais marcas não necessariamente devem ser interpretadas como marcas *hashtag*. Essa determinação deve ser feita caso a caso. (USPTO, 2017, tradução nossa<sup>53</sup>)

Logo, o escritório estadunidense considera que as *hashtags* podem ser registradas como marca, contanto que identifiquem a fonte dos produtos ou serviços do requerente. É interessante observar que o manual contém uma ressalva, alegando que nem todos os símbolos que contém a cerquilha são *hashtags*. Como exemplo, citam as vezes em que o caractere precede algarismos, situação essa em que “#” assume a leitura “número”. Também é importante notar que é disposto que esses sinais devem ser analisados caso a caso. Portanto, não há uma fórmula pronta para determinar se um sinal é uma *hashtag*. O TMEP continua:

Geralmente, o sinal cerquilha e o termo *HASHTAG* não provêm nenhuma função de indicação de origem porque eles meramente facilitam a categorização e a busca dentro de redes sociais online (ou seja, participantes de redes sociais são direcionados a procurar um determinado assunto digitando, por exemplo, “*hashtag* ABC”, quando ABC é o assunto). Conferir caso *Hotels.com, L.P.*, 573 F.3d 1300, 1301, 1304, 91 USPQ2d 1532, 1533, 1535 (Fed. Cir. 2009) (considerando que a adição de um domínio genérico a uma marca de outra maneira irregistrável normalmente não adiciona qualquer significado de indicação de origem); [...]

Portanto, a adição do termo *HASHTAG* ou o símbolo cerquilha (#) a uma marca senão irregistrável não a tornará registrável. Conferir TMEP §807.14(c) (“Pontuação, como aspas, hifens, pontos finais, vírgulas e pontos de exclamação, geralmente não alteram significativamente a impressão comercial da marca”); TMEP §1209.03(m) (adição de radical de nome de domínio a material senão irregistrável normalmente não consegue torna-lo registrável). Consequentemente, se uma marca consiste do sinal cerquilha ou o termo *HASHTAG* cominado com elementos nominativos que são meramente descritivos ou genéricos para os produtos ou serviços, a marca com o um todo deve ser indeferida por ser meramente descritiva ou genérica.

Exemplo:

#SKATISTA para materiais de skate é meramente descritivo. (USPTO, 2017, tradução nossa<sup>54</sup>)

<sup>53</sup> Texto original: “A mark consisting of or containing the hash symbol (#) or the term *HASHTAG* is registrable as a trademark or service mark only if it functions as an identifier of the source of the applicant’s goods or services. See TMEP §1202 regarding the determination of whether a mark functions as a mark.

When examining a proposed mark containing the hash symbol, careful consideration should be given to the overall context of the mark, the placement of the hash symbol in the mark, the identified goods and services, and the specimen of use, if available. If the hash symbol immediately precedes numbers in a mark (#29 JONES, THE #1 APP, # TWELVE, etc.), or is used merely as the pound or number symbol in a mark (e.g., ICHIBAN#), such marks should not necessarily be construed as *hashtag* marks. This determination should be made on a case-by-case basis”.

<sup>54</sup> Texto original: “Generally, the hash symbol and the wording *HASHTAG* do not provide any source-indicating function because they merely facilitate categorization and searching within online social media (i.e., social-media

Nesse ponto, observa-se que o USPTO pondera que tanto o caractere “#” quanto a palavra “*hashtag*” geralmente não possuem caráter distintivo, então a adição desses sinais a um termo irregistrável não o torna registrável. Além dessas ressalvas feitas pelo escritório estadunidense, também é curioso notar que a base para esse raciocínio vem da jurisprudência da interseção entre marcas e nomes de domínio (caso *Hotels.com*).

Mas, essas ressalvas não devem ser confundidas com falta de vontade de conceder status de marca registrada a *hashtags* em geral. De fato, ninguém argumentaria que uma cerquilha deveria agir como algum tipo de fada madrinha jurídica, magicamente transformando uma marca senão irregistrável em uma que merece proteção, então o que o USPTO diz não chega a ser revolucionário. Igualmente, suas palavras cautelosas, que seus examinadores devem averiguar se a marca realmente identifica a fonte dos produtos ou serviços – em oposição a apenas facilitar a busca em um tópico –, fazem pouco mais do que nos lembrar de como a esmagadora maioria dos usuários de redes sociais utiliza *hashtags*. No fim das contas, a situação mantida é que o USPTO aparentemente acredita que a proteção marcária deve estender a termos com *hashtags* do mesmo modo que outros termos ou slogans são protegidos: contanto que funcione como um identificador do fonte dos produtos ou serviços do requerente, está habilitado para registro (ao menos de acordo com o USPTO). (SHERWIN, 2016, tradução nossa<sup>55</sup>)

Sherwin não foi o único estudioso do assunto que comparou o registro de *hashtags* ao registro de slogans como marca. Yousefi (2017) e Chu (2017) também postulam que o exame de marcas contendo etiquetas de indexação no USPTO deve

---

*participants are directed to search a particular subject by typing, e.g., "hashtag ABC," where ABC is the subject). Cf. In re Hotels.com, L.P., 573 F.3d 1300, 1301, 1304, 91 USPQ2d 1532, 1533, 1535 (Fed. Cir. 2009) (finding that the addition of a generic top-level-domain to an otherwise unregistrable mark does not typically add any source-identifying significance); [...]*

*Therefore, the addition of the term HASHTAG or the hash symbol (#) to an otherwise unregistrable mark typically will not render it registrable. Cf. TMEP §807.14(c) ("Punctuation, such as quotation marks, hyphens, periods, commas, and exclamation marks, generally does not significantly alter the commercial impression of the mark."); TMEP §1209.03(m) (addition of generic top-level domain name to otherwise unregistrable matter typically cannot render it registrable). Accordingly, if a mark consists of the hash symbol or the term HASHTAG combined with wording that is merely descriptive or generic for the goods or services, the entire mark must be refused as merely descriptive or generic.*

*Example:*

*#SKATER for skateboarding equipment is merely descriptive".*

<sup>55</sup> Texto original: *"But those warnings should not be confused with an unwillingness to grant trademark status to hashtags generally. Indeed, no one would argue that a hash symbol should act as some sort of legal Fairy Godmother, magically transforming an otherwise unregistrable mark into one deserving of protection, so the USPTO saying as much is hardly revolutionary. Likewise, its cautionary words that its examiners should ensure the mark actually identifies the source of goods or services — as opposed to just facilitating search on a topic — does little more than remind us how the overwhelming majority of social media users employ hashtags. In the end, the reality remains that the USPTO apparently believes that trademark protection should extend to hashtagged terms to the same degree other terms or slogans are protected: So long as it functions as an identifier of the source of the applicant's goods or services, it qualifies (at least according to the USPTO)".*



seguir os mesmos preceitos do registro de expressões de propaganda. Porém, o ordenamento jurídico marcário dos Estados Unidos é diferente do brasileiro.

A primeira diferença é que a prioridade do registro de uma marca por lá é dada àquele que primeiro usar a marca (sistema declarativo), em vez daquele que primeiro depositar o pedido de registro. Em segundo lugar, o escritório americano analisa um conceito chamado distintividade adquirida, em que um sinal inicialmente não distintivo passa a conseguir identificar a origem de produtos e serviços após investimentos em publicidade (USPTO, 2017). Por exemplo, é possível que determinada cor de embalagem consiga servir de identificador de um fabricante de vinhos. O terceiro ponto é que não há proibição ao registro de slogans como marca no ornamento jurídico estadunidense, contanto que seja comprovada a capacidade distintiva:

Slogans não são criados com a intenção inicial de se tornarem uma marca protegida. Logo, empresas e agências de publicidade se deparam com a briga para obter a proteção marcária para eles. O *Lanham Act*<sup>56</sup> efetivamente dá a slogans a mesma proteção que nomes marcários ou outras marcas, e somente considera slogans em sua integridade (YOUSEFI, 2017, tradução nossa<sup>57</sup>)

Portanto, não é possível presumir que, dentro da legislação brasileira atual, é possível registrar *hashtags* como marcas considerando-as slogans. Porém, é válido ressaltar que em nenhum momento o USPTO afirmou que *hashtags* são consideradas expressões de propaganda no exame de marcas.

Continuando a análise do TMEP, o item sobre *hashtags* possui um subitem, numerado 1202.18(a), em que é determinado que os símbolos identificadores de *hashtags* (#) devem ser objetos de *disclaimers*, que possuem função análoga às antigas apostilas brasileiras. Ou seja, o requerente não está reivindicando proteção do sinal “#” ou da palavra “*hashtag*”, mas o resto dos elementos que compõem a marca.

Uma marca pode ser registrável com uma renúncia da palavra *HASHTAG* ou o sinal cerquilha nos casos onde eles são separáveis de outro material registrável. Portanto, se uma marca consiste do sinal cerquilha ou o termo *HASHTAG* combinado com palavras que são distintivas para os produtos ou serviços, o sinal cerquilha ou o termo *HASHTAG* devem ser renunciados.

Exemplos:

---

<sup>56</sup> Legislação sobre registro de marcas dos EUA.

<sup>57</sup> Texto original: “Slogans are not created with the initial intention of becoming trademark protected. Thus, companies and advertising agencies are faced with the struggle of obtaining trademark protection for them. The Lanham Act effectively gives slogans the same protection as brand names or other marks, and it only considers a slogan in its entirety”.

# INGENUIDADE para serviços de consultoria é registrável com uma renúncia do sinal cerquilha  
 TMARKEY #SKATISTA para equipamento de skate é registrável com uma renúncia de “#SKATISTA” (USPTO, 2017, tradução nossa<sup>58</sup>).

Caso a cerquilha não seja separável do resto do sinal, o escritório dispensa o uso da renúncia (*disclaimer*), sendo dado o registro para o signo como um todo:

Quando uma marca contiver o sinal cerquilha ou o termo *HASHTAG* for unitário com outras palavras arbitrárias ou sugestivas na marca, (por exemplo, #SLUGGERTIME para roupas, #DADCHAT para serviços de aconselhamento, e *HASHTAGWALKING* para serviços de entretenimento), não é necessária renúncia ou recusa de termos descritivos ou genéricos. Porém, tais marcas ainda devem ser avaliadas para confirmar que elas funcionam como indicadores de origem para os produtos ou serviços. Se a amostra mostra o sinal cerquilha ou o termo *HASHTAG* em uma marca proposta meramente como uma etiqueta para referenciar ou organizar palavras-chave ou tópicos de informação para facilitar a busca de um tópico, o público relevante não verá o sinal cerquilha ou o termo *HASHTAG* como indicador da origem dos produtos ou serviços. Em tais casos, o registro deve ser negado sob as seções do Ato de Marcas 1, 2, e 45, 15 U.S.C. §§1051, 1052, 1127, para marcas de produtos, e as seções do Ato de Marcas 1, 2, 3, e 45, 15 U.S.C. §§1051-1053, 1127, para marcas de serviços. [...]

Por exemplo, se a marca pretendida #COSTURADIVERTIDA para instrução no campo da costura aparece numa amostra apresentando uma imagem de tela de um site de rede social usado meramente para organizar os comentários dos usuários sobre aulas de costura que o requerente oferece, a marca deve ter o registro recusado por falhar em funcionar com o uma marca de serviço. (USPTO, 2017, tradução nossa<sup>59</sup>).

Porém, aponta-se que, caso o signo seja apenas uma etiqueta para indexar e facilitar a busca sobre algum assunto, o público geral não veria a *hashtag* como

<sup>58</sup> Texto original: “A mark may be registrable with a disclaimer of the wording *HASHTAG* or the hash symbol in cases where they are separable from other registrable matter. Therefore, if a mark consists of the hash symbol or the term *HASHTAG* combined with wording that is distinctive for the goods or services, the hash symbol or the term *HASHTAG* should be disclaimed.

*Examples:*

# INGENUITY for business consultation services is registrable with a disclaimer of the hash symbol

TMARKEY #SKATER for skateboarding equipment is registrable with a disclaimer of “# SKATER”.

<sup>59</sup> Texto original: “When a mark containing the hash symbol or the term *HASHTAG* is unitary with other arbitrary or suggestive wording in the mark, (e.g., #SLUGGERTIME for clothing, #DADCHAT for counseling services, and *HASHTAGWALKING* for entertainment services), no descriptive or generic refusal or disclaimer is required. However, such marks must still be evaluated to confirm that they function as source indicators for the goods or services. If the specimen shows the hash symbol or the term *HASHTAG* in a proposed mark as merely a tag used to reference or organize keywords or topics of information to facilitate searching a topic, the relevant public will not view the hash symbol or the term *HASHTAG* in the mark as identifying the source of the goods or services. In such cases, registration must be refused under Trademark Act Sections 1, 2, and 45, 15 U.S.C. §§1051, 1052, 1127, for trademarks, and Trademark Act Sections 1, 2, 3, and 45, 15 U.S.C. §§1051-1053, 1127, for service marks. Cf. *In re Roberts*, 87 USPQ2d 1474 (TTAB 2008); *In re Eilberg*, 49 USPQ2d 1955 (TTAB 1998); TMEP §1215.02(a).

For example, if the proposed mark #SEWFUN for instruction in the field of sewing appears on a specimen comprising a screenshot of a social networking site used merely to organize users’ comments about sewing classes applicant offers, the mark must be refused registration for failure to function as a service mark”.

marca, o que impediria o sinal de cumprir a função de identificar a origem dos produtos e serviços. Desse modo, o pedido deveria ser indeferido. Assim, infere-se que o escritório considera que o caráter ferramental, com função técnica, das *hashtags* não são registráveis como marca.

O último subitem, numerado 1202.18(b), dispõe sobre a registrabilidade da cerquilha e da palavra “*hashtag*”, isoladamente, para assinalar produtos e serviços que não estejam relacionados com redes sociais. A título de curiosidade, no Brasil está em vigor um registro da marca “*#ashtag*” para assinalar comércio de roupas, entre outros<sup>60</sup>.

Às vezes, marcas que consistem somente de variantes do termo *HASHTAG* ou o sinal cerquilha podem funcionar como uma marcas, como quando uma marca será usada em relação ao produtos ou serviços que não têm afinidade com redes sociais. Nesses casos, os símbolo e o termo *HASHTAG* podem não criara impressão comercial de ser uma etiqueta de metadados já que não precedem imediatamente outras palavras, e podem ser consideradas sugestivas ou arbitrárias, dependendo dos produtos e serviços associados (por exemplo, *HASHTAG* para uso em relação a licor ou *THE HASHTAG* para o provimento de instalações de escritório) (USPTO, 2017, tradução nossa<sup>61</sup>)

Apesar de terem sido o primeiro grande escritório do mundo a se pronunciar sobre as *Hashtag Marks*, ainda há críticas sobre o modo brando e talvez superficial como o USPTO se posicionou:

Infelizmente, o USPTO falhou em assumir uma posição sobre qual seria a extensão que as marcas contendo *hashtags* devem ser protegidas como marca e não deu orientação clara sobre o que seria considerado uma “amostra de uso aceitável”. Consequentemente, o USPTO sujeitou os tribunais a uma enxurrada de questões legais a respeito de *hashtags* e sua situação como marcas registradas. Logo, o USPTO deveria abordar esse assunto para guiar os tribunais para que tenham decisões consistentes (YOUSEFI, 2017, tradução nossa<sup>62</sup>)

<sup>60</sup> Busca Web. **Processo 903958473**. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2522556>>. Acesso em 30 jul. 2018.

<sup>61</sup> Texto original: “*Sometimes, marks that consist solely of variants of the term HASHTAG or the hash symbol may function as a mark, such as when the mark will be used in connection with goods or services that do not relate to social networking. In these cases, the symbol and term HASHTAG may not create the commercial impression of being a metadata tag since they do not immediately precede other wording, and may be considered suggestive or arbitrary, depending on the associated goods and services (e.g., HASHTAG for use in connection with liquor or THE HASHTAG for providing office facilities)*”.

<sup>62</sup> Texto original: “*Unfortunately, the USPTO has failed to take a stand on the extent to which hashtag marks should be trademark protected, and has not given clear guidance as to what is considered an ‘acceptable specimen.’ Consequently, the USPTO has subjected the courts to a floodgate of legal issues regarding hashtags and their trademark status. Thus, the USPTO should tackle this matter to guide courts into making consistent decisions*”.

No momento, constam em vigor vários registros de marcas contendo *hashtags* nos Estados Unidos, como #likeagirl<sup>63</sup>, #finishit<sup>64</sup> e #goldstartoast<sup>65</sup>. Porém, em agosto de 2015, o juizado federal da Califórnia, no caso *Eksouzian v. Albanese*, decidiu que *hashtags* não podem ser protegidas pela lei de marcas, pois se tratam de meros dispositivos descritivos. Até o momento da escrita desse trabalho, não houve resultado de apelação, então é incerta a opinião do judiciário estadunidense sobre esse assunto (CHU, 2017).

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

O escritório europeu é responsável pela análise e registros de pedidos de marca que cobrem a região de toda a União Europeia. Porém, não é necessário recorrer a esse escritório caso se almeje o registro em um único país entre os membros, pois é possível depositar o pedido diretamente no escritório nacional do país. O sistema europeu é considerado misto entre declarativo e atributivo, pois a titularidade da marca é obtida através do registro, como no Brasil, porém é possível contestar registros caso comprove-se que terceiros usavam a referida marca antes, como nos EUA (EUIPO, 2017). Porém, diferente do Brasil e dos Estados Unidos, o EUIPO não indefere pedidos de registro de marcas com base em registros anteriores idênticos ou similares, que assinalam produtos ou serviços afins. Em vez disso, deferem o pedido, que é acompanhado de um relatório de busca, em que constam as anterioridades encontradas. Após a concessão, terceiros interessados podem entrar com uma oposição, solicitado que o registro seja invalidado (EUIPO, 2017).

O manual de exame do escritório europeu não possui menção específica sobre *hashtags*, talvez por não receber tantos pedidos desse tipo quanto os EUA e o Brasil (ROSA, 2016). Porém, é possível encontrar registros de marcas contendo etiquetas de indexação em vigor no banco de dados do EUIPO, como o sinal

---

<sup>63</sup> Global Brand Database. **86321325 - #LIKEAGIRL**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/branddb/en/showData.jsp?ID=USTM.86321325>>. Acesso em 14 ago. 2018.

<sup>64</sup> Global Brand Database. **86364249 - #FINISHIT**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/branddb/en/showData.jsp?ID=USTM.86364249>>. Acesso em 14 ago. 2018.

<sup>65</sup> Global Brand Database. **86708731 - #GOLDSTARTOAST**. Disponível em: <<http://www.wipo.int/branddb/en/showData.jsp?ID=USTM.86708731>>. Acesso em 14 ago. 2018.

“#likeagirl”, de titularidade da Procter & Gamble<sup>66</sup>, e “#sayitwithpepsi”, da Pepsico<sup>67</sup>. Assim como acontece no escritório estadunidense, o registro de expressões de propaganda não é vedado:

A Corte de Justiça normatizou que é inapropriado aplicar a slogans critérios mais estritos do que aqueles aplicáveis a outros tipos de sinais ao analisar seu caráter distintivo [...]

Slogans publicitários são objetáveis sob o artigo 7(1)(b) EUTMR quando o público relevante percebe-os com uma mera formulação promocional. Porém, eles são considerados distintivos se, além de sua função promocional, o público percebe-os como uma indicação da origem comercial dos produtos ou serviços em questão. (EUIPO, 2017, tradução nossa<sup>68</sup>)

Portanto, nota-se que, além de considerarem *hashtags* registráveis, os examinadores do EUIPO concedem o registro delas sem terem que verificar seu uso (EUIPO, 2017). Porém, não se sabe ao certo se consideram que *hashtags* possuem relação direta com expressões de propaganda, pois o registro de slogans é permitido para eles.

### 2.2.3 Japan Patent Office (JPO)

O JPO, escritório japonês de PI, é responsável pela análise e registro de marcas em terras nipônicas. Da mesma maneira que o Brasil, atua sob um sistema atributivo de direito. Assim como o escritório brasileiro e o estadunidense, indefere marcas com base em registros anteriores similares que assinalam produtos ou serviços afins. Além das características citadas, possuem outras similaridades com o sistema brasileiro de marcas, como a impossibilidade de registrar expressões de propaganda, a ausência de apostilas específicas ou *disclaimers*, a possibilidade de terceiros impetrarem objeções ao registro antes do exame, a dispensa da necessidade de cursar faculdade de direito para examinadores de marcas, a

<sup>66</sup> TMView. #LIKEAGIRL. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/get-detail?st13=EM500000013099742>>. Acesso em 14 ago. 2018.

<sup>67</sup> TMView. #SAYITWITHPEPSI. Disponível em: <<https://www.tmdn.org/tmview/get-detail?st13=EM500000014653968>>. Acesso em 14 ago. 2018.

<sup>68</sup> Texto original: “The Court of Justice has ruled that it is inappropriate to apply to slogans stricter criteria than those applicable to other types of signs when assessing their distinctive character [...] Advertising slogans are objectionable under Article 7(1)(b) EUTMR when the relevant public perceives them as a mere promotional formula. However, they are deemed to be distinctive if, apart from their promotional function, the public perceives them as an indication of the commercial origin of the goods or services in question”.

necessidade de estrangeiros constituírem procurador nacional para depositarem pedidos, entre outras (JAPÃO, 2015).

O autor da presente dissertação teve a oportunidade de perguntar ao Consulado do Japão no Rio de Janeiro se o JPO possuía alguma diretriz de exame específica para *hashtags*, além de questionar se o registro de slogans é possível no ordenamento jurídico japonês. O email com a resposta pode ser encontrado no anexo A.

Em suma, não há diretriz específica de exame sobre *hashtags*. Para os examinadores japoneses, uma marca contendo o sinal “#” deve ser examinada normalmente, como qualquer outra marca. Desse modo, a marca “#likeagirl” encontra-se em vigor no banco de dados japonês<sup>69</sup>. Apesar disso, o examinador precisaria ficar atento quanto ao que está disposto no inciso VI do parágrafo primeiro do artigo 3º do Ato Legal de Marcas japonês.

Capítulo 2: Registros e pedidos de marcas

(Requisitos dos registros de marcas)

Artigo 3º: É possível obter o registro de marcas que sejam utilizadas para assinalar produtos ou serviços referentes ao seu próprio negócio, com exceção dos seguintes casos:

[...]

Inciso VI: Além de cada um dos itens listados anteriormente, não é possível registrar sinais que o consumidor não seja capaz de estabelecer conexão com produtos e serviços de determinado negócio. (JAPÃO, 2015, tradução nossa<sup>70</sup>)

Curiosamente, esse dispositivo legal é o mesmo apontado pelos examinadores para indeferirem marcas formadas por expressões de propaganda, apesar de o escritório japonês não considerar a *hashtag* por si só como um slogan. Eis o que as diretrizes de exame japonesas postulam sobre esse inciso da lei e sua aplicação em relação a expressões de propaganda:

1. Mesmo que não haja enquadramento nos incisos I a V do presente parágrafo, quando uma expressão é comumente utilizada, ou carece

<sup>69</sup> J-Plat Pat. Reg. No.5740878. Disponível em: <[https://www3.j-platpat.inpit.go.jp/cgi-bin/ET/TM\\_DETAIL\\_E.cgi?ITEM01=106&KEY01=%23likeagirl&OPT01=01&ITEM02=702&KEY02=&OPT02=01&ITEM03=402&KEY03=&OPT03=01&ITEM04=705&KEY04=&OPT04=01&STIME=153436277598397318874414&HITCNT=1&HITCNT3=1&S\\_FLAG=00&TERMOPT=02&PAGE=01&LISTNO=1&DISP=1](https://www3.j-platpat.inpit.go.jp/cgi-bin/ET/TM_DETAIL_E.cgi?ITEM01=106&KEY01=%23likeagirl&OPT01=01&ITEM02=702&KEY02=&OPT02=01&ITEM03=402&KEY03=&OPT03=01&ITEM04=705&KEY04=&OPT04=01&STIME=153436277598397318874414&HITCNT=1&HITCNT3=1&S_FLAG=00&TERMOPT=02&PAGE=01&LISTNO=1&DISP=1)>. Acesso em 15 ago. 2018.

<sup>70</sup> Texto original:

“第二章 商標登録及び商標登録出願  
(商標登録の要件)

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

[...]

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標”。

de capacidade distintiva, esse inciso [VI] pode ser aplicado. Como exemplo, nos casos mencionados abaixo, dos itens 2. Ao 11., o inciso é aplicado.

2. Em relação a marcas que consistem apenas de publicidade dos produtos ou serviços assinalados, ou que apenas divulgam a filosofia gerencial da empresa, sem terem relação direta com os produtos e serviços assinalados:

(1) Quando uma marca depositada for considerada propaganda dos produtos ou serviços ou a filosofia empresarial ou a política gerencial, de maneira comumente utilizada, esse inciso é aplicável.

Quando a marca depositada consistir de propaganda dos produtos ou serviços, ou a filosofia empresarial ou a política gerencial, mas for reconhecido como um termo inventado, esse inciso não é aplicado.

(2) Para determinar se a marca se trata de propaganda dos produtos e serviços assinalados ou não, são considerados os aspectos como um todo, ponderando sobre o conceito dos produtos e serviços assinalados, como os produtos são comercializados na prática, a disposição visual da marca e natureza, entre outros.

[...]

(3) Para determinar se a marca se trata de filosofia empresarial, política gerencial ou não, são considerados os aspectos como um todo como um todo, ponderando sobre o conceito dos produtos e serviços assinalados, como os produtos são comercializados na prática, a disposição visual da marca e natureza, entre outros.

[...]

3. Em relação a marcas exibindo unidades de medida, etc.

[...]

4. Em relação a marcas exibindo o nome da era atual.

[...]

5. Em relação a marcas exibindo nomes geográficos no Japão ou no exterior.

[...]

6. Em relação a marcas exibindo o local de origem dos produtos.

[...]

7. Em relação a marcas consistindo de um padrão de fundo.

[...]

8. Em relação a marcas consistindo de formatos de lojas ou escritórios.

[...]

9. Em relação a marcas consistindo de nomes utilizados abundantemente como nome de estabelecimento.

[...]

10. Em relação a marcas consistindo de cores por si próprias.

[...]

11. Em relação a marcas sonoras.

[...]

12. Caso uma marca se enquadre nos itens 1. a 11. acima, mas tenha ficado popular a ponto de os consumidores serem capazes de reconhecer os produtos ou serviços como aqueles pertencentes a um negócio em específico, como resultado do seu uso, julga-se que o presente inciso não é aplicável. (JPO, 2017, tradução nossa<sup>71</sup>)

---

<sup>71</sup> Texto original:

Assim, percebe-se que, dentre os casos citados pelo manual de marcas japonês para aplicação do artigo 3(1)(VI) da lei do país, apenas as expressões de propaganda podem ser minimamente comparadas às *hashtags*. Portanto, como os examinadores do JPO estão aplicando tal inciso para indeferir algumas das marcas que contêm etiqueta de indexação, é possível inferir que, mesmo que a presença de uma *hashtag* não implique que o sinal é um slogan, o escritório japonês considera que *hashtags* e expressões de propaganda possuem elementos em comum. Porém, é válido ressaltar que a existência de registros de sinais com o caractere “#” em vigor no Japão significa que, ao ver das autoridades daquele país, nem toda *hashtag* é expressão de propaganda.

---

“1. 本項第1号から第5号までに該当しないものであっても、一般に使用され得る標章であって、識別力がない場合には、本号に該当すると判断する。例えば、以下の2. から11. までに挙げるものについて、本号に該当すると判断する。

2. 指定商品若しくは指定役務の宣伝広告、又は指定商品若しくは指定役務との直接的な関連性は弱いものの企業理念・経営方針等を表示する標章のみからなる商標について

(1) 出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、本号に該当すると判断する。

出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、本号に該当しないと判断する。

(2) 出願商標が、その商品又は役務の宣伝広告としてのみ認識されるか否かは、全体から生じる観念と指定商品又は指定役務との関連性、指定商品又は指定役務の取引の実情、商標の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

[...]

(3) 出願商標が、企業理念・経営方針等としてのみ認識されるか否かは、全体から生ずる観念、取引の実情、全体の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

[...]

3. 単位等を表示する商標について

[...]

4. 現元号を表示する商標について

[...]

5. 国内外の地理的名称を表示する商標について

[...]

6. 取扱商品の産地等を表示する商標について

[...]

7. 地模様からなる商標について

[...]

8. 店舗又は事務所の形状からなる商標について

[...]

9. 店名として多数使用されている商標について

[...]

10. 色彩のみからなる商標について

[...]

11. 音商標について

[...]

12. 上記1. から11. までに掲げる商標においても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っているものについては、本号に該当しないと判断する”。



### **3 DADOS DOS DEPÓSITOS JUNTO AO INPI DE MARCAS CONTENDO *HASHTAGS***

Para a presente pesquisa, foram buscadas informações no sistema interno de análise de marcas da DIRMA, o IPAS (*Industrial Property Administration System*) sobre o perfil dos pedidos de registro e de seus requerentes. Como amostra, foram separados processos, depositados entre 2009 (ano de criação das *hashtags*) e 2017, que possuíam o caractere “#” seguido de um ou mais caracteres, sendo um deles uma letra, no elemento nominativo da marca. Isso se dá porque, caso todos os símbolos que acompanham a cerquilha sejam algarismos, entende-se que o caractere “#” assume a leitura de “número”, em vez de “*hashtag*”. Por exemplo, a leitura adequada de “#1” seria “número um”.

A extração desses dados no sistema foi realizada no dia 05 de fevereiro de 2018. Logo, é possível que os dados encontrados, em especial em relação às situações dos processos, sejam divergentes, caso seja feita nova extração em outra data, para repetir o experimento. Para alcançar os mesmos resultados, será necessário extrair os dados conforme estavam no dia citado.

Como pode se observar no gráfico 1, apresentado na Introdução desse trabalho, o número de pedidos de marcas contendo *hashtags* depositados no INPI cresceu a cada ano, até a data da presente pesquisa, em curva exponencial. É difícil determinar se esse crescimento continuará nos próximos anos, ou se a tendência será que os números estabilizem. Resta, portanto, apenas continuar observando o comportamento desse tipo de depósito.

#### **3.1 O PERFIL DOS REQUERENTES DE PEDIDOS DE REGISTRO DE *HASHTAGS* COMO MARCA NO INPI**

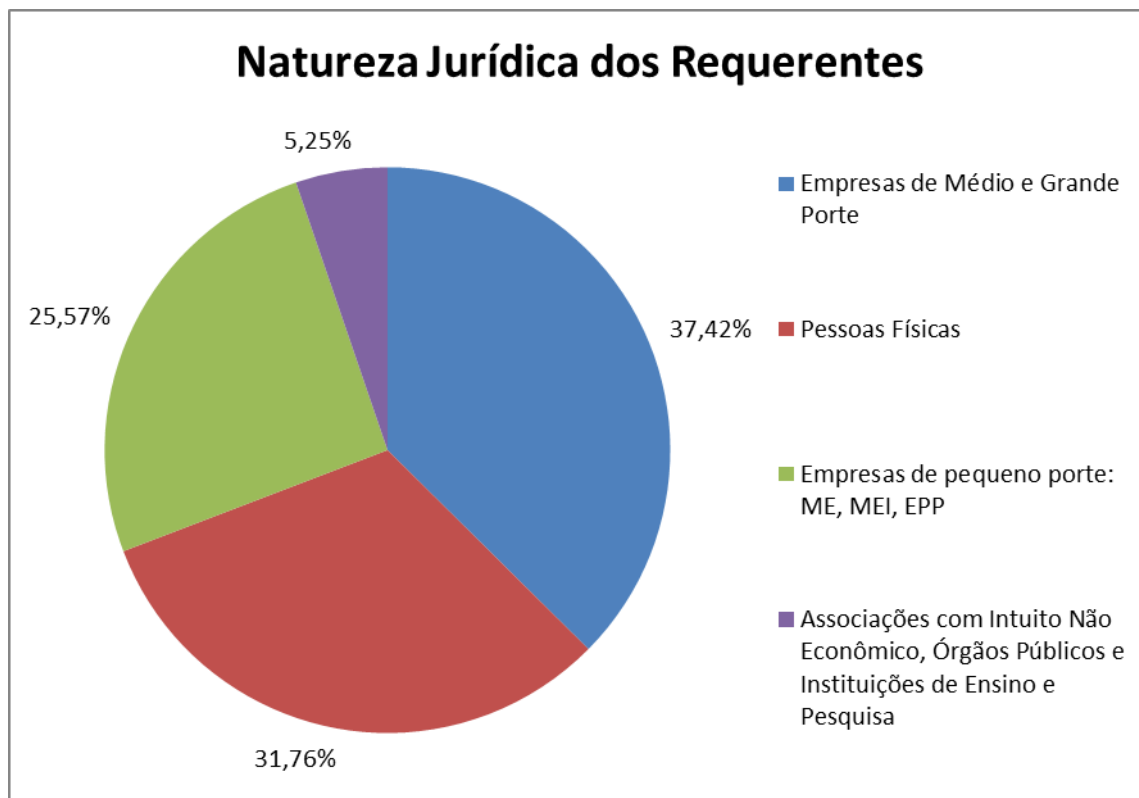
Dentre os pedidos de registro de marcas contendo *hashtags* depositados no INPI, é possível observar que a grande maioria é realizada por requerentes domiciliados no Brasil, sendo apenas 10,16% estrangeiros. Comparada com a porcentagem de 85% de requerentes nacionais que o INPI atendeu em 2017 (INPI,

2018b), para todos os tipos de marca, a proporção de 89,94% indica que os pedidos de marcas contendo *hashtags* são uma tendência mais nacional, o que condiz com o fato de o Brasil ser o segundo país que mais recebe pedidos de registro de *hashtags* como marca no mundo.



**Gráfico 2: Nacionalidade dos requerentes de marcas contendo *hashtags*. Fonte: IPAS.**

Dentre os pedidos com requerentes nacionais, é possível observar que há uma grande concentração em empresas de médio e grande porte, representando 37,42% dos pedidos. O segundo maior grupo é o de pessoas físicas, compondo 31,76% dos requerentes.



**Gráfico 3: Natureza dos requerentes de *hashtags* residentes no Brasil. Fonte: IPAS.**

Quando comparadas com os dados de todos os requerentes de marcas em 2017, as informações dos requerentes de pedidos de registros de marcas contendo *hashtags* mostram que, para esse tipo de depósito, há um interesse maior de empresas de médio e grande porte, além de pessoas físicas. O investimento em marcas compostas por etiquetas de indexação parece não atrair tanto pequenas e micro empresas, que também tendem a serem titulares de menos registros de marca do que grandes empresas.

## Depositantes de Marcas - Residentes no Brasil



**Gráfico 4: Natureza de todos os requerentes residentes no Brasil em 2017. Fonte: INPI, 2018b**

Dentre os processos observados, os requerentes, em sua maioria, possuíam outros pedidos ou registros de marca. Apenas 23% dos pedidos eram o primeiro que o requerente já tinha feito. Os outros 77% dos pedidos não tinham sido o único que o requerente já havia realizado. Isso mostra, então, que o solicitante de registro de *hashtags* tende a alguma experiência com o sistema de proteção marcário e, portanto, algum conhecimento prévio. Outra conclusão possível é que o requerente já tenha solicitado uma marca com o elemento distintivo da marca que contém “#”.

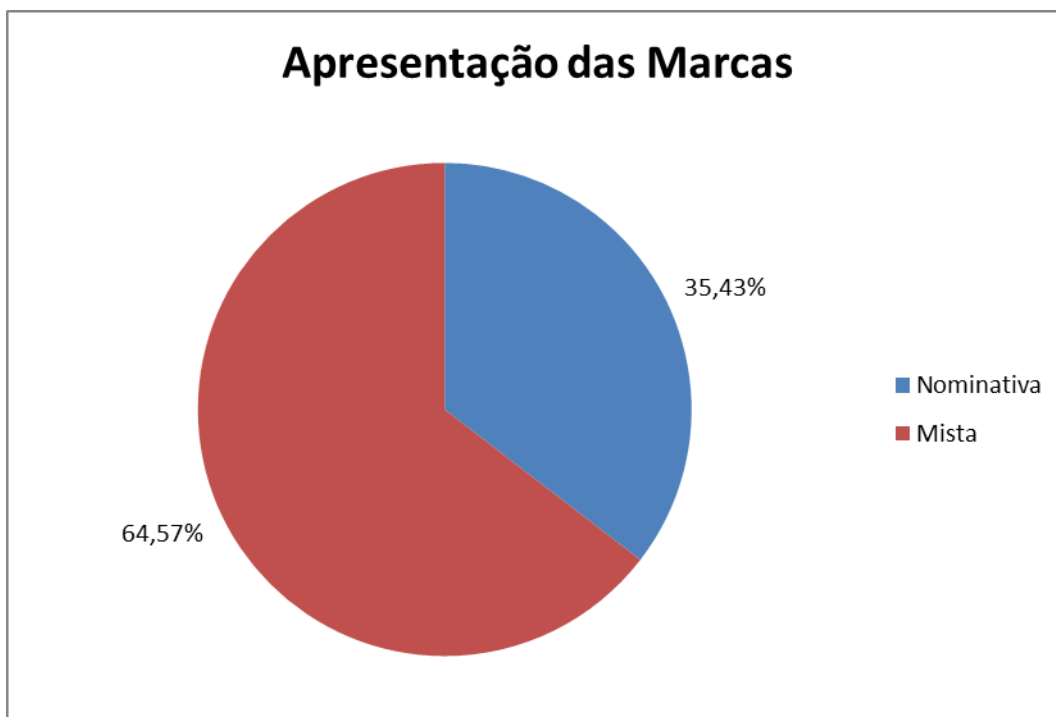


**Gráfico 5: Pedidos cujo requerente já tinha depositado outras marcas junto ao INPI.**

**Fonte: IPAS.**

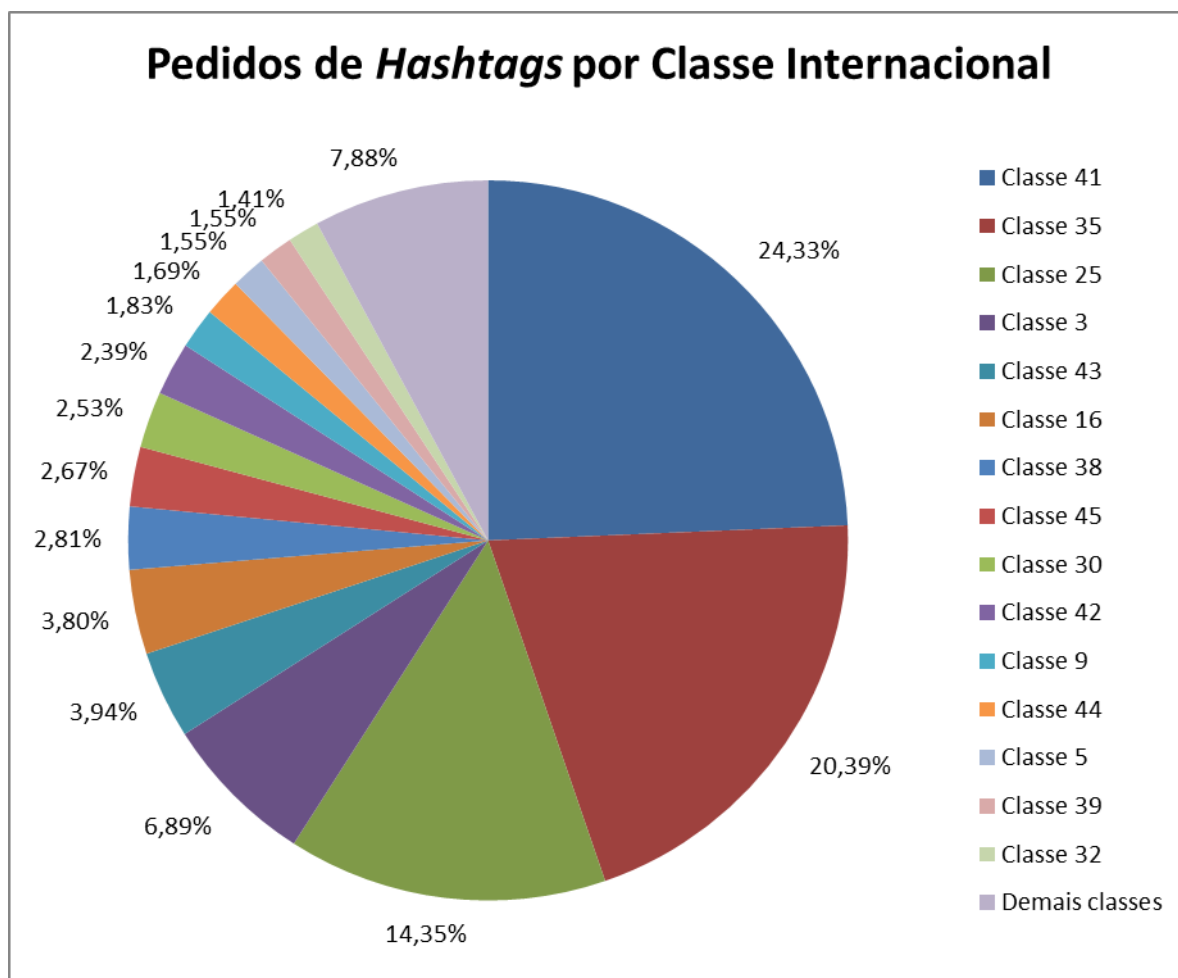
### 3.2 CARACTERÍSTICAS DOS PEDIDOS DE REGISTRO DE *HASHTAGS* COMO MARCA

Após traçados os perfis dos depositantes, nesta seção serão destacadas as características dos pedidos em si. Para começar, foi identificada a apresentação da marca, que pode ser nominativa ou mista, pois a inclusão de *hashtag* obriga a presença de letras, impedindo o registro como marca figurativa ou tridimensional. Conforme demonstrado abaixo, 64,57% das marcas são mistas, então possuem algum tipo de elemento gráfico do qual se busca proteção também. Isso significa que, além de a maioria dos pedidos não ser composto apenas de uma *hashtag* em letras simples, os examinadores normalmente conseguem recorrer à disposição visual do sinal para determinar sua distintividade e possíveis infrações aos incisos do art. 124 da LPI, em especial o VII.



**Gráfico 6: Apresentação das marcas contendo *hashtag*. Fonte: IPAS.**

Conforme dito anteriormente, um dos princípios da marca é a Especificidade. Cada registro de marca visa a assinalar determinado produto e serviço. No momento do depósito, o usuário precisa informar a qual classe da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês) a marca se refere. No total, há 45 classes diferentes presentes no sistema de Nice, sendo 34 referentes a produtos e 11 a serviços. Cada uma dessas classes agrupa produtos ou serviços considerados afins, seja pela composição ou pelo uso. O levantamento dos pedidos de registro de *hashtags* mostra que há uma tendência de concentração em determinadas classes.



**Gráfico 7: Pedidos de registro de *hashtags* como marcas por NCL. Fonte: IPAS**

Como é possível observar, há uma concentração maior de pedidos na classe de serviços 41<sup>72</sup>. Nessa classe estão incluídas festas, eventos, jornalismo, programas de televisão, entre outros. Logo, a maior concentração desse tipo de pedido está em serviços ligados às artes, à cultura, ao entretenimento e à educação, que são áreas de atuação que prezam pela interação do público.

Em seguida, há a classe de serviços 35<sup>73</sup>. É interessante que a segunda categoria que as *hashtags* mais tentam assinalar é justamente a que comporta a publicidade e o *marketing*, indicando, mais uma vez, a conexão de *hashtags* e propaganda. Além desses serviços, na classe 35 também estão inclusos comércio, gestão e administração.

<sup>72</sup> **Caput da classe 41:** “Educação; provimento de treinamento; entretenimento; atividades desportivas e culturais”.

<sup>73</sup> **Caput da classe 35:** “Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório”.

Em terceiro lugar, há a classe de produtos 25, em que estão inclusos “Vestuário, calçados e chapalaria”. É uma seção que comporta os produtos da moda, então é condizente que haja uma grande concentração de *hashtags* nela, já que as etiquetas de indexação estão diretamente ligadas a tendências.

Depois, há uma queda grande no número de pedidos de registro por classe, chegando nos 6,89% da classe de produtos 3<sup>74</sup>. Essa seção, que comporta produtos de beleza, também tem as tendências como fator a ser considerado nas escolhas de negócios.

Em sequência, vem a classe de produtos 16<sup>75</sup>. Aqui estão incluídas também publicações impressas, como jornais e revistas, mais uma vez ilustrando a ligação das etiquetas de indexação com a comunicação social.

A última classe a concentrar mais de 3% dos pedidos é a 38, referente a “Telecomunicações”, seguindo a tendência de relacionar *hashtags* à comunicação. O resto das classes soma 26,30% dos pedidos<sup>76</sup>. Outro fato que é possível observar é que há uma maior concentração de solicitações de marcas de serviço, conforme evidenciado abaixo.

---

<sup>74</sup> **Caput da classe 3:** “Preparações cosméticas e de toalete não medicinais; Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; Produtos para limpar, polir e decapar, produtos abrasivos; Sabões, exceto de uso medicinal; Perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, exceto de uso medicinal; Loções capilares, exceto de uso medicinal; Dentifrícos, exceto de uso medicinal”.

<sup>75</sup> **Caput da classe 16:** “Papel e papelão; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria e materiais para escritório, exceto móveis; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas e para desenho; pincéis; materiais de instrução e ensino; folhas, filmes e bolsas plásticas para embrulhar e embalar; caracteres de imprensa, clichês”.

<sup>76</sup> **Caputs** das classes remanescentes que comportam mais de 1% dos pedidos, em ordem decrescente de pedidos:

**Classe 45** “Serviços jurídicos; serviços de segurança para a proteção física de bens tangíveis e indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos”;

**Classe 30** “Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos [condimentos]; especiarias; gelo [água congelada]”;

**Classe 42** “Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores”;

**Classe 9** “Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de paisagem, de medida, de sinalização, de controlo [inspeção], de socorro [salvamento] e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; cds, dvds e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; programas de computador; extintores”;

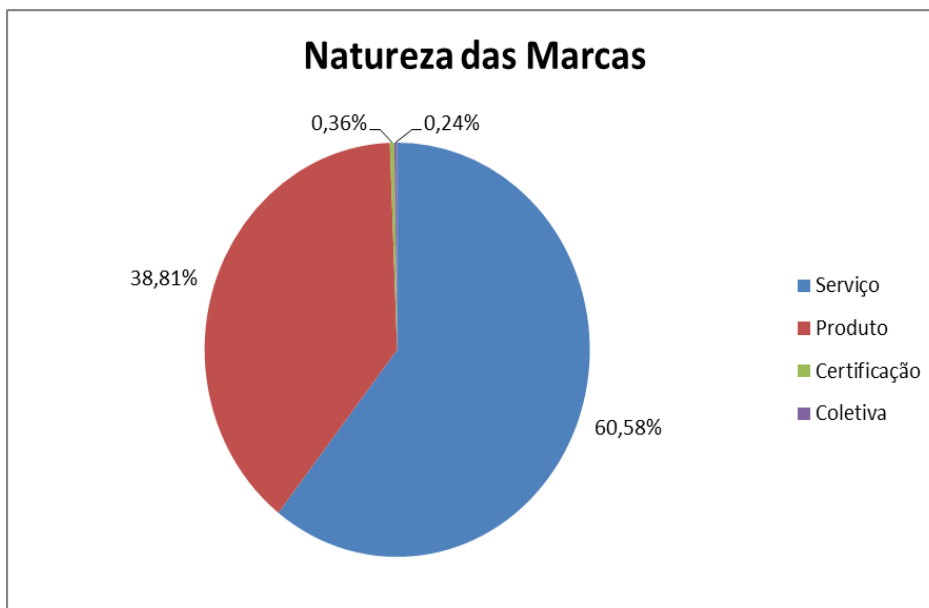
**Classe 44** “Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura”;

**Classe 5** “Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastos, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas”;

**Classe 39** “Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens”;

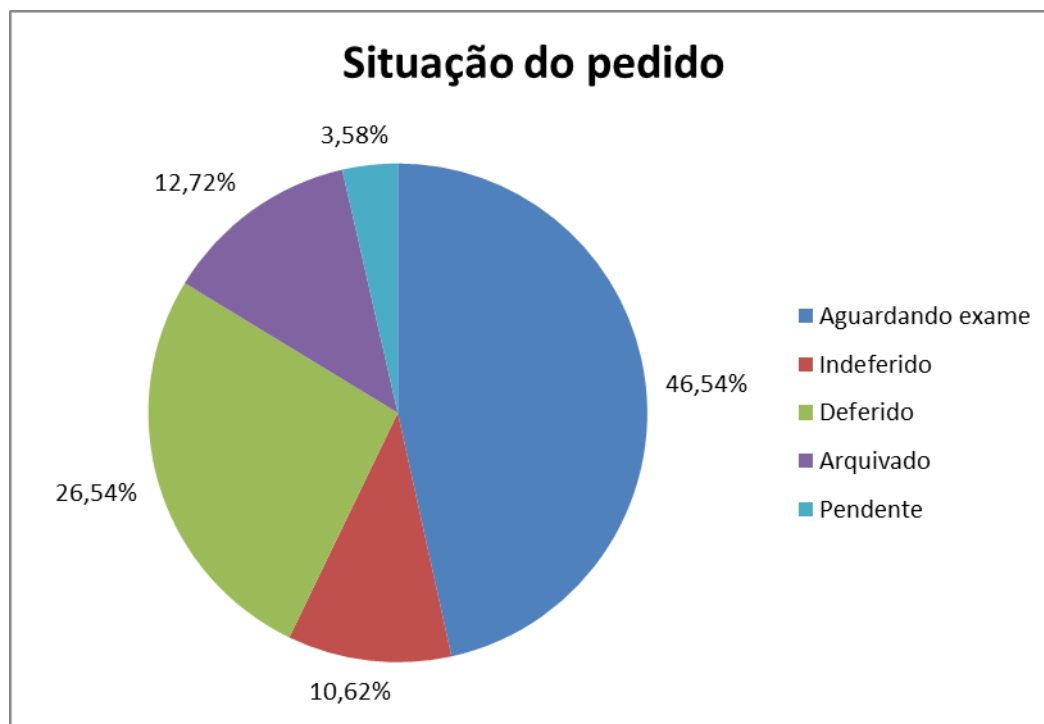
**Classe 32** “Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas”.





**Gráfico 8: Natureza dos pedidos de registro de marcas contendo *hashtags*. Fonte: IPAS.**

Também foi levantada a situação em que cada um dos pedidos se encontrava no dia 05 de fevereiro de 2018. Por meio desse levantamento, é possível verificar como o INPI processou cada um desses pedidos, além de ter uma ideia de como os examinadores do instituto consideraram a presença de *hashtags* nos elementos nominativos das marcas, levando em conta as diretrizes atuais de exame de marcas do INPI, que não possuem menção direta a etiquetas de indexação.



**Gráfico 9: Situações dos pedidos de registro de marcas contendo *hashtags*. Fonte: IPAS.**

Dentre os pedidos, 46,54% ainda aguardavam exame<sup>77</sup> no dia 05 de fevereiro de 2018, quando os dados foram extraídos do sistema IPAS. Logo, a decisão que esses pedidos receberão pode ser tanto positiva quanto negativa.

Já 10,62% dos pedidos foram indeferidos<sup>78</sup>, pois os examinadores consideraram que o sinal pleiteado não cumpria algum dos requisitos legais. Aqui, estão inclusos processos que não tiveram interposição de recurso contra o indeferimento, que tiveram o indeferimento mantido pela segunda instância administrativa ou que ainda aguardavam pela segunda análise, da instância revisora do INPI. Logo, pedidos que foram indeferidos em primeira instância, mas que tiveram a decisão revertida, não compõem esse número.

<sup>77</sup> Processos que estavam nas seguintes situações: “Aguardando prazo de apresentação de oposição”, “Para liberar para exame de mérito (pedido de registro sem oposição)”, “Para liberar para exame de mérito (pedido de registro com oposição)”, “Para notificar oposição”, “Aguardando decisão de outras petições pendentes (antes do exame de mérito)”, “Em exame de mérito” e “Em exame de mérito prioritário (por tempo decorrido em exame)”.

<sup>78</sup> Processos que estavam nas seguintes situações: “Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento”, “Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso)” e “Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso)”.

Foram deferidos 26,54% dos pedidos<sup>79</sup>, um número praticamente duas vezes e meia maior do que o de indeferimentos. Esses pedidos foram considerados passíveis de registro pelos examinadores do INPI conforme as diretrizes vigentes e, ou encontravam-se em vigor, ou aguardavam o pagamento da concessão, ou o fim de um trâmite administrativo antes da marca entrar em vigor. Portanto, pedidos que foram deferidos, mas o requerente não pagou pela concessão (acarretando em arquivamento) não fazem parte dessa porcentagem.

A título de curiosidade, o primeiro registro contendo *hashtag* a ser concedido pelo INPI foi o sinal “#doepalavras”, na classe 35<sup>80</sup>. O examinador, porém, incluiu uma apostila específica, afirmando que o titular não tem direito ao uso exclusivo do sinal “#”, de modo a afirmar que o usuário tinha exclusividade da expressão “doepalavras”, em vez de “#doepalavras”. Logo, é possível imaginar que o examinador tenha no mínimo estranhado a presença da cerquilha e, dentro das ferramentas a seu dispor, tentou limitar a exclusividade conferida pelo registro de marca. Conforme mencionado anteriormente, atualmente não é possível anotar apostila específica no exame de marcas.

Na amostra, 12,72% dos pedidos encontravam-se definitivamente arquivados<sup>81</sup>. Isso significa que o INPI emitiu algum tipo de comunicação ao requerente, e este não respondeu dentro do prazo determinado por lei. Essas notificações podem tanto ser exigências de mérito, para que o requerente preste esclarecimentos, quanto solicitações de pagamento da retribuição referente à concessão, após deferimento. Logo, podem ser pedidos que foram deferidos, mas não foram pagos, como também podem ser processos que encontraram obstáculos no exame, mas o examinador não obteve resposta para poder prosseguir com o exame. Aqui também estão os pedidos que foram considerados inexistentes, por não cumprirem exigência formal, ou por falta de pagamento da retribuição referente ao depósito.

---

<sup>79</sup> Processos que estavam nas seguintes situações: “Aguardando pagamento da concessão (em prazo ordinário)”, “Aguardando pagamento da concessão (em prazo extraordinário)”, “Registro de marca em vigor”, “Para conceder registro de marca”, “Para arquivar definitivamente por falta de pagamento da concessão”, “Aguardando decisão de outras petições pendentes (antes da concessão)”.

<sup>80</sup> Busca Web. Processo 903505460. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2468136>>. Acesso em 17 ago. 2018.

<sup>81</sup> Processos que estavam nas seguintes situações: “Pedido definitivamente arquivado” e “Pedido considerado inexistente”.

Por fim, 3,58% dos processos estavam pendentes<sup>82</sup>, aguardando a decisão de outro pedido anterior que poderia impedir o registro, a resposta do requerente a dúvidas do examinador, o fim de trâmites administrativos, como transferências de titularidade, que impediam a decisão de primeira instância, ou até mesmo a resolução de ações judiciais.

Dentre os pedidos contendo *hashtags* que foram indeferidos, foram levantados os motivos apontados pelos examinadores para recusa do registro das marcas. Para efeito de comparação, também foi contado o número de vezes que cada um dos dispositivos legais da LPI foi apontado como motivo de indeferimento no ano de 2017, para todos os pedidos de marca, inclusive aqueles que não contêm etiquetas de indexação<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> Processos que estavam nas seguintes situações: “Aguardando fim de sobrestamento”, “Aguardando publicação do despacho que finaliza o sobrestamento”, “Aguardando cumprimento de exigência de mérito” e “Aguardando exame de transferência”.

<sup>83</sup> Para obtenção dessas estatísticas, foram extraídos os dados de todas as Revistas da Propriedade Industrial (RPI), meio de comunicação oficial do INPI acerca dos processos que analisa, do ano de 2017 (RPI 2400 a RPI 2451). Deles, foram detectadas, dentro dos despachos de indeferimento de registro de marca, quantas vezes cada artigo/inciso foi apontado como motivo do indeferimento.

Dispositivo da LPI	Apontamentos em todos os indeferimentos de 2017	Apontamentos nos indeferimentos de marcas contendo <i>hashtags</i>
Art. 122	0,20%	-----
Art. 123	0,01%	-----
Art. 124, I	0,67%	1,63%
Art. 124, II	0,15%	-----
Art. 124, III	0,12%	3,27%
Art. 124, IV	0,09%	-----
Art. 124, V	1,82%	-----
Art. 124, VI	11,97%	6,55%
Art. 124, VII	5,53%	49,18%
Art. 124, VIII	0,10%	-----
Art. 124, IX	0,07%	-----
Art. 124, X	0,26%	-----
Art. 124, XI	0,01%	-----
Art. 124, XII	-----	-----
Art. 124, XIII	0,12%	-----
Art. 124, XIV	0,01%	-----
Art. 124, XV	0,20%	-----
Art. 124, XVI	0,10%	-----
Art. 124, XVII	0,23%	-----
Art. 124, XVIII	0,09%	-----
Art. 124, XIX	76,52%	39,34%
Art. 124, XX	0,29%	-----
Art. 124, XXI	0,58%	-----
Art. 124, XXII	-----	-----
Art. 124, XXIII	0,17%	-----
Art. 125	0,40%	-----
Art. 126	0,01%	-----
Art. 128	0,29%	-----
Art. 129 §1º	0,01%	-----

Tabela 1: Comparação entre os motivos de indeferimento de 2017 em geral e os motivos de indeferimento das marcas contendo *hashtags*. Fonte: RPI e IPAS.

Estas são as disposições da LPI referentes aos incisos apontados pelos examinadores para indeferir pedidos contendo etiquetas de indexação:

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;

[...]

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;

[...]

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

No caso do inciso I, é difícil relacionar o indeferimento às *hashtags*, pois os pedidos foram indeferidos por conterem brasões, bandeiras e outros sinais oficiais de Estados. O mesmo ocorre com o inciso III, pois ele veda sinais e expressões contrárias à moral, ou que ofendam sentimentos dignos de veneração. É provável que os indeferimentos tenham se dado pelo conteúdo das *hashtags*, apresentando palavras ou outros símbolos ofensivos.

É interessante perceber que os examinadores aplicaram o inciso VI quando consideraram que a marca não era distintiva. Logo, esses servidores consideraram que a adição do caractere “#” a uma palavra ou expressão descritiva não é o suficiente para torna-la distintiva e, portanto, registrável.

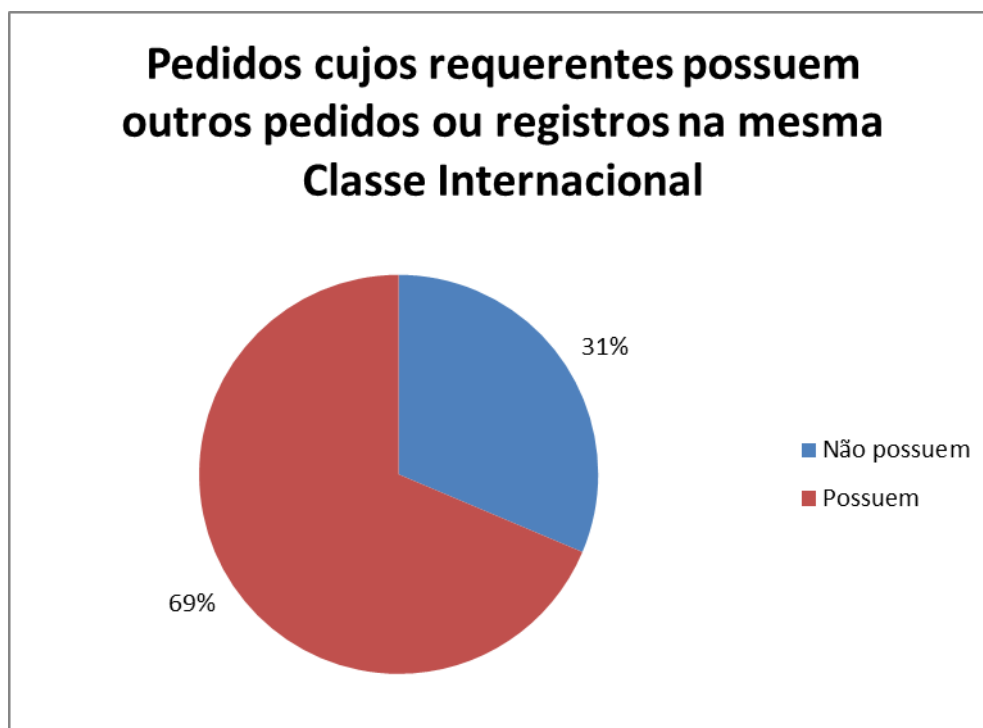
Algo que chama a atenção é o elevado número de indeferimentos baseados no inciso VII, sendo o motivo mais apontado, quase alcançando 50% dos indeferimentos. Dessa informação, pode depreender-se que uma quantidade considerável de examinadores ponderou que as marcas contendo *hashtags* que receberam para analisar continham expressões de propaganda, com uma frequência muito maior do que com os outros sinais, proporcionalmente. Isso pode indicar que, de fato, as *hashtags* tendem a causar a impressão que se tratam de slogans, *taglines*, entre outros signos da publicidade. Apesar de haver muito mais símbolos

contendo *hashtags* deferidos, foram muitos os examinadores que julgaram que esses signos não passavam de expressões de propaganda, fazendo o inciso VII quase ser o motivo de indeferimento mais apontado.

Já o segundo inciso mais apontado para indeferimentos para pedidos contendo etiquetas de indexação foi o XIX, utilizado quando o examinador encontra um registro anterior com o qual o pedido analisado pode ser confundido. Portanto, é possível que tenham sido encontradas *hashtags* idênticas no banco de dados do INPI, ou que o examinador tenha considerado que parte do pedido reproduz registros anteriores. Nesse caso, a inclusão da cerquilha não teria sido o suficiente para diferenciar a marca solicitada daquelas de terceiros.

### 3.3 PEDIDOS ANTERIORES DO MESMO REQUERENTE

O fato de os processos de marcas do INPI se valerem da Classificação Internacional de Produtos e Serviços permite que seja traçado um paralelo entre o histórico de pedidos do requerente e os conceitos de extensão de marca e de linha de produtos e serviços. Para isso, foram separados quantos pedidos tinham requerentes que possuíam outros pedidos ou registros de marcas classificados na mesma NCL. Devido ao fato de a extração desses dados ser um processo muito mais demorado do que os outros dados apresentados até o momento, foi selecionada uma amostra menor de 237 pedidos, que representam 15% do total de depósitos de sinais contendo *hashtags*, selecionados aleatoriamente através da função de randomização do programa Microsoft Excel.



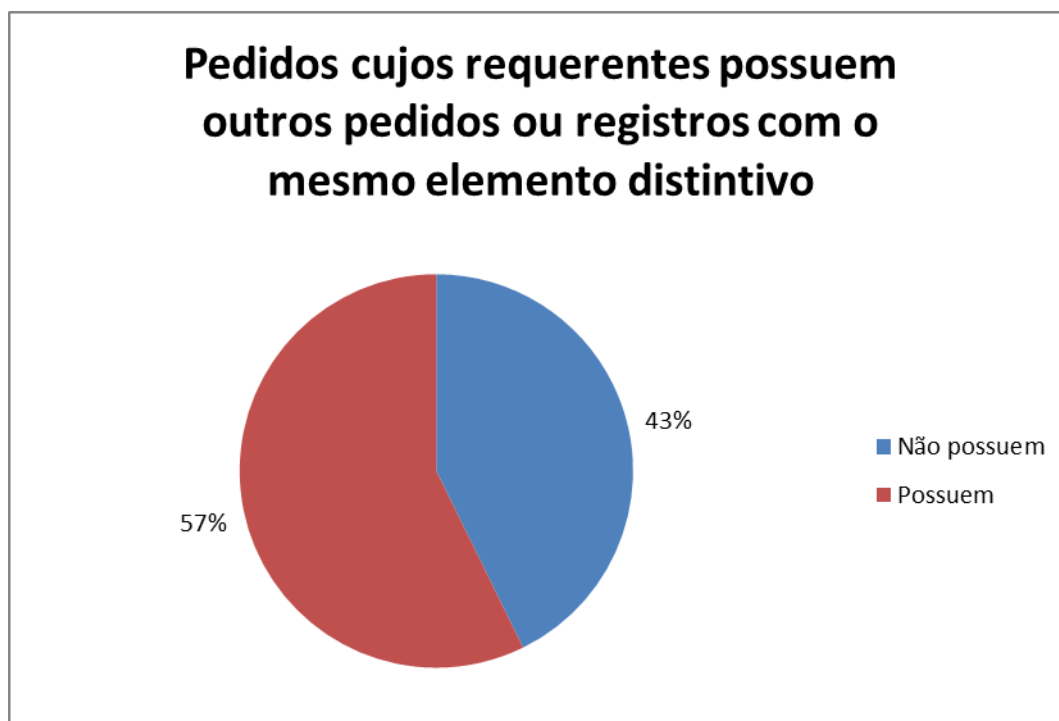
**Gráfico 10: Pedidos cujos requerentes possuem outros pedidos ou registros na mesma Classe Internacional. Fonte: IPAS.**

É possível observar que cerca de dois terços dos pedidos de registro de *hashtags* como marca tinham requerentes com outros pedidos ou registros de marca na mesma classe. Isso mostra que as empresas solicitantes do registro possuem outros produtos ou serviços afins ou idênticos nas mesmas classes, assinalados por outras marcas. Portanto, é razoável supor que 69% dos pedidos de registro de *hashtags*, na realidade, se tratam de extensões de linhas de produtos. As firmas tendem a já possuir os meios de produção e distribuição de seus produtos, e criam novas linhas assinaladas por *hashtags*. Porém, é válido ressaltar que, em alguns casos, há produtos ou serviços na mesma Classe Internacional que, não necessariamente, possuem relação mercadológica entre si, como extintores e óculos de sol, que ficam na mesma classe 9, e produção de filme e creches, que foram agrupados na classe 41.

Outra informação que pode ser obtida do banco de dados do INPI é a quantidade de pedidos de registros de *hashtags* como marca que possuem requerentes que têm outros pedidos ou registros de marca com o mesmo elemento distintivo. Por exemplo, foi verificado quantas marcas o requerente do sinal



“#copartilhebrahma” possuía com o termo “brahma”, que é o principal elemento distintivo da marca.



**Gráfico 11: Pedidos cujos requerentes possuem outros pedidos ou registros com o mesmo elemento distintivo. Fonte: IPAS.**

Por meio do gráfico, é possível depreender que a maioria dos pedidos de registro de *hashtags* como marca reproduz o elemento principal distintivo de outro pedido ou registro de marca de titularidade do requerente, independentemente da classe que esteja inserido. Portanto, é possível inferir que boa parte dos depósitos de *hashtags* no INPI se trata de extensões de marcas já existentes, seja para uma outra espécie de produto ou serviço, seja para o mesmo nicho de mercado. Outra interpretação possível é que esses sinais têm o objetivo de exercer função acessória a outra marca consolidada, como expressões de propaganda.

## 4 CONCLUSÃO

Marcas e *hashtags* são, em seu âmago, diferentes entre si. Enquanto o objetivo inicial da criação e da utilização de uma marca é diferenciar produtos ou serviços daqueles provenientes de origem diversa, as *hashtags* foram desenvolvidas para organizar conversas e facilitar a busca de tópicos. Porém, há casos em que determinados símbolos conseguem ao mesmo tempo exercer função de marca e de etiqueta de indexação.

O registro de marcas no Brasil é baseado nos conceitos de territorialidade, especificidade e no sistema atributivo de direito. Todavia, o uso das etiquetas de indexação na internet parece não respeitar parte da lógica por trás dessas concepções.

Além disso, foi possível observar que as marcas possuem como principal função a distintividade. E, ao ver de boa parte dos examinadores de marca do INPI, termos ou frases precedidos por “#” conseguem alcançar tal objetivo, haja vista o fato de a maioria dos pedidos analisados ter sido deferida, em vez de indeferida pelo inciso VI do art. 124 da LPI. Somado a isso, não se vislumbra um motivo pelo qual as *hashtags* não conseguiriam cumprir outras funções de marca, como proteger o aviamento erguido por um negócio, indicar a origem, garantir a qualidade ou ser a menor e mais essencial das mensagens publicitárias. Corroborando essa visão está o histórico dos requerentes, que aponta que boa parte desses sinais podem ser ferramentas para estratégias de extensão de linha de produto ou serviço e de marca.

E talvez seja essa última função, a publicitária, que as *hashtags* exerçam até demais. A semelhança desses sinais com slogans, comprovada pela alta proporção de indeferimentos pelo inciso VII do art. 124 da LPI, é um dos maiores obstáculos ao registro como marca. Por muitas vezes se tratarem de frases aglutinadas, as *hashtags* conseguem ter maior facilidade em carregar conteúdo informacional, sem esforço de comunicação e educação prévio. Ademais, o próprio modo como esses sinais são usados no ambiente da internet deixa ainda mais tênue a linha que separa *hashtags* de expressões de propaganda. As redes sociais são meios de comunicação dialógicos, com muitos emissores e receptores. Como as *hashtags* são dispositivos de indexação voluntária e explícita, acabam tendo o uso estimulado,

levando o público a agir e a reproduzir o sinal. Em outras palavras, o fundamento das *hashtags* é justamente a *propagação*.

Dificultando a análise desse quesito, há o fato de o examinador de marcas no Brasil não conseguir verificar o uso real do sinal em tela. Somando a isso, as diretrizes atuais constantes no Manual de Marcas do INPI, relativas ao inciso VII do art. 124 da LPI, deixam a desejar em substância, ocasionando que o examinador e o público externo fiquem desamparados de diretrizes sólidas, que acarretariam mais constância nas decisões.

Outro obstáculo ao registro como marca é a semelhança que as *hashtags* têm com nomes de domínio. Seria prático apenas replicar as diretrizes atuais de exame de marca relativas a nomes de domínio para as *hashtags*, porém o registro de endereços de sites já é algo bem regulado e consolidado, inclusive sendo administrado no Brasil por entidade externa ao INPI, o Registro.br. É um raciocínio lógico pensar que uma marca terminada em “.com.br” não garante ao seu titular a exclusividade de uso do seu domínio equivalente, pois se trataria de um outro tipo de registro. Porém, como não há uma maneira de registrar *hashtags*, a concessão de seu registro como marca pode levar à interpretação que o titular pode controlar o uso da etiqueta de indexação na internet e ter domínio sobre as páginas de compilação de postagens para as quais os hiperlinks direcionam.

Já a proteção por direito autoral é algo difícil de ser defendido, justamente pelo tamanho das *hashtags*. Além disso, é custoso atribuir a determinado indivíduo a autoria de uma etiqueta de indexação. A popularização das *hashtags* é um movimento social, realizado por muitas pessoas em conjunto, em um desdobramento mais parecido com o modo operativo do *Creative Commons* do que com métodos tradicionais de autoria.

O único escritório de PI encontrado que já possui algum tipo de diretrizes específicas para o registro de *hashtags* como marca é o USPTO. Nelas, é possível perceber que as noções da interação entre marcas e nomes de domínio foram replicadas, abarcando um pouco dos conceitos de registro de slogans como marca, algo permitido na legislação daquele país. Também nota-se que a verificação do uso cumpre um papel importante na análise da distintividade das etiquetas de indexação. Apesar do seu pioneirismo, o USPTO é criticado por não ter definido melhor a extensão dos direitos concedidos pelo registro de marcas contendo *hashtags*, pois

os tribunais estadunidenses ainda não conseguiram chegar a um veredito sobre a registrabilidade desse tipo de sinal, em parte por falta de amparo do escritório de PI.

Já no EUIPO, foi possível verificar que *hashtags* são registráveis como marca, até porque existem registros desse tipo em vigor. Mas, não há diretrizes específicas como no USPTO. Todavia, é interessante observar que um escritório que não requer apresentação de prova de uso para exame concede *hashtags*, apesar de também conceder o registro de slogans como marca.

Enquanto isso, o JPO, que também não tem diretrizes específicas ainda e, do mesmo modo que o Brasil, possui legislação que impede o registro de expressões de propaganda como marca, está concedendo marcas contendo *hashtags*. Logo, o escritório japonês não as vê como slogans e considera que podem exercer função de marca.

Após explorados os conceitos por trás de ativos de propriedade intelectual que interseccionam marcas e *hashtags*, levantados dados dos pedidos brasileiros e observadas as experiências de outros países, conclui-se que há duas principais formas de lidar com o cenário exposto. A primeira delas seria criar um instituto próprio para registrar *hashtags*, com suas próprias regras, requisitos, procedimentos e tempo de vigência. Porém, é difícil determinar quem seria o responsável por proceder com esses registros, pois nenhuma entidade tem competência para isso atualmente. Ademais, tal organização deveria ter caráter mundial, pois, diferentemente de nomes de domínio, *hashtags* não contam com radicais que indiquem o território de que provêm.

Também é preciso refletir se há interesse público na instituição de tal registro. A concessão da exclusividade do uso da função técnica de etiquetas de indexação poderia ir justamente contra o caráter de propagação delas, além de poder ser usada contra direitos básicos, como a liberdade de expressão. Outro fator a ser ponderado é a demanda do público e se esse volume seria o suficiente para justificar os esforços necessários para a instituição de um novo tipo de registro. Apesar de os depósitos de pedidos de registro de marcas contendo *hashtags* estarem crescendo exponencialmente, é difícil determinar o comportamento futuro dessa demanda, que pode tanto continuar crescendo quanto cair repentinamente.

A segunda forma de proceder é continuar concedendo registros de marcas contendo *hashtags*, mas atualizar e aprimorar o Manual de Marcas do INPI. Pois, é de interesse público que, quando cumprirem função de marca, esses sinais sejam

registrados. Atende aos interesses tanto dos consumidores quanto das empresas produtoras ou prestadoras de serviço que seja evitada a confusão quanto à origem dos produtos e serviços ofertados.

Em relação ao Manual de Marcas, a primeira alteração sugerida é aperfeiçoar o item 5.9.4., que versa sobre expressões de propaganda. Enriquecendo o conteúdo com os conceitos e critérios apresentados na seção 2.1.1 da presente dissertação, acredita-se que os examinadores de marcas serão respaldados com critérios mais precisos para analisar a registrabilidade de sinais que pareçam publicidade, além de assegurar ao público externo maior previsibilidade das decisões do Instituto.

Ademais, recomenda-se a criação de uma seção no Manual sobre o registro de marcas contendo *hashtags*, replicando, onde couberem, os conceitos de análise de sinais que parecem nomes de domínio, em especial o fato de o sinal “#” não atribuir distintividade a termos descritivos e nem ser suficientemente distintivo para impedir a colidência com registros anteriores com o mesmo elemento nominativo que acompanha a cerquilha. Além disso, sugere-se que seja incluído um trecho explicando que *hashtags* tendem a ser vistas como expressões de propaganda, logo, é necessário atentar-se aos critérios da seção 2.1.1, ressaltando-se que a distintividade de cada sinal deve ser determinada caso a caso.

Nessa mesma seção, seria bom esclarecer que, ao registrar uma marca contendo *hashtag*, o usuário está obtendo exclusividade de uso apenas da marca. Ou seja, do sinal que distingue produtos ou serviços de outros semelhantes, de origem diversa, em ambiente concorrencial. Portanto, não está sendo concedida a tutela sobre a etiqueta de indexação e sua funcionalidade na internet. Logo, é possível que o INPI conceda o registro como marca de *hashtag* idêntica para um terceiro, contanto que assinale produtos ou serviços não relacionados. Também é capaz de um escritório de PI de outro país conceder o registro do mesmo sinal, para assinalar os mesmos produtos ou serviços, mas com abrangência de proteção em outro país. Logo, o registro como marca não impede o uso legítimo, conforme os princípios legais marcários, da *hashtag* por terceiros. Em outras palavras, a concessão de uma marca contendo *hashtag*, pelo INPI, estaria respeitando os princípios de territorialidade, especificidade e sistema atributivo, não devendo o registro concedido ser interpretado de maneira diferente daqueles de marcas que não contêm etiquetas de indexação.

Esse esclarecimento pode ajudar a reduzir falsas expectativas dos requerentes de obterem a tutela das etiquetas de indexação na internet através do registro de marcas. Ademais, ajuda a elucidar eventuais disputas jurídicas que venham a versar sobre a matéria e em que o INPI seja convocado para atuar como parte interessada.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David A. **Brand equity**: gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio, 1998.

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

AD STANDARDS. **Disclosure Guidelines**. 8 jun. 2018. Disponível em: <<http://www.adstandards.com/en/Standards/Influencer-Marketing-Disclosure-Guideline.pdf>> Acesso em 20 out. 2018.

AGÊNCIA ESTADO. Conheça a origem e os significados da *#hashtag* na *internet*. **Gazeta do Povo**. 7 ago. 2014. Disponível em: <<http://www.gazetadopovo.com.br/tecnologia/conheca-a-origem-e-os-significados-da-hashtag-na-internet-ebu1b9qdf8os4honyp5ew380e?ref=aba-mais-lidas>> Acesso em: 19 set. 2016.

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. In I Encontro de Internacionalização do CONPEDI / Barcelona-Espanha. Laborum Ediciones. Vol. 8. 2015.

BASSO, Maristela. **A importação paralela e o princípio da exaustão** – especial referência às marcas. In: GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges (organizadores). Ensaio sobre o Direito Material: estudos dedicados a Newton Silveira. 169-208. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

BENNET, Shea. 12 jan. 2015. *70% of Marketers Will Increase Social Media Spend in 2015*. **SOCIALTIMES**. Disponível em: <<http://www.adweek.com/socialtimes/socialmarketing-2015/504357>>. Acesso em 07 fev. 2017.

BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965. **Dispõe sobre o exercício da profissão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda e dá outras providências**. Brasília, DF. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L4680.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4680.htm). Acesso em 10 out. 2017.

\_\_\_\_\_. Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970. **Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências**. Brasília, DF. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm)>. Acesso em 10 out. 2017.

\_\_\_\_\_. Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971. **Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências**. Brasília, DF. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5772impresao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772impresao.htm). Acesso em 10 out. 2017.

\_\_\_\_\_. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.** Brasília. Brasília, DF. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm). Acesso em 10 out. 2017.

\_\_\_\_\_. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. **Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.** Brasília, DF. Disponível em: [www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9610.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm). Acesso em 10 out. 2017.

\_\_\_\_\_. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. **Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.** Brasília, DF. Disponível em: [www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9609.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm). Acesso em 10 out. 2017. .

\_\_\_\_\_. Decreto 8.854, de 22 de setembro de 2016. **Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, remaneja funções gratificadas, substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE e revoga o Decreto nº8.686, de 4 de março de 2016.** Brasília. 2016.

BUTWIN, Betsy. **#TrademarkLaw: Protecting and Maximizing the Value of Trademarks in an Evolving Social Media Marketplace.** Cybaris®: Vol. 7: 1ª Edição, Artigo 3, 2016. Disponível em: <http://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol7/iss1/3>. Acesso em: 03 fev. 2018.

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

CARBONI, Guilherme. **Direitos Autorais E Novas Formas De Autoria: Processos Interativos, Meta-Autoria E Criação Colaborativa.** In: Revista de Mídia e Entretenimento do IASP, Ano I, Vol. I. Janeiro-Junho 2015.

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

CGI.BR. **Resolução CGI.br/RES/2008/008/P: Procedimentos Para Registro De Nomes De Domínio.** 2008. Disponível em: <https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008>. Acesso em: 13 ago. 2018;

CHU, Debbie. **#CautionBusinesses: Using Competitors' Hashtags Could Possibly Lead to Trademark Infringement.** *Catholic University Journal of Law and Technology:* Vol. 25, 2ª Edição, 2017. Disponível em: <http://scholarship.law.edu/jlt/vol25/iss2/8>. Acesso em: 03 fev. 2018.



COSTA-MOURA, Fernanda. **Proliferação das #hashtags**: lógica da ciência, discurso e movimentos sociais contemporâneos. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1516-14982014000300012#back5](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14982014000300012#back5)>. Acesso em: 15 fev. 2018.

COMSCORE, **2015 Brazil Digital Future in Focus**. Disponível em: <<https://www.comscore.com/por/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2015/2015-Brazil-Digital-Future-in-Focus>>. Acesso em: 25 set. 2016.

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

CUNHA, Renata Cavalcante Carneiro da. **Demanda das Expressões de Propaganda e Suas Proteções**. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Programas de Pós Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2014.

DELARAM, Yousefi, **#Protected Hashtags, Trademarks, and the First Amendment**. *Touro Law Review*: Vol. 33: N° 3, Artigo 25, 2017. Disponível em: <<http://digitalcommons.tourolaw.edu/lawreview/vol33/iss3/25>>. Acesso em: 03 fev. 2018.

DIOT, Maxime. **The concept of trade mark series: Origin and implications for the scope of protection**. Dissertação (*Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle et Valorisation des biens immatériels*) – Universidade de Estrasburgo, Estrasburgo, 2012.

DURBY, Tom. *Why Companies Should Adopt Hashtag Marketing*. **#Hashtags.org**. **24 fev. 2014**. Disponível em: <<https://www.hashtags.org/how-to/marketing-how-to/why-companies-should-adopt-hashtag-marketing/>>. Acesso em: 29 jun. 2018.

DURIGAN, P. L. **Publicidade comparativa**: informação persuasiva e concorrência. 2007. Disponível em: <<http://www.paulo.durigan.com.br/artigos/publicidadecomparativa.pdf>>. Acesso em: 29 out. 2017.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE - EUIPO. **Trade Mark Guidelines**. 01 out. 2017. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-mark-guidelines>>. Acesso em: 14 ago. 2018.

\_\_\_\_\_. **Sobre o EUIPO**. 2018. Disponível em: <[https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo\\_pt](https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_pt)> Acesso em: 04 jul. 2018.

GAMBLE, Theodore. **Brand extension**. In: ADLER, Lee. *Plotting marketing strategy*. Nova York: Simon & Schuster, 1967, p. 165-77.

GRAU-KUNTZ, Karin. **O que é Propriedade Intelectual?**. Disponível em: <<http://ibpieuropa.org/pt/o-que-e-propriedade-intelectual>> Acesso em: 18 set. 2016.

INFOPEDIA. Definição de IP. 2018. Disponível em: <<https://www.infopedia.pt/dicionarios/siglas-abreviaturas/lp>>. Acesso em 13 ago. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (BRASIL) - INPI. **Resolução INPI 144/2014**: Dispõe sobre a criação do Manual de Marcas. Rio de Janeiro, RJ. 2014. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao-no-142-14-institui-o-manual-de-marcas.pdf>. Acesso em 14/10/2017.

\_\_\_\_\_. **Resolução INPI nº 166/2016**: Dispõe sobre o ato de apostilamento no registro de marca. 30 mai. 2016. Disponível em: <[http://marcasdoc.inpi.gov.br/attachments/download/3328/RES\\_166-2016.pdf](http://marcasdoc.inpi.gov.br/attachments/download/3328/RES_166-2016.pdf)>. Acesso em 13 ago. 2018.

\_\_\_\_\_. **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro. 2017. Disponível em: <[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual\\_de\\_Marcas](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas)> cesso em: 01 dez. 2017.

\_\_\_\_\_. **Marcas de alto renome em vigência no Brasil**. Rio de Janeiro. 05 jun. 2018. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marcas-de-alto-renome>> Acesso em: 04 jul. 2018.

\_\_\_\_\_. **Relatório de Atividades 2017**. Rio de Janeiro. 2018. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/publicacoes/RA2017v\\_006a131A4v\\_PT\\_BRVisualizacaobitmap144dpi.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/publicacoes/RA2017v_006a131A4v_PT_BRVisualizacaobitmap144dpi.pdf)> Acesso em: 26 jul. 2018.

INTERBRAND. **Marcas Brasileiras Mais Valiosas 2016 Ranking**. 2017. Disponível em: <<http://www.rankingmarcas.com.br/2016/ranking2016.html>> Acesso em: 04 jul. 2018.

INVESTOPEDIA. **Brand Awareness**. 20 Jan. 2017. Disponível em: <<http://www.investopedia.com/terms/b/brandawareness.asp>>. Aceso em: 29 jun. 2018.

JAPAN PATENT OFFICE - JPO. **新しいタイプの商標の保護制度について**. 2015. Disponível em: <[http://www.jpo.go.jp/seido/s\\_shouhyou/new\\_shouhyou.htm](http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm)> Acesso em: 03 jul. 2018.

\_\_\_\_\_. **第3条第1項第6号(前号までのほか識別力のないもの)**. 01 abr. 2017. Disponível em: <[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/syouhyou\\_kijun/10\\_3-1-6.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/10_3-1-6.pdf)> Acesso em: 15 ago. 2018.

JAPÃO. **参照条文(商標法)**. 10 jul. 2015. Disponível em: <[https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/pdf/new-wg01\\_shiryoku/new-wg\\_sankou05.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/pdf/new-wg01_shiryoku/new-wg_sankou05.pdf)>. Acesso em 15 ago. 2018.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999.

JONZE, Tim. *The #CheeriosChallenge message to dads: you can still be an idiot after fatherhood*. **The Guardian**. 22 jun. 2016. Disponível em: <<https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/jun/22/cheerio-challenge-instagram-babies-fatherhood-photos-meme>>. Acesso em: 15 fev. 2018.

LUBIN, Gus. *McDonald's Twitter Campaign Goes Horribly Wrong #McDStories*, **Business Insider**. 24 Jan. 2012. Disponível em: <<http://www.businessinsider.com/mcdonalds-twittercampaign-goes-horribly-wrong-mcdstories-2012-1>>. Acesso em: 15 fev. 2018.

MARANHÃO, Jorge. **A arte da publicidade**: estética, crítica e kitsch. Campinas: Papyrus, 1988.

MARINHO, Lucas. Nome Empresarial. **JusBrasil**. Dez. 2017. Disponível em: <<https://lucasmarinho1991.jusbrasil.com.br/artigos/534906167/nome-empresarial>>. Acesso em 30 ago. 2018.

MARSHALL, Jack. *Companies Increasingly Trademark Hashtags*. **The Wall Street Journal**. 30 mar. 2016. Disponível em: <<http://www.wsj.com/articles/companies-increasingly-trademark-hashtags-1459333936>> Acesso em 25 set. 2016.

MEDEIROS, R. L. **Inovações Tecnológicas e o Processo de Desenvolvimento Econômico**. In: Análise. Porto Alegre, v. 18, n. 1, p. 51-63, jan./jun. 2007. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face/article/viewFile/358/261>> Acesso em 18 set. 2016.

NATIONS, Daniel. *What is Social Media?*. **Lifewire**. 06 jun. 2018. Disponível em <<https://www.lifewire.com/what-is-social-media-explaining-the-big-trend-3486616>> Acesso em: 29 jul. 2018.

NIC.BR. **Sobre o NIC.br**. 2018. Disponível em: <<https://www.nic.br/sobre/>>. Acesso em 13 ago. 2018.

OGDEN, C.K.; RICHARDS, I.A. **O significado de significado**: um estudo sobre a influência da linguagem sobre o pensamento e sobre a ciência do simbolismo. São Paulo: Zahar Editores, 1972.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI. **The Madrid System for the International Registration of Marks**. 2016. Disponível em: <[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_418\\_2016.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_418_2016.pdf)> Acesso em 04 jul. 2018.

PATTERON, Michael. *7 Examples of Successful Hashtag Campaigns*. **TINT**. 10 ago. 2015. Disponível em: <<https://www.tintup.com/blog/7-examples-of-successful-hashtag-campaigns/>>. Acesso em: 29 jul. 2018.

PEREIRA, Marco Antonio Marcondes. **Concorrência Desleal por meio da Publicidade**. Editora Juarez de Oliveira, 2001.

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

REDDY, Srinivas K.; HOLAK, Susan L.; BHAT, Subodh. **To extend or not extend: success determinants of line extensions**, *Journal of Marketing Research*, Chicago, v. 31, n. 2, p. 243-262, mai. 1994.

REGISTRO.BR. **Regulamento SACI-Adm**. 30 set. 2010. Disponível em: <<https://registro.br/dominio/saci-adm-regulamento.html>>. Acesso em 13 ago. 2018.

\_\_\_\_\_. **Estatísticas**. 2018. Disponível em: <<https://registro.br/estatisticas.html>>. Acesso em 13 ago. 2018.

ROSA, Bruno. De olho nas redes, gigantes registram *hashtags* criadas para suas marcas. **O Globo**. 14 ago. 2016. Disponível em <<http://oglobo.globo.com/economia/de-olho-nas-redes-gigantes-registram-hashtags-criadas-para-suas-marcas-19918318>> Acesso em: 20 set. 2016.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. **A Questão da Autoria e da Originalidade em Direito de Autor**. In: Direito Autoral. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2014.

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

SHERWIN, Robert T. **#HaveWeReallyThoughtThisThrough?: Why Granting Trademark Protection to Hashtags Is Unnecessary, Duplicative, and Downright Dangerous**. *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 29: N° 2, Primavera, 2016. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=2836343>>. Acesso em: 03 fev. 2018.

SOCIAL SALES HQ. *The History of MySpace.com*. 2017. Disponível em: <<http://socialsaleshq.com/the-historyof-myspace/>>. Acesso em: 07 fev. 2017.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. **Trademark Manual of Examining Procedure**. Out. 2017. Disponível em: <[https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/ch1200\\_d1ff5e\\_1b5ad\\_3bc.html?q=hashtag&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=3](https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/result/ch1200_d1ff5e_1b5ad_3bc.html?q=hashtag&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=3)>. Acesso em 13 out. 2018.

YOUNG, Robert W. **Multibrand entries**. In: ADLER, Lee. *Plotting marketing strategy*. Nova York: Simon & Schuster, 1967, p. 143-64.

YOUSEFI, Delaram. **#Protected Hashtags, Trademarks, and the First Amendment**. *Touro Law Review*: Vol. 33: No. 3, Article 25, 2017. Disponível em: <http://digitalcommons.tourolaw.edu/lawreview/vol33/iss3/25>. Acesso em 03 fev. 2018.

**ANEXO A**

Email respondido pelo consulado do Japão no Rio de Janeiro

**De:** KAGOSHIMA NAOTO <[naoto.kagoshima@mofa.go.jp](mailto:naoto.kagoshima@mofa.go.jp)>  
**Enviado em:** terça-feira, 15 de maio de 2018 02:04  
**Para:** Andre Mendes Maske  
**Cc:** Iloana Peyroton da Rocha.; Renata Cherem  
 Ribas; [dirbi@inpi.gov.br](mailto:dirbi@inpi.gov.br); coutinho  
**Assunto:** Re: RES: Answers for additional questions related Madrid  
 Prorocol

Dear Andre - san,

In regard to examinations of trade marks recognized slogans or catchphrases of goods and services,

JPO's examiners used to refuse these marks including marks having possibility recognized as them in these days but JPO has modified a guideline related with it. Under the new guideline, examiners refuse only marks which consumers are recognised as just slogans or catchphrases. And in this practice, examiners don't identify hashtag in itself as slogan.

Examiners focus on elements of marks.

If marks have distinguishing meaning like a coined word, they will be registered even though they also has elements of hashtag.

In fact, the mark "#like a girl" was registered by P&G in Japan.

I'm going back to Rio in this week.

I'm looking forward to seeing you soon!

Best regards,

Naoto

2018/04/14 7:16、Andre Mendes Maske <[andre.maske@inpi.gov.br](mailto:andre.maske@inpi.gov.br)>のメール:

Dear Kagoshima-san,

Thanks for the answers regarding hashtags. We will see how JPO's understanding fits in our norms. By the way, is it possible register slogans as trademarks in Japan?

Thanks for the invitation to go to the training in JPO! The president of INPI ultimately decides who goes to the training, but I'll be glad to go if I can.

Have a nice vacation! お良い休みを！

Best regards,

**André Maske**

**Tecnologista em Propriedade Industrial - DITEC I**

**Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - DIRMA**  
**Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**  
**Tel.: (21) 3037-3452**

**De:** KAGOSHIMA NAOTO [<mailto:naoto.kagoshima@mofa.go.jp>]

**Enviada em:** terça-feira, 10 de abril de 2018 21:11

**Para:** Andre Mendes Maske

**Cc:** Iloana Peyroton da Rocha.; Renata Cherem Ribas; [dirbi@inpi.gov.br](mailto:dirbi@inpi.gov.br); coutinho

**Assunto:** RE: Answers for additional questions related Madrid Protocol

Dear Andre-san,

I talked with my colleague in JPO about registration of hashtag TMs.

As I said, JPO doesn't have special legislations or guidelines specialized hashtags. And They haven't yet faced in any problems of registration of hashtag.

When a TM consists of hashtag apply for JPO, an examiner proceeds normal procedure.

In our procedures in accordance with the Trade Mark Act and guidelines, there is a possibility that the TM might be refused by item(6), Paragraph(1), Article3 .

It's depend on words which consists of TM.

If a TM consists of "#Cool" for Goods "Beer", an examiner will refused it because the mark is quite descriptive and is normally used to an expression of advertisement for goods.

The other way, if a TM consists of distinctive words, the TM will be registered.

In fact, JPO registered "# like a girl" of P&G at class 5 (Goods are Sanitary goods).

By the way, JPO has recently offered taking some training courses in Japan to INPI and these courses include ones specializing for TM(Training Course on Substantive Examinations of Trademarks, raining Course on Trademark Examination under Madrid System).

I believe these courses really helpful and useful for your team.

I highly recommend you and your colleagues participating in these course in this year.

In the end, I'm going to take a holyday in Japan for one month from this Saturday.

If you have any request to JPO, feel free to tell me anything.

I'll share it with JPO directly.

Best regards,

Naoto