



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA
Consulta Pública

Transcrevem-se a seguir as manifestações à Consulta Pública INPI nº 01/2024 recebidas no prazo e em conformidade com a publicação no Diário Oficial da União nº 211, de 31 de outubro de 2024, acompanhadas das respectivas respostas.

Dados:

90 contribuições recebidas
11 usuários

- ABPI Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
- Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA)
- Amanda Fonseca De Siervi
- ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
- International Trademark Association (INTA)
- Escritório de Inovação e Licenciamento da Tecnologia / Instituto Butantan
- Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI
- Vilela Coelho Sociedade de Advogados
- PI Analítica
- Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP
- Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro

Respostas às manifestações referentes ao ATO NORMATIVO				
Nº	USUÁRIO	ITEM	CONSIDERAÇÃO	RESPOSTA
001	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	Art. 1º	<p>A Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:</p> <p>CAPÍTULO XVII - A DA DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA Art. 85 (...)</p> <p>Justificativa:</p> <p>Não parece adequada a vinculação ao Capítulo XVI e ao art. 84 da Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022, que trata de marca de posição. Isso pode induzir à interpretação equivocada de que as disposições referentes a distintividade adquirida se limitam apenas aos casos de marca de posição, quando são normas próprias e autônomas, aplicáveis a outros tipos de marcas.</p> <p>Embora a consolidação normativa seja aconselhável para a organização e clareza legislativa, essa vinculação estrutural compromete a autonomia do tema e pode gerar confusão na interpretação e aplicação dos institutos.</p> <p>A criação de um capítulo próprio, com nomenclatura, estrutura e artigos específicos ao tema, proporcionaria maior clareza, evitaria ambiguidades.</p>	<p>Sugestão negada</p> <p>A numeração é decidida de acordo com normas internas.</p>
002	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	Art. 84-A	<p>A comprovação de aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das proibições pelo artigo 122 e 124, incisos II, VI, VII, VIII, XVIII ou XXI.</p> <p>Justificativa:</p> <p>1. Primeiramente, vale questionar a aplicação direta do artigo 122 para indeferir um pedido de registro supostamente desprovido de distintividade. Isso porque, o referido artigo 122 determina que são registráveis os sinais distintivos e visualmente perceptíveis, <u>sem estabelecer</u> se a distintividade</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida</p> <p>O art. 122 foi mantido, visto que é efetivamente utilizado como base normativa para o indeferimento de sinais considerados não distintivos que não estão incluídos em outras normas. Foram acrescentados à lista os incisos VII e XVIII.</p>

deverá ser inerente ou adquirida.

Além disso, o artigo 84-A de forma muito clara fala da **“comprovação de aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade”**, de onde é possível inferir que a distintividade do sinal nesse caso se deu pela alteração do significado – de primário para secundário – em decorrência de seu uso.

A esse respeito merece destaque trecho da sentença proferida recentemente no caso “Louboutin” pelo juízo da 13ª. Vara Federal do Rio de Janeiro:

“E como bem acrescentam os pareceristas (Profs. Kone e Gustavo Cesário), para que uma marca seja registrável o artigo 122 da LPI exige apenas que haja um sinal visualmente perceptível e distintivo, seja essa distintividade inerente ou adquirida:

Acerca da distintividade, pouco importa se ela é inerente ou adquirida. O que a Lei 9.279/96, art. 122, diz é que o sinal para ser registrável deve ser visualmente perceptível e distintivo, não estabelecendo uma categoria para a distintividade. Se o órgão administrativo (INPI) ainda não possui parâmetros e regulamentos sobre como analisar a distintividade adquirida, isso não quer dizer que o sinal visualmente perceptível, comprovadamente reconhecido como distintivo pelos consumidores em geral daquele mercado, não deva ser registrado.”

2. Em segundo lugar, os incisos do artigo 124 mencionados neste artigo devem ser os mesmos referidos no parágrafo único do art. 84-C para que haja uniformidade e tendo em vista ainda a relação de complementaridade entre esses dispositivos.

Além de ser imperioso o alinhamento entre os artigos **84-A** e **84-C**, existe de toda forma a necessidade de inclusão dos incisos **VII** e **XVIII** do artigo 124 no artigo **84-A**, vez que

			sinais ou expressões de propaganda assim como termos técnicos usados na indústria, na ciência e na arte podem vir a adquirir distintividade em decorrência de seu uso, a exemplo de outros sinais.	
003	Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI	Art. 84-A	<p>Art. 84-A. A comprovação de aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das proibições pelo art. 122 e 124, incs. II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Sugerimos a inclusão também dos incisos VII e XVIII do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, para harmonizar com o texto do parágrafo único do artigo 84-C.</p>	<p>Sugestão atendida</p> <p>Os incisos VII e XVIII foram incluídos.</p>
004	Amanda Fonseca De Siervi	Art. 84-A	<p>Deveria ser incluído também o inciso XVIII do artigo 124 entre as hipóteses de oportuna comprovação da distintividade adquirida.</p> <p>Sugiro também alterar o texto por imprecisão linguística para: “... a inaplicabilidade das proibições contidas/descritas nos artigos 122 e 124 ...”</p> <p>Justificativa:</p> <p>Deveria ser incluído também o inciso XVIII do artigo 124 entre as hipóteses de oportuna comprovação da distintividade adquirida.</p> <p>Sugiro também alterar o texto por imprecisão linguística para: “... a inaplicabilidade das proibições contidas/descritas nos artigos 122 e 124 ...”</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida</p> <p>Os incisos VII e XVIII foram incluídos. Não foi incluído o trecho “contidas/descritas” por ter sido considerado desnecessário.</p>

005	Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP	Art. 84-A	<p>Art. 84-A. A comprovação de aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das proibições pelo art. 122 e 124, incs. II, VI, VII, VIII, XVIII ou XXI da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Se faz necessária a inclusão dos incisos VII e XVIII, vez que esses também podem adquirir distintividade e são mencionados no parágrafo único do art. 84-C.</p>	<p>Sugestão atendida</p> <p>Os incisos VII e XVIII foram incluídos.</p>
006	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	Art. 84-A	<p>Art. 85 84-A. A comprovação de aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das proibições pelo art. 122 e 124, incs. II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Propõe-se a inclusão dos incisos VII (sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda) e XVIII (termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir) do art. 124 da LPI no art. 84-A, pois, tratam de hipóteses de proibições legais relativas que admitem prova em contrário e, portanto, devem ser englobadas pelo dispositivo que permite o registro de sinal que adquire distintividade pelo uso efetivo e continuado no mercado. A inclusão dos incisos VII e XVIII na normativa garante, inclusive, a coerência com a redação proposta pelo art. 84-C, parágrafo único.</p>	<p>Sugestão atendida</p> <p>Os incisos VII e XVIII foram incluídos.</p>
007	International Trademark Association (INTA)	Art. 84-A	<p>Incluir incisos “VII” e “XVIII” no texto original:</p> <p>Art. 84-A. A comprovação de aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das proibições pelos art. 122 e 124, incs. II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI da Lei nº 9.279, de 14 de maio de</p>	<p>Sugestão atendida</p> <p>Os incisos VII e XVIII foram incluídos.</p>

			1996. Justificativa: Entendemos que os sinais tratados nos incisos VII e XVIII também podem ser objeto de aquisição de distintividade. Além disso, essa inclusão traria uniformização com o parágrafo único do art. 84-C. Portanto, a INTA propõe incluir esses casos na minuta proposta pelo INPI.	
008	Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI	Art. 84-B	Art. 84-B. Entende-se por distintividade inerente de um signo depositado como marca a capacidade própria deste signo de identificar a origem empresarial dos produtos ou serviços assinalados como provenientes de seu requerente e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares providos por concorrentes Justificativa: Sugerimos a remoção da expressão “depositado como marca”, já que a aquisição da distintividade não é exclusiva de sinais depositados como marca, podendo ocorrer de sinais usados no mercado, mas, eventualmente, ainda não depositado como marca. Sugerimos a substituição de “comercial” por “empresarial”, harmonizando o texto com a legislação mais moderna, especialmente do Código Civil e considerando o caráter mais abrangente da expressão, que não se limita à atividade comercial propriamente dita.	Sugestões negadas Foi mantido o trecho “depositado como marca”, visto que apenas os sinais depositados como marca são objeto do normativo e do trabalho realizado no âmbito do INPI. O termo “comercial” foi excluído mas não foi substituído por “empresarial”, visto que há requerentes que não se encaixam nessa figura jurídica.
009	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	Art. 84-B	Art. 86 84-B. Entende-se por distintividade inerente de um signo depositado como marca a capacidade própria de um deste signo de identificar a origem comercial dos produtos ou serviços assinalados, como provenientes de seu requerente, e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares providos por concorrentes.	Sugestão parcialmente atendida A redação foi alterada, mas não para a sugerida.

			Justificativa: Propõe-se uma redação mais clara e objetiva da definição de distintividade inerente.	
010	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	Art. 84-C	Um signo desprovido de distintividade inerente poderá ser registrado como marca caso seja comprovado que o signo sob exame adquiriu, por meio de seu uso efetivo e continuado pelo requerente deste pedido, suficiente distintividade para ser reconhecido pelo público consumidor relevante do segmento como capaz de identificar a origem comercial dos produtos ou serviços assinalados, e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares providos por concorrentes Justificativa: A necessidade de remoção de “efetivo” e “continuado” se dá pelo fato de tais termos refletirem um rigor excessivo para fins de comprovação da distintividade adquirida. Não se trata neste caso de comprovação de uso de marca nos mesmos moldes daqueles exigidos em procedimentos de caducidade. O mais relevante é ficar caracterizado que houve uma mudança de percepção do sinal pelo público por meio de seu uso, ao atribuir-lhe significado diverso do original. O rigor, portanto, deve recair sobre a qualidade da prova apta a demonstrar a inequívoca aquisição de distintividade do sinal por meio de seu uso.	Sugestão negada Os termos “efetivo” e “continuado” foram mantidos, pois entende-se que a distintividade adquirida pelo uso só ocorra quando o uso é efetivo e continuado. Observa-se, no entanto, que o simples uso não é suficiente para a comprovação da ocorrência do fenômeno da distintividade adquirida. A mudança de percepção pelo consumidor é fundamental.
011	Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI	Art. 84-C	Art. 84-C. Um signo desprovido de distintividade inerente poderá ser registrado como marca caso seja comprovado que o signo sob exame adquiriu, por meio de seu uso efetivo e continuado pelo requerente deste pedido no mercado , suficiente distintividade para ser reconhecido pelo público consumidor relevante como capaz de identificar a origem comercial dos produtos ou serviços assinalados, e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares providos por	Sugestão negada Ainda que seja compreensível a preocupação, foi mantida a expressão “pelo requerente deste pedido”, uma vez que a própria lei já prevê que o requerente pode licenciar sua marca ou permitir o uso por outras empresas (desde que comprovado o vínculo) e a comprovação de uso é pelo licenciado/empresa vinculada.

			<p>concorrentes</p> <p>Justificativa:</p> <p>Sugerimos a substituição da expressão “pelo requerente deste pedido” pela expressão “no mercado”, na medida em que, na prática, o uso efetivo e continuado pode ser realizada não apenas diretamente pelo requerendo, como também por empresas de seu grupo econômico, ou, ainda, por empresas licenciadas ou autorizadas. Também se deve considerar a hipótese de aquisição de marcas (por cessão ou incorporação), de modo que o uso pode ter sido realizado pela cedente ou incorporada.</p>	
012	Amanda Fonseca De Siervi	Art. 84-C	<p>O termo relevante contigo nesse artigo ao se referir ao público consumidor, poderia ser substituído por público consumidor específico do produto ou serviço (ou do bem).</p> <p>Justificativa:</p> <p>O termo relevante contigo nesse artigo ao se referir ao público consumidor, poderia ser substituído por público consumidor específico do produto ou serviço (ou do bem).</p>	<p>Sugestão negada</p> <p>Foi mantida a expressão “relevante”, visto que o público consumidor é aquele a quem é direcionado o produto/serviço.</p>
013	Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro	Art. 84-C	<p>“Um signo desprovido de distintividade inerente poderá ser registrado como marca caso seja comprovado que o signo sob exame adquiriu, por meio de seu uso efetivo e continuado pelo requerente deste pedido, suficiente distintividade para ser reconhecido pelo público consumidor relevante como capaz de identificar a origem comercial dos produtos ou serviços assinalados, e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares providos por concorrentes”.</p> <p>Sugestão: diferenciá-lo</p> <p>Justificativa:</p> <p>Apenas correção da flexão gramatical de número</p>	<p>Sugestão negada</p> <p>Aqui o plural se refere a produtos e serviços.</p>

014	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	Art. 84-C	<p>Art. 87 84-C. Um signo desprovido de distintividade inerente poderá ser registrado como marca caso seja comprovado que, o signo sob exame adquiriu, por meio de seu uso efetivo e continuado pelo requerente, adquiriu deste pedido, suficiente distintividade para ser reconhecido pelo público consumidor relevante como capaz de identificar a origem comercial dos produtos ou serviços assinalados, e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares providos por concorrentes.</p> <p>Parágrafo único. O depósito de um pedido de registro de marca composto por um signo desprovido de distintividade inerente e que não adquiriu distintividade pelo uso será indeferido, com base no art. 122 ou art. 124, incs. II, VI, VII, VIII, XVIII ou XXI da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conforme a norma legal aplicável ao caso específico.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Propõe-se uma redação mais clara e objetiva do dispositivo, além da alteração da expressão “público consumidor” para apenas “consumidor” em consonância com a nomenclatura já utilizada por este r. Instituto, em especial em seu Manual de Marcas.</p> <p>Propõe-se ainda a eliminação do parágrafo único do art. 84-C. O referido dispositivo legal é redundante e desnecessário, não agregando conteúdo normativo adicional ao que já está amplamente disciplinado pela legislação vigente. O art. 122 da LPI dispõe de forma clara que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Da mesma forma, o art. 124 elenca, de maneira taxativa, as hipóteses de proibição ao registro de marca. Portanto, o parágrafo único do art. 84-C apenas reitera a impossibilidade de registro de sinais que incumpram o requisito legal ao ser desprovidos de distintividade (inerente ou adquirida pelo uso), situação que já é naturalmente coberta pelos dispositivos mencionados.</p> <p>Assim, sua manutenção no texto legislativo não traz qualquer avanço normativo nem regulamenta um dispositivo legal, mas apenas repete obrigações e critérios já existentes</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida</p> <p>O parágrafo único foi eliminado por ser redundante. A expressão “público consumidor” foi mantida, juntamente com o adjetivo “relevante” por não se tratar do efetivo consumidor, mas sim do público ao qual o produto/serviço é direcionado.</p>
-----	--	-----------	--	--

			de forma desnecessária. Com a supressão do dispositivo, preserva-se a harmonia e a concisão do texto legal, sem qualquer prejuízo ao texto do ato normativo.	
015	International Trademark Association (INTA)	Art. 84-C	<p>Incluir “do segmento mercadológico” no texto original: Art. 84-C. Um signo desprovido de distintividade inerente poderá ser registrado como marca caso seja comprovado que o signo sob exame adquiriu, por meio de seu uso efetivo e continuado pelo requerente deste pedido, suficiente distintividade para ser reconhecido pelo público consumidor relevante do segmento mercadológico como capaz de identificar a origem comercial dos produtos ou serviços assinalados, e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares providos por concorrentes.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Acrescentar “do segmento mercadológico” na minuta, para deixar claro que se refere a um público específico. Isso servirá para qualificar o público relevante para questões de aquisição de distintividade.</p> <p>Ademais, a própria apresentação do INPI no “Encontro com Usuários”, que tratou da questão da distintividade adquirida (datado de 10/12/2024), utilizou a expressão “consumidor médio do segmento” ao referir-se ao público que deve ser consultado em pesquisas de mercado.</p>	<p>Sugestão atendida</p> <p>Foi adicionado “do segmento mercadológico” para deixar mais claro de qual público consumidor relevante se trata.</p>
016	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	Art. 84-D	<p>Art. 84-D. O requerimento de exame da aquisição da distintividade poderá ser requisitado apenas por seu titular nas nos seguintes datas momentos:</p> <p>I – na data de protocolo do pedido de registro de marca, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de depósito do pedido de registro em questão;</p> <p>II – na data do protocolo de recurso administrativo contra decisão de indeferimento de pedido de registro de marca fundado na ausência de distintividade inerente, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro em questão;</p>	<p>Sugestões parcialmente aceitas</p> <p>A inclusão de outros momentos de peticionamento foi aceita com redação diversa, e os parágrafos seguintes foram adaptados para refletir essa inclusão.</p> <p>Não foi incluída a explicação do parágrafo 2º por ser considerada desnecessária. Um maior detalhamento foi incluído no Manual de Marcas.</p> <p>Não foi incluída a explicação do parágrafo 3º por ser considerada desnecessária, no entanto a redação foi aprimorada. Observa-se que foi incluído em outro ponto do texto que, das decisões do requerimento cabe recurso, em acordo com o que já determina a LPI.</p>

III – em sede de manifestação à oposição com fundamento em ausência de distintividade do sinal;

IV – em sede de manifestação ao pedido de nulidade administrativa com fundamento em ausência de distintividade do sinal e

§ 1º. Não será conhecido o requerimento do exame da aquisição da distintividade quando apresentado em datas diversas das estabelecidas nos incisos I, II, **III e IV** deste artigo.

§ 2º. Na hipótese do inciso II deste artigo, deverá ser informado expressamente se o requerimento será apreciado somente após o reexame em sede recursal do mérito da decisão de indeferimento por ausência de distintividade inerente. **Neste caso, o exame do recurso seria realizado em duas etapas e não havendo a prévia revisão do mérito o recurso teria apenas uma etapa. O interessado deverá informar expressamente se o exame deverá ser feito em etapa única ou em duas etapas.**

§ 3º. O requerimento de que trata ~~de~~ **o** caput deverá ser solicitado apenas uma única vez, sob ~~a~~ pena de não conhecimento dos requerimentos subsequentes, **sem prejuízo da possibilidade de se requerer a revisão de eventual decisão denegatória por meio de recurso, bem como de se realizar novo requerimento em relação a outro pedido de registro posterior para a mesma marca.**

§ 4º Quando requerido o pedido de distintividade em qualquer dos momentos previstos acima, o INPI deverá dar ciência a terceiros através de publicação com despacho específico na RPI desse requerimento.

Justificativa:

1. Esta norma também se reveste de rigor excessivo, na medida em que limita o direito do interessado de requerer o

Quanto à sugestão de inclusão de um parágrafo 4º, esta foi negada por se tratar de um prolongamento desnecessário do processamento. Além disso, cabe recurso administrativo de nulidade caso terceiros se oponham a uma eventual concessão do registro.

exame de distintividade de seu sinal em outros momentos processuais que possam vir a se mostrar oportunos para tanto. Nesse contexto, relevante levar em conta ainda o que dispõe o artigo 493 do CPC acerca de fato novo.

Sendo assim, deve ser dada ao interessado a possibilidade de requerer o exame de distintividade adquirida de seu sinal em outras oportunidades, até mesmo em atenção ao princípio da efetividade, para que haja o devido aproveitamento de atos já praticados, sem a necessidade de novos depósitos, sobrecarregando a administração e onerando injustificadamente os usuários. Além disso, o próprio INPI terá trabalho adicional, caso prevaleça essa vedação.

Dito isso, a ABAPI sugere que seja contemplada a necessidade de previsão da comprovação de aquisição da distintividade quando da manifestação sobre a oposição, como também na manifestação ao processo de nulidade administrativa.

Ainda que seja considerada a possibilidade de ser requerida a aquisição de distintividade quando da interposição de recurso decorrente do provimento da oposição, fato é que o depositante seria obrigado a aguardar pela decisão de indeferimento, o que estenderia sobremaneira a duração do processo, haja vista a necessidade de este retornar para análise da primeira instância, caso a distintividade adquirida seja o fundamento (ou um dos fundamentos) de eventual recurso.

Já no caso de um pedido de nulidade, o detentor do registro estaria impedido de comprovar a aquisição de distintividade de seu sinal em sede de manifestação, sendo obrigado a recorrer ao judiciário, caso fosse dado provimento ao pedido de nulidade fundamentado em ausência de distintividade, ou, alternativamente, restando necessário depositar um novo pedido de registro, situação na qual a prioridade do depósito anterior seria perdida.

2. Ainda a respeito da possibilidade de ser requerida a

			<p>aquisição de distintividade pelo uso em sede de manifestação ao pedido de nulidade, necessário adotar o mesmo procedimento proposto no caso de interposição de recurso, qual seja, a possibilidade de o requerente se manifestar sobre o PAN fundamentado em ausência de distintividade e, se for necessário, arguindo a aquisição de distintividade de seu sinal pelo uso. Nesse caso, o exame poderia se dar em duas etapas, como ocorre no recurso contra o indeferimento, assegurado o efeito devolutivo pleno, se for essa a vontade do requerente.</p> <p>§2º. Aqui sugere-se a criação de uma nomenclatura para maior clareza e facilitação do trabalho da administração. Caso o interessado opte pelo exame da distintividade somente após a revisão do mérito da decisão de indeferimento, então seria um recurso em duas etapas e no caso apenas de exame da distintividade adquirida seria um recurso em etapa única.</p> <p>§ 3º Para ficar claro que o requerente não será prejudicado, caso precise se reportar ao pedido de reconhecimento de distintividade adquirida em outro momento ou mesmo em relação a outro pedido de registro, porém relativo à mesma marca.</p> <p>§ 4º Este parágrafo foi acrescentado para que fique claro que as referidas publicações contêm o requerimento de distintividade e terceiros possam se manifestar no momento oportuno ou se preparar para eventuais desdobramentos desse requerimento que possam impactá-los, criando um item específico de publicação.</p>	
017	Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI	Art. 84-D	<p>Art. 84-D. O requerimento de exame da aquisição da distintividade poderá ser requisitado apenas nas seguintes datas:</p> <p>I – na data de protocolo do pedido de registro de marca, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de depósito do pedido de registro em questão;</p> <p>II – na data do protocolo da manifestação sobre</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita A inclusão de outros momentos de peticionamento foi aceita com redação diversa, e os parágrafos seguintes foram adaptados para refletir essa inclusão.</p>

oposição, quando a oposição tiver por fundamento a ausência de distintividade do signo;

III – na data do protocolo da manifestação sobre o processo administrativo de nulidade, quando a oposição tiver por fundamento a ausência de distintividade do signo; ou

IV – na data de protocolo de recurso administrativo contra decisão de indeferimento de pedido de registro de marca fundado na ausência de distintividade inerente, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro em questão.

§1º Não será conhecido o requerimento do exame da aquisição da distintividade quando apresentado em datas diversas das estabelecidas nos incisos I, II, III e IV deste artigo.

§2º Na hipótese do inciso IV deste artigo, deverá ser informado expressamente se o requerimento será apreciado somente após o reexame em sede recursal do mérito da decisão de indeferimento por ausência de distintividade inerente.

§3º O requerimento de que trata do caput deverá ser solicitado apenas uma única vez, sob pena de não conhecimento dos requerimentos subsequentes.

Justificativa:

Sugerimos que os momentos para o requerimento de exame da aquisição da distintividade não fiquem restritos ao protocolo do pedido de registro de marca e o protocolo do recurso administrativo contra a decisão de indeferimento.

Nossa sugestão é incluir também os momentos da manifestação sobre oposição e manifestação sobre o PAN, sempre que a defesa for baseada na aquisição da

			<p>distintividade da marca.</p> <p>Consideramos que o momento da manifestação sobre o PAN é ainda mais sensível uma vez que a decisão sobre o PAN encerra a instância administrativa nos termos do artigo 171 da LPI e somente poderia ser discutida judicialmente.</p>	
018	Escritório de Inovação e Licenciamento da Tecnologia / Instituto Butantan	Art. 84-D	<p>(inclusão)</p> <p>III – A qualquer momento antes do início do exame, poderá ser apresentada por meio de petição própria e recolhimento de guia específica para tal.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Dado o prazo para exame, entendemos que a marca pode adquirir distintividade durante o trâmite. De forma análoga à prática adotada em pedidos de patentes — em que subsídios para deferimento podem ser apresentados a qualquer momento, do requerimento até a concessão — o pedido de marca poderia seguir processo semelhante. Essa possibilidade evitaria retrabalho tanto para o depositante quanto para o INPI, que, de outro modo, teria de julgar o pedido em sede recursal.</p>	<p>Sugestão negada</p> <p>Foi considerada mais adequada a determinação de momentos específicos para o requerimento de exame da distintividade adquirida. Observa-se que foi incluída disposição transitória para incluir o processamento de pedidos/registros que não estejam nesses momentos específicos, de forma a não prejudicar seus requerentes/titulares.</p>
019	Amanda Fonseca De Siervi	Art. 84-D	<p>No § 2º deveria constar “deverá ser informado pelo requerente do pedido de registro”.</p> <p>Deveria ser incluída no § 3º a possibilidade de se requerer em sede de recurso administrativo o reexame das provas sobre a distintividade adquirida apresentadas quando do pedido de registro. Afinal, são duas oportunidades de análise da registrabilidade de uma marca realizadas pela Autarquia por equipes distintas.</p> <p>Um outro ponto que entendo merece ser melhor esclarecido é se a comprovação da distintividade adquirida, ainda que realizada por requerimento realizado em grau de recurso</p>	<p>Sugestões negadas</p> <p>A inclusão foi considerada desnecessária visto que o recurso contra indeferimento só pode ser protocolado pelo requerente.</p> <p>Quanto ao parágrafo 3º, apesar de já constar da LPI a determinação de que das decisões de mérito cabe recurso, tal disposição foi incluída em outro ponto do normativo. O requerimento de exame de distintividade adquirida continua podendo ser feito apenas uma vez por processo administrativo, mas de sua decisão cabe recurso.</p> <p>Quanto à apresentação de provas de que, à época do pedido de registro, já estaria presente a aquisição de</p>

			<p>deve conter provas de que à época do depósito do pedido de registro, o sinal já teria adquirido distintividade, a fim de evitar a comprovação de que tal distintividade estaria presente apenas quando do recurso administrativo.</p> <p>Justificativa:</p> <p>A inclusão do § 2º seria para trazer maior clareza ao texto da minuta.</p> <p>Sobre a sugestão do § 3º, essa decorre da coerência com o trâmite administrativo de registro de marcas em vigor, onde há o reexame das condições de registrabilidade em sede de recurso administrativo e a aquisição de distintividade pelo uso passa a ser, com essa Portaria uma condição capaz de afastar a incidência de dispositivos legais que levariam à irregistrabilidade do sinal. Assim, se houver o pedido de análise da comprovação da distintividade adquirida quando do depósito do sinal e a marca for indeferida, deveria ser possível a realização de novo requerimento quando do recurso administrativo a ser interposto pelo titular do pedido.</p> <p>A inclusão do momento da comprovação da distintividade adquirida vinculando-o ao depósito do pedido de registro se destina a evitar o depósito de marcas que ainda estejam em processo de aquisição de distintividade, bem como para melhor compatibilizar esse dispositivo com o texto do artigo 84-E.</p> <p>Se o entendimento da Autarquia for distinto, seria bom esclarecer no texto, que a comprovação em grau de recurso pode demonstrar que apenas quando da sua interposição a distintividade foi adquirida.</p>	<p>distintividade, tal obrigação foi, no momento, desconsiderada uma vez que se trata de procedimento novo e, havendo <i>backlog</i>, os requerentes podem não ter acesso a tais provas. Por exemplo, uma pesquisa não seria capaz de averiguar fatos ocorridos há 4 ou 5 anos.</p>
020	Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro	Art. 84-D	<p>“§3º O requerimento de que trata do caput deverá ser solicitado apenas uma única vez, sob a pena de não conhecimento dos requerimentos subsequentes.</p> <p>Sugestão: sob pena</p> <p>Justificativa:</p> <p>Apenas para promover fluidez no texto legal.</p>	<p>Sugestão aceita Correção gramatical.</p>

021	Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP	Art. 84-D	<p>I – na data de protocolo do pedido de registro de marca, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de depósito do pedido de registro em questão; II – na data de protocolo de Oposição, manifestação à Oposição, Processo Administrativo de Nulidade ou Contestação à Nulidade, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de depósito do pedido de registro em questão; ou III – na data de protocolo de recurso administrativo contra decisão de indeferimento de pedido de registro de marca fundado na ausência de distintividade inerente, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro em questão.</p> <p>IV – na data da prorrogação de registro de marca com apostilamento (...) §3º O requerimento de que trata do caput deverá ser solicitado apenas uma única vez no mesmo pedido de registro de marca, sob a pena de não conhecimento dos requerimentos subsequentes no mesmo processo.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Nos casos de Oposição ou Processo Administrativo de Nulidade, poderiam os titulares de marcas com apostilamento demonstrarem a aquisição de distintividade, evitando que tenham que solicitar novas marcas para tal comprovação.</p> <p>Caso não tenha nenhum incidente, poderá o titular de registro de marca com apostilamento comprovar a aquisição de distintividade na data da prorrogação do registro.</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita A inclusão de outros momentos de peticionamento foi aceita com redação diversa, e os parágrafos seguintes foram adaptados para refletir essa inclusão. Contudo, não foi aceita a inclusão do momento “na data de prorrogação” visto que já se trata de registro que apresenta algum cunho distintivo, sejam imagens ou outros elementos textuais. Caso o titular deseje um registro apenas com determinado elemento que tenha sido apostilado, deverá realizar novo pedido de registro.</p> <p>O parágrafo 3º teve sua redação aprimorada para esclarecer que se trata de um requerimento por processo administrativo.</p>
-----	---	-----------	---	--

			<p>Já nos casos de Manifestação à Oposição ou Contestação à Nulidade, seria mais um argumento para o depositante/titular.</p> <p>Acerca do parágrafo 3º, não fica claro se o titular nunca mais poderá requerer o reconhecimento da aquisição de distintividade ou se essa única vez ficaria restrita ao processo em que fora solicitado, podendo o titular solicitar em outros processos com o mesmo elemento nominativo e/ou figurativo.</p>	
022	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	Art. 84-D	<p>Art. 88 84-D. O requerimento de exame da aquisição da distintividade poderá ser requisitado apenas nas seguintes datas:</p> <p>I – na data de protocolo do pedido de registro de marca, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de depósito do pedido de registro em questão; ou</p> <p>II – na data de protocolo da manifestação à oposição de terceiro em que tenha sido questionada a distintividade do pedido do registro de marca;</p> <p>III – na data de protocolo de recurso administrativo contra decisão de indeferimento de pedido de registro de marca fundado na ausência de distintividade inerente, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro em questão; ou</p> <p>IV – na data de protocolo da manifestação ao processo administrativo de nulidade, em que tenha sido questionada a distintividade do registro de marca.</p> <p>§1º Não será conhecido o requerimento do exame da aquisição da distintividade quando apresentado em datas diversas das estabelecidas nos incisos I e, II, III e IV deste artigo.</p> <p>§2º Na hipótese do inciso II deste artigo, deverá ser informado expressamente se o requerimento será apreciado somente após o reexame em sede recursal do mérito da</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita</p> <p>A inclusão de outros momentos de peticionamento foi aceita com redação diversa, e os parágrafos seguintes foram adaptados para refletir essa inclusão.</p> <p>O parágrafo 2º foi mantido para possibilitar ao requerente um processamento mais ágil nos casos em que já se sabe que o sinal é isento de distintividade inerente (por decisões em processos anteriores ou apostilados, por exemplo).</p>

decisão de indeferimento por ausência de distintividade inerente.

§3º O requerimento de que trata o caput deverá ser solicitado apenas uma única vez, sob a pena de não conhecimento dos requerimentos subsequentes.

Justificativa:

Propõe-se a inclusão de dois novos incisos (III e IV) para contemplar situações em que a distintividade da marca seja questionada por terceiros, permitindo ao titular apresentar argumentos e requerer o exame de distintividade adquirida. Esses novos momentos seriam na manifestação do titular: (a) a uma oposição que questione a distintividade do sinal; e (b) a contestação a um processo administrativo de nulidade que questione a distintividade do sinal, após o registro da marca pelo INPI.

Esses dois momentos poderiam ser a primeira oportunidade que a distintividade do sinal seja questionada, o que deve permitir a devida resposta do titular do sinal (pedido ou registro). No caso do processo administrativo de nulidade a necessidade de permitir esse requerimento faz-se ainda mais indispensável, tendo em vista não haver previsão normativa de oportunidade posterior de manifestação do titular do registro.

A medida garantiria uma análise mais completa por parte do INPI, com antecedência suficiente ao exame e à decisão final, contribuindo para maior eficiência no processo.

No que tange ao §1º, propõe-se sua alteração para a inclusão dos dois novos incisos III e IV incluídos no caput.

No que tange ao §2º, propõe-se sua exclusão, uma vez que, ainda que requerida a análise da distintividade adquirida, este r. Instituto deverá reexaminar a distintividade inerente.

Desse modo, o recurso deverá trazer como pedido subsidiário a análise da distintividade adquirida, sem necessidade de “escolha” pelo requerente. A análise da distintividade adquirida só precisará ser analisada na decisão

			do recurso ou procedimento administrativo de nulidade se não tiver êxito o argumento da existência da distintividade intrínseca.	
023	International Trademark Association (INTA)	Art. 84-D	<p>Inclusão dos incisos II e IV, e dos ajustes necessários nos parágrafos que os segue, conforme redação proposta abaixo: Art. 84-D (...)</p> <p>I – na data de protocolo do pedido de registro de marca, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de depósito do pedido de registro em questão;</p> <p>II - na data de protocolo de manifestação à oposição fundamentada em ausência de distintividade, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de manifestação;</p> <p>III – na data de protocolo de recurso administrativo contra decisão de indeferimento de pedido de registro de marca fundado na ausência de distintividade inerente, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro em questão; ou</p> <p>IV - na data de protocolo de manifestação a processo administrativo de nulidade fundamentado em ausência de distintividade, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de manifestação.</p> <p>§1º Não será conhecido o requerimento do exame da aquisição da distintividade quando apresentado em datas diversas das estabelecidas nos incisos I, II, III e IV deste artigo.</p> <p>§2º Nas hipóteses dos incisos III e IV deste artigo, o titular deverá informar expressamente se o requerimento de exame da aquisição de distintividade deverá ser apreciado de pronto, caso em que abdicará do reexame de mérito quanto à distintividade inerente do sinal em questão, ou somente após o reexame de mérito da distintividade inerente do sinal. Em ambos os casos, da decisão que não reconhecer a aquisição de distintividade caberá recurso.</p> <p>§3º O requerimento de que trata o caput deverá ser solicitado apenas uma única vez, sob pena de não conhecimento dos requerimentos subsequentes, sem prejuízo da possibilidade</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita</p> <p>A inclusão de outros momentos de peticionamento foi aceita com redação diversa, e os parágrafos seguintes foram adaptados para refletir essa inclusão.</p> <p>Quanto aos parágrafos 2º e 3º, no que se refere ao fato de que da decisão de mérito do requerimento de distintividade adquirida caberá recurso, tal disposição foi incluída em outra parte do normativo.</p> <p>O parágrafo 3º teve sua redação aprimorada para esclarecer que se trata de um requerimento por processo administrativo.</p>

			<p>de se requerer a revisão de eventual decisão denegatória por meio de recurso, bem como de se realizar novo requerimento em relação a outro pedido de registro posterior para a mesma marca.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Conforme o art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, é assegurado o contraditório e direito à ampla defesa. Nessa linha, explicitamente, sugerimos incluir uma oportunidade adicional de requerimento, particularmente em matéria de defesa. Essa é a justificativa para a inclusão dos incisos II e IV.</p> <p>Sobre a alteração do §3º, entendemos que o requerente deve ter acesso ao duplo grau de jurisdição administrativa. O não provimento de um requerimento não deve inviabilizar a possibilidade de realização de novo requerimento em relação a outro pedido de registro posterior para a mesma marca, até porque a distintividade pode vir a ser adquirida apenas em um momento posterior.</p>	
024	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	Art. 84-E	<p>A documentação comprobatória da aquisição de distintividade pelo uso deverá demonstrar:</p> <p>I – o uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca objeto do pedido de registro, demonstrando que ela adquiriu um novo significado, sendo reconhecida como sinal do requerente, dentro de um período de três anos contados a partir da data de requerimento de exame da distintividade adquirida; e</p> <p>II – que ampla parcela do público consumidor relevante do segmento nacional dos produtos ou serviços no Brasil em causa reconhece o signo objeto do pedido de registro como uma marca associada exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os produtos e serviços a ele associados, e diferenciá-lo daqueles idênticos ou semelhantes provenientes de seus concorrentes.</p> <p>§ 1º. A documentação comprobatória poderá ser apresentada</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida</p> <p>O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F. Foi excluído o termo “exclusivo”, mas mantido o termo “contínuo”. O prazo de uso foi alterado, no momento, de cinco para três anos prévios à data do requerimento, e não mais à data de depósito. Essa alteração foi feita por se tratar de procedimento novo e sua adequação será avaliada no futuro, sendo passível de alteração. Observa-se que a aquisição da distintividade deve ter ocorrido no momento do requerimento, o que é diferente do prazo de comprovação de uso, por ser óbvio que sinais compostos de elementos sem distintividade inerente não possuirão distintividade quando do início de seu uso. Trata-se de dois critérios distintos: prazo de uso e comprovação da aquisição da distintividade.</p>

por meio de petição própria e protocolada em até 60 (sessenta) dias da data do requerimento, **podendo ser aditada por igual período de 60 (sessenta) dias.**

§ 2º. Na hipótese do § 2º. do art. 84-D, a documentação comprobatória poderá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias após a publicação da conclusão do exame de recurso contra o indeferimento do pedido de registro por ausência de distintividade inerente, **podendo ser aditada por igual período de 60 (sessenta) dias.**

§ 3º. Toda a documentação apresentada antes do início do exame será considerada em quaisquer das hipóteses acima.

Justificativa:

De acordo com o que foi informado no encontro com os usuários no dia 10 de dezembro de 2024, o uso para ser considerado como *substancialmente exclusivo* seria caracterizado pela ausência de diluição do sinal ou de elementos que o compõem. Ora, se os sinais que adquiriram distintividade eram na origem descritivos ou genéricos, passando a identificar uma origem determinada graças ao seu uso e mudança de percepção pelo público-alvo de determinado produto ou serviço, como aliás é esclarecido no artigo 84-C, exigir a ausência de diluição parece ser contraditório e excessivo.

Como alternativa, fica a sugestão de que o uso substancialmente exclusivo se dê como marca do requerente, distinguindo a origem de produtos e/ou serviços. Isso porque termos comuns, descritivos, genéricos etc. não poderão ser extraídos do domínio público.

Determinar que o uso deve retroagir cinco anos da data do depósito seria inviabilizar a aquisição de distintividade pelo

O texto do inciso II foi alterado.

A hipótese de aditamento foi incluída como parágrafo 2º do art. 84-E, que passou a se referir à apresentação do requerimento próprio e os documentos comprobatórios.

Não foi incluído o parágrafo 3º, pois a documentação deve ser apresentada quando do requerimento ou de seu aditamento, sendo o prazo considerado suficiente para o protocolamento dos documentos comprobatórios.

uso na grande maioria dos casos. Como determina o próprio artigo 84-A, o que está em discussão e que esse Instituto se propõe a implementar é a “aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade”.

Se a aquisição de distintividade se dá pelo uso, exigir que a aquisição de significado secundário esteja presente cinco anos antes do depósito seria o mesmo que transfigurar o instituto da distintividade adquirida, prejudicando a sua comprovação.

Além disso, o disposto no inciso I deste artigo não parece estar em linha com o estabelecido na Minuta do Manual de Marcas, que assim dispõe:

“... uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca durante cinco anos antes da data na qual o requerimento de distintividade foi feito;”

Ademais, a própria redação do artigo 84-A vai nessa direção, ao fixar “**a comprovação de aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade (...)**”

De toda forma, o disposto a esse respeito na Minuta do Manual de Marcas também não deve prosperar, na medida em que exigir que a comprovação de aquisição de distintividade tenha se dado cinco anos antes do requerimento não seria realista, pois presume que o momento da mudança de percepção de um sinal pelo público seria identificável, quando na verdade não o é.

Em grande parte das decisões proferidas acerca dessa matéria, o que se exigiu foi a comprovação da aquisição de distintividade pelo uso no momento do exame da questão. Isso sem levar em conta o momento em que a distintividade adquirida teria tido início, até mesmo porque seria extremamente complexo identificar o momento em que um

sinal inicialmente descritivo ou genérico (significado primário) teria passado a carregar um novo significado (significado secundário).

Aqui vale transcrever trecho da sentença proferida pelo juízo da 13ª. Vara Federal do Rio de Janeiro no caso “Língua de Gato” (processo no. 5067817-26-2020.4.02.5101/RJ):

Segundo o parecer técnico do INPI, o enquadramento em tal previsão legal decorreria da verificação de que, nos usos e costumes e na linguagem corrente da indústria e do comércio, os agentes econômicos recorrentemente se valeriam do uso da expressão para diretamente caracterizar ou designar produto ou serviço, sendo esta uma prova de fato, que deve levar em consideração o momento e a lei vigente na época do exame do pedido de registro.

Entendo que os parâmetros lançados pela área técnica do INPI são corretos para a solução do caso. Explico.

*O momento e a lei vigente na época do **exame** do pedido de registro é que devem ser considerados, em respeito ao sistema atributivo das marcas. Caso se considerasse o momento do depósito do pedido, uma marca que tivesse se tornado genérica entre o depósito e o exame/concessão do pedido resultaria na apropriação de um termo que deveria estar em domínio público por apenas um titular. Tal fenômeno seria contrário à lógica do sistema atributivo, pelo que adoto o parâmetro temporal referido pelo INPI.*

O disposto neste inciso deve, portanto, estar em linha com o que esse Instituto arguiu na referida ação.

Nesse contexto, importante chamar a atenção para o que dispõe a Minuta do Manual de Marcas, ao estabelecer que “... recomenda-se que sejam apresentadas pesquisas de opinião,

consideradas como instrumento mais apropriado para demonstrar a percepção do público consumidor em relação aos produtos e/ou serviços em causa.”

Como se sabe, uma pesquisa de mercado reflete uma situação instalada, não sendo possível precisar há quanto tempo a percepção do público em relação a determinado sinal ou expressão teria se modificado a ponto de lhe conferir significado distinto daquele que continha originalmente. Nenhuma pesquisa de mercado seria capaz de identificar tal momento.

De todo modo, a redação aqui questionada, determinando a aquisição de distintividade **cinco anos antes do depósito**, pode levar a uma interpretação equivocada, o que levou a ABAPI a sugerir a alteração para **“dentro de cinco anos a contar da data do depósito ou data do requerimento do exame de distintividade adquirida”**.

Caso o INPI não esteja de acordo com a redução do prazo para três anos, entendemos restar necessário ajustar o entendimento de que o período de comprovação será de cinco anos contados a partir da **data do requerimento** de reconhecimento da distintividade adquirida, pelos motivos e razões expostos acima.

Para deixar claro que o público-alvo dos produtos assinalados pelo sinal em questão deve ser específico.

Em ambos os parágrafos, necessário conceder prazo mais estendido, tendo em vista o fato de a pesquisa de mercado demandar um tempo maior para ser concluída. O prazo de 60 dias não se mostra suficiente para a reunião de todas as provas adequadas à comprovação da distintividade adquirida pelo uso.-Por essa razão faz-se necessário prever, expressamente,

			<p>a possibilidade de aditamento em ambas as situações, como aliás dispõe o artigo 212 da LPI.</p> <p>Quanto ao § 3º., a questão foi discutida em encontro no INPI com os usuários no dia 10 de dezembro de 2024, sendo no entender da ABAPI recomendável que conste expressamente a possibilidade de apreciação de todas as provas trazidas ao processo antes do início do exame.</p>	
025	PI Analitica	Art. 84-E	<p>1. O Item II deverá ser comprovado por meio da realização de pesquisa de mercado e opinião, assim como já é feito no reconhecimento de alto renome, porém observando critérios distintos.</p> <p>2. A pesquisa deverá ser realizada em todo o território nacional, em todas as regiões do país, em todos os estados da federação</p> <p>Caso o produto ou serviço assinalado seja destinado a um público específico, por exemplo somente mulheres, a pesquisa para comprovação do secondary meaning poderá ser realizada somente com aquele público específico.</p> <p>4. O tamanho amostral não precisa ser igual à de uma pesquisa de alto renome. Para o reconhecimento de secondary meaning sugere-se uma amostra de 500 entrevistas, com base nas recomendações do principal autor e estudioso de pesquisa de mercado Naresh K. Malhotra((2012, p 273). Neste caso, o erro amostral será de 4,4 pontos percentuais.</p> <p>5. O questionário deverá seguir doutrinas referendadas sobre a aplicação de pesquisas para a avaliação de secondary meaning. Recomenda-se a leitura dos artigos de Vincent N. Palladino (1983, 2002) e o caso Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F2d 1342, 1344, 196 USPQ 291 (CCPA 1977).</p>	<p>Sugestão negada</p> <p>As formas de comprovação não constarão do normativo, mas do Manual de Marcas.</p>

Recomenda-se também a leitura dos processos nº 0115937-93.2017.4.02.5101 (marca tridimensional Vigor); processo nº.5039231-76.2020.4.02.5101 (marca tridimensional Octagon - UFC); processo nº. 5082257-22.2023.4.02.5101 (marca de posição da Louboutin), todos julgados pelo TRF-2 com pesquisas realizadas por esta empresa, com base nestas doutrinas.

6. Com base nestas doutrinas, para o reconhecimento do secondary meaning, a maioria dos entrevistados deverá associar o sinal a uma única origem. Dos entrevistados que associaram a uma única origem, a maioria deverá associar à correta origem. A maioria dos entrevistados deverá reconhecer o sinal dentre seus concorrentes relevantes e afirmar que consegue reconhecer o sinal facilmente e que o sinal é diferente do usual daquele mercado.

Justificativa:

A proteção de signo que adquiriu distintividade para assinalar produtos ou serviços de uma classe é muito menor do que a proteção de alto renome.

2. Deve ser respeitado o princípio da territorialidade.

3. Isto é exatamente o que é tratado no Art. 84-C, o qual estabelece que o signo deverá ter “[...] suficiente distintividade para ser reconhecido pelo público consumidor relevante como capaz de identificar a origem comercial dos produtos ou serviços assinalados[...].”

4. Amostras maiores de 500 entrevistados irão gerar custos excessivos sem que haja um benefício estatístico justificável. Por outro lado, em se admitindo princípio da maioria (item 6, abaixo), será necessário que os índices para comprovação sejam sempre superiores a 54,4%.

5. Estes são doutrinas e casos já amplamente debatidos no

			<p>judiciário americano e, mais recentemente, no judiciário brasileiro.</p> <p>6. O princípio da maioria é um critério já amplamente aceito também no judiciário brasileiro para o reconhecimento de secondary meaning.</p>	
026	Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI	Art. 84-E	<p>Art. 84-E. A documentação comprobatória da aquisição da distintividade pelo uso deverá demonstrar:</p> <p>I – o regular uso da marca objeto do pedido de registro durante 3 anos prévios contados da data do requerimento do exame da aquisição da distintividade; e</p> <p>[...]</p> <p>§1º A documentação comprobatória poderá ser apresentada por meio de petição própria e protocolada em até 60 (sessenta) dias da data do requerimento depósito.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Entendemos que a expressão “uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca” não é adequada porque se tratando de marca que em sua gênese se tratava de expressão desprovida de distintividade e que, portanto, poderia ser utilizada em seu sentido semântico próprio, não é cabível a ideia de exclusividade.</p> <p>Sugerimos alterar o prazo de comprovação de uso da marca de 5 para 3 anos por considerar que a atual era digital permite que as informações sejam transmitidas em tempo real e investimentos na divulgação da marca são capazes de reduzir significativamente o tempo para que o fenômeno da aquisição da distintividade se consolide.</p> <p>Sugerimos que o termo inicial para comprovação da distintividade adquirida seja a data do requerimento e não do depósito.</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida</p> <p>O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F. Foi excluído o termo “exclusivo”, mas mantido o termo “contínuo”. O prazo de uso foi alterado, no momento, de cinco para três anos prévios à data do requerimento, e não mais à data de depósito. Essa alteração foi feita por se tratar de procedimento novo e sua adequação será avaliada no futuro, sendo passível de alteração.</p> <p>Quanto à documentação comprobatória, ela deve ser apresentada em até 60 dias da data do requerimento e não do depósito, visto que a distintividade adquirida pode ser requerida em diversos momentos além do depósito do pedido de registro.</p>

027	Escritório de Inovação e Licenciamento da Tecnologia / Instituto Butantan	Art. 84-E	<p>I – o uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca objeto do pedido de registro durante cinco dois anos prévios contados a partir da data de depósito deste pedido de registro; e <u>em que se requereu a distintividade adquirida.</u> (...)</p> <p>II – que ampla parcela do público consumidor nacional dos produtos ou serviços em causa reconhece o signo objeto do pedido de registro como uma marca associada exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os produtos e serviços a ele associados, e diferenciá-lo daqueles idênticos ou semelhantes provenientes de seus concorrentes, <u>ou que a marca possui volume de vendas suficiente para atingir amplo conhecimento pelo público consumidor.</u></p> <p>Justificativa:</p> <p>I – O item "I", tal como redigido, não é coerente com o tempo de exame da marca. Considerando que a expectativa de exame é de 2 anos, somente marcas com uso prolongado poderiam requerer distintividade adquirida em sede de recurso. Ignora-se a possibilidade de o titular registrar a marca no início de seu uso, aguardando o reconhecimento da distintividade pelo público durante o exame. Além disso, é contraditório exigir um longo período de exclusividade para garantir direitos de propriedade intelectual sem que a marca seja reconhecida pelo INPI.</p> <p>Porém entendemos ser relevante considerar a comprovação de um longo período de uso exclusivo como alternativa às evidências exigidas.</p> <p>II – Pesquisas de mercado são de difícil acesso. À semelhança do que ocorre na legislação norte-americana, seria possível comprovar a aquisição de distintividade pelo volume expressivo de vendas, demonstrando ampla fatia de mercado.</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida</p> <p>O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F.</p> <p>Quanto ao inciso I, foi excluído o termo “exclusivo”, mas mantido o termo “contínuo”. O prazo de uso foi alterado, no momento, de cinco para três anos prévios à data do requerimento, e não mais à data de depósito. Essa alteração foi feita por se tratar de procedimento novo e sua adequação será avaliada no futuro, sendo passível de alteração.</p> <p>Quanto ao inciso II, o texto teve sua redação alterada. Entretanto, observa-se que o volume de vendas pode constar de um dos documentos comprobatórios, mas não pode ser o único meio de prova. Além disso, os meios de prova não constarão do normativo, mas do Manual de Marcas, por se tratar de matéria técnica. Observa-se que, ainda que a legislação norte-americana tenha sido estudada, não é possível aplicar diretamente seus procedimentos, visto que a distintividade adquirida naquele país é aplicada a elementos considerados registráveis no Brasil (nomes geográficos e patronímicos).</p>
028	Amanda Fonseca De Siervi	Art. 84-E	<p>Sobre os requisitos, entendo relevante destacar que o lapso temporal de 5 anos previsto no inciso I, pode ser relativo, tendo em vista que a depender do investimento publicitário e forma de uso, um sinal pode alcançar essa condição em menos tempo. Aqui também há um ponto a ser destacado, se</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida</p> <p>O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F.</p> <p>Quanto ao inciso I, foi excluído o termo “exclusivo”, mas mantido o termo “contínuo”. O prazo de uso foi alterado,</p>

		<p>o requisito temporal é contado a partir do depósito, então é preciso se aclarar, como sugerido acima no artigo 84-D, que a comprovação da distintividade adquirida deve estar presente à data do depósito da marca.</p> <p>No inciso I, sugiro também que a redação seja: “o uso substancialmente contínuo e efetivo da marca objeto do pedido de registro em associação direta com o produto ou serviço que identifica...”.</p> <p>Outrossim, no inciso II, quanto ao requisito de conhecimento por ampla parcela do consumidor nacional dos produtos ou serviços esse também deve ser relativizado, pois há marcas que se destinam a um público regional.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Os comentários relacionados aos requisitos visam a evitar que se venha a exigir condições mais estritas para marcas que vierem a adquirir distintividade por meio do uso que para os sinais que possuem distintividade inerente, como por exemplo o conhecimento por ampla parcela do consumidor nacional de um sinal que tem uso regional. Essa situação poderá vir a se tornar um óbice para o registro de várias marcas por essa via.</p> <p>É necessário o estabelecimento de condições determinadas e concretas para a apuração da distintividade adquirida, mas não se pode deixar de levar em conta a natureza de fenômeno que se opera conforme a percepção do consumidor por meio de diversas variantes e, inclusive, em decorrência de condutas e investimentos realizados pelo titular.</p> <p>A alteração da redação do inciso I visa a trazer maior apuro técnico ao texto.</p>	<p>no momento, de cinco para três anos prévios à data do requerimento, e não mais à data de depósito. Essa alteração foi feita por se tratar de procedimento novo e sua adequação será avaliada no futuro, sendo passível de alteração.</p> <p>Quanto ao inciso II, o texto teve sua redação alterada. Quanto ao público regional, essa questão não se aplica visto que a marca é de uso nacional e deve ser considerada distintiva no país inteiro.</p>
--	--	--	--

029	Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro	Art. 84-E	<p>I - o uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca objeto do pedido de registro durante cinco anos prévios contados a partir da data deste pedido de registro; Sugestão: o uso substancialmente uniforme e contínuo da marca objeto do pedido de registro por um período de tempo suficiente para demonstrar a aquisição de distintividade;</p> <p>Justificativa:</p> <p>O termo “exclusivo” pode levar a interpretação de que a marca deve ser utilizada de forma exclusiva, excluindo qualquer outro uso do termo (mesmo que no seu significado primário). A exigência de exclusividade absoluta poderia criar um critério excessivamente restritivo, impeditivo do reconhecimento do secondary meaning. Ao passo que o termo “uniforme” enfatiza a consistência no uso do sinal como exercente de função marcária ao longo do tempo. Nesse sentido, é possível observar alguns autores utilizando o termo “uniforme”:</p> <p>“De qualquer modo, deve se ter em mente que o uso necessário para que um sinal adquira significado secundário deve ser feito de forma uniforme e constante, sempre de modo distintivo visando efetivamente a individualizar o bem, diferenciando-o de seus congêneres (...)”¹ (Original não grifado)</p> <p>Ademais, é recomendável a alteração da exigência de 5 anos como um requisito fixo, permitindo que o período necessário seja avaliado conforme o caso concreto e os fatos apresentados. Isso evita interpretações rígidas que poderiam desconsiderar situações em que o signo se consolidou em prazo inferior. Nessa mesma linha de raciocínio, Lélío Schmidt e Amanda de Siervi compreendem que o limite de tempo, unicamente, não é suficiente:</p> <p>“A ocorrência do <i>secondary meaning</i> poderá ser comprovada por outros meios, sem que se possa exigir um prazo mínimo para sua verificação.”²</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida</p> <p>O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F. Quanto ao inciso I, foi excluído o termo “exclusivo”, mas mantido o termo “contínuo”. O prazo de uso foi alterado, no momento, de cinco para três anos prévios à data do requerimento, e não mais à data de depósito. Essa alteração foi feita por se tratar de procedimento novo e sua adequação será avaliada no futuro, sendo passível de alteração.</p>
-----	--	-----------	--	--

			<p>“(…) o decurso do tempo por si só, não é considerado suficiente para aquisição de um significado secundário por um termo de uso comum.”³</p> <p>1 DE SIERVI, A. F. Marcas: secondary meaning e degeneração. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.</p> <p>2 SCHMIDT, L. D. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.</p> <p>3 DE SIERVI, A. F. Marcas: secondary meaning e degeneração. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.</p>	
030	Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP	Art. 84-E	<p>I – o uso substancialmente distintivo e contínuo da marca objeto do pedido de registro durante três anos prévios contados a partir da data de depósito deste pedido de registro; e</p> <p>II – que mais de 50% do público consumidor nacional dos produtos ou serviços em causa reconhece o signo objeto do pedido de registro como uma marca associada exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os produtos e serviços a ele associados, e diferenciá-lo daqueles idênticos ou semelhantes provenientes de seus concorrentes.</p> <p>Justificativa:</p> <p>O termo “exclusivo” não nos parece o mais adequado, já que trata de expressões/elementos, a princípio, de uso comum que adquiriram distintividade.</p> <p>O prazo de 05 anos, apesar de estar de acordo com a CUP, não nos parece razoável, considerando que estamos na Era Digital e as marcas têm adquirido reconhecimento de uma forma muito rápida, talvez três anos seja o mais adequado. No que tange o inciso II, entendemos que “ampla parcela” é muito subjetivo, razão pela qual sugerimos que seja colocado um percentual para definir o que é ampla parcela, tal como na sugestão ao lado.</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida</p> <p>O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F.</p> <p>Quanto ao inciso I, foi excluído o termo “exclusivo”, mas mantido o termo “contínuo”. O prazo de uso foi alterado, no momento, de cinco para três anos prévios à data do requerimento, e não mais à data de depósito. Essa alteração foi feita por se tratar de procedimento novo e sua adequação será avaliada no futuro, sendo passível de alteração.</p> <p>Quanto ao inciso II, o texto teve sua redação alterada, mas nenhum percentual de conhecimento será determinado por se tratar de matéria técnica.</p>

031	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	Art. 84-E	<p>Art. 89 84-E. A documentação comprobatória da aquisição de distintividade pelo uso deverá demonstrar:</p> <p>I – o uso substancialmente exclusivo efetivo e contínuo da marca objeto do pedido de registro por período anterior à data do requerimento da distintividade adquirida durante cinco anos prévios contados a partir da data de depósito deste pedido de registro; e</p> <p>II – que ampla parcela dos público consumidores nacionais dos produtos ou serviços em causa, reconhece o signo objeto do pedido de registro como uma marca associada exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os produtos e serviços a ele associados, e diferenciá-lo daqueles idênticos ou semelhantes provenientes de seus concorrentes.</p> <p>§1º A documentação comprobatória poderá ser apresentada por meio de petição própria e protocolada em até 60 (sessenta) 120 (cento e vinte) dias da data do requerimento.</p> <p>§2º Na hipótese do §2º do art. 84-D, a documentação comprobatória poderá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias após a publicação da conclusão do exame de recurso contra o indeferimento do pedido de registro por ausência de distintividade inerente.</p> <p>§3º A petição de apresentação da documentação comprobatória da aquisição de distintividade não será conhecida caso seja protocolada fora do prazo previsto nos §§ 1º e 2º deste artigo.</p> <p>§2º. Excepcionalmente, poderão ser apresentadas provas não obtidas no prazo previsto no §1º, mediante requerimento fundamentado do interessado, acompanhado de justificativa devidamente comprovada. Nesse caso, o INPI concederá prazo adicional de 60 (sessenta) dias para a apresentação das referidas provas.</p> <p>§3º. O INPI poderá, de ofício, por meio de exigência publicada na RPI, conceder prazo de 60 (sessenta) dias para que o interessado apresente provas complementares, destinadas a suprir eventual insuficiência das provas apresentadas no prazo estabelecido no §1º.</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida</p> <p>O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F.</p> <p>Quanto ao inciso I, foi excluído o termo “exclusivo”, mas mantido o termo “contínuo”. O prazo de uso foi alterado, no momento, de cinco para três anos prévios à data do requerimento, e não mais à data de depósito. Essa alteração foi feita por se tratar de procedimento novo e sua adequação será avaliada no futuro, sendo passível de alteração.</p> <p>O texto do inciso II foi alterado, mas foi mantido “público consumidor”.</p> <p>Quanto aos parágrafos 2º e 3º, ambos foram mantidos, mas mudados de lugar, se referindo agora ao art. 84-E, que passou a ser unicamente sobre o requerimento e sua complementação, sendo incluída a hipótese de aditamento. Não serão concedidos prazos adicionais além desses.</p> <p>A possibilidade de formulação de exigências foi deixada expressa no art. 84-G.</p>
-----	--	-----------	--	--

Justificativa:

Propõe-se a alteração do inciso I para uniformização do texto da portaria e do Manual de Marcas, no que tange ao uso da marca e ao momento em que se exige a comprovação. Deste modo, para que não gere dúvidas interpretativas, altera-se a expressão “substancialmente exclusivo” para “efetivo” nos termos do artigo 84-C, desta Portaria. A interpretação do “exclusivo” (seja substancialmente ou não) parece por relevância em comportamento de terceiros que estariam fora do controle e alcance do titular do pedido. Tais terceiros poderiam assim criar dificuldades de forma intencional. De qualquer forma, esse critério da exclusividade é um elemento a ser avaliado como parte do inciso II apenas. Sendo provado que o sinal adquiriu capacidade diferenciadora através do uso, esse reconhecimento do público necessariamente implicará que o uso foi feito com alguma exclusividade, porque do contrário o consumidor não reconheceria como marca. Neste sentido, em consonância com a recomendação de alteração do item 5.9.10.3. “Análise de provas” do Manual de Marcas, sugere-se que conste apenas que o uso deve ter sido feito em data anterior ao requerimento da distintividade adquirida.

Ainda no inciso I, propõe-se a exclusão do lapso temporal de 5 anos, sendo que não há previsão legal que exija o uso da marca por determinado período anteriormente ao depósito. Destaca-se que o uso da marca é apenas exigido no momento da concessão do registro e, ainda assim, de acordo com a legislação vigente, seu titular tem 5 anos para que o uso da marca seja iniciado.

Obviamente se a distintividade é adquirida pelo uso, deve haver uso anterior de fato, mas nada permite limitar um período de uso mínimo. A intensidade e extensão do uso é o que determinará o tempo necessário para tornar-se diferenciador.

No inciso II, em consonância com comentário anterior, propõe-se uma redação mais clara e objetiva com alteração

			<p>da expressão “público consumidor” para apenas “consumidor”.</p> <p>Como o prazo de 60 dias é extremamente exíguo e limitado para preparar toda a prova necessária relativa ao reconhecimento de ampla parcela dos consumidores, propõe-se a alteração do prazo indicado no §1º para 120 (cento e vinte) dias.</p> <p>Propõe-se a exclusão do §2º em conformidade com a proposta de exclusão do §2º do artigo 84-D.</p> <p>Propõe-se a exclusão do §3º por ser considerado redundante e desnecessário.</p> <p>Propõe-se a inclusão de dois novos parágrafos (§2º e §3º), prevendo a possibilidade de apresentação de novos documentos em prazo complementar, caso a prova não tenha sido possível ao titular obter as provas no prazo inicial ou mediante solicitação do INPI, caso considere insuficiente a prova apresentada.</p>	
032	International Trademark Association (INTA)	Art. 84-E	<p>Alterações propostas no texto original, para constar:</p> <p>Art. 84-E. A documentação comprobatória da aquisição de distintividade pelo uso demonstrará:</p> <p>I – o uso efetivo e continuado da marca objeto do pedido de registro que seja verificado dentro de um período de cinco anos contados a partir da data de requerimento do pedido de exame da distintividade adquirida. Esse uso poderá ter sido iniciado em qualquer momento do referido período de cinco anos ou anteriormente a ele; e</p> <p>II – que o público consumidor relevante do segmento mercadológico dos produtos ou serviços reconhece o signo objeto do pedido de registro como uma marca associada exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os produtos e serviços a ele associados, e diferenciá-lo daqueles idênticos ou semelhantes provenientes de seus concorrentes.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Inciso I -</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida</p> <p>O art. 84-E foi dividido em 84-E e 84-F.</p> <p>Quanto ao inciso I, foi excluído o termo “exclusivo”, mas mantido o termo “contínuo”. O prazo de uso foi alterado, no momento, de cinco para três anos prévios à data do requerimento, e não mais à data de depósito. Essa alteração foi feita por se tratar de procedimento novo e sua adequação será avaliada no futuro, sendo passível de alteração.</p> <p>O texto do inciso II foi alterado.</p>

			<p>Adequamos a redação do inciso I, para refletir a proposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no art. 84-C.</p> <p>Entendemos que exigir exclusividade de uso do sinal poderá inviabilizar o reconhecimento da distintividade adquirida de uma marca. A exigência parece ser contraditória com o referido instituto, já que marcas que adquirem distintividade pelo uso, frequentemente são formadas por termos de uso comum por mais de um agente no mercado. Portanto, poderiam ser depositados perante o INPI por vários agentes de mercado.</p> <p>Com relação ao prazo de 5 anos para comprovação do uso da marca, entendemos que, atualmente, é possível que uma marca adquira distintividade em um tempo muito menor de uso, de modo que exigir um período tão longo de uso anterior poderia acabar sendo um limitador não pertinente. Sugerimos, portanto, que este requisito seja facilitado para permitir flexibilização em casos nos quais a distintividade é adquirida em um período mais curto, desde que as demais condições sejam plenamente satisfeitas.</p> <p>O estabelecimento da “data do depósito” para contagem do período de 5 anos não nos parece adequado, pois não abarca as outras possibilidades nas quais o requerimento de exame de distintividade adquirida pode ser feito, tais como durante recursos ou respostas a oposições ou nulidades administrativas. Além disso, a proposta de redação do Manual de Marcas já está neste sentido.</p> <p>Inciso II –</p> <p>Adequamos a redação do inciso II, para refletir a proposta original do INPI, que optou por “público relevante”, no art. 84-C.</p> <p>Entendemos que “ampla parcela” carrega alta dose de subjetividade, o que não é recomendável para este tipo de regulamentação.</p> <p>Quanto ao termo “nacional”, entendemos que deveria ser suficiente comprovar que o sinal adquiriu função de marca junto aos consumidores relevantes do segmento de mercado</p>	
--	--	--	---	--

			no qual está inserido, não sendo imperativo o reconhecimento em nível nacional.	
033	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	Art. 96-A	<p>Art. 102 96-A. A data para a disponibilização no Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial – e-INPI do peticionamento relativo à apresentação de documentos para análise de aquisição de distintividade pelo uso será estipulada em ato próprio.</p> <p>Justificativa:</p> <p>Propõe-se a alteração do número do artigo de forma sequencial, para evitar a interpretação equivocada de que o dispositivo estaria relacionado a pedidos de registro de marcas de posição, mantendo-se a coerência com a estrutura adotada pela Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022.</p>	<p>Sugestão negada</p> <p>A numeração é decidida de acordo com normas internas.</p>

Respostas às manifestações referentes às DIRETRIZES DE EXAME (MANUAL DE MARCAS)

Nº	USUÁRIO	ITEM	CONSIDERAÇÃO	RESPOSTA
001	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	5.9.10.1	<p>(...) Em alguns raros casos, um signo de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo etc. quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, pode adquirir eficácia distintiva suficiente para possibilitar o seu registro como marca, o que caracteriza o fenômeno da distintividade adquirida. (...)</p> <p>Justificativa para a alteração: Para ficar em linha com o que dispõe o inciso VI do artigo 124.</p>	<p>Sugestão aceita</p> <p>Exclusão do termo “raros” para evitar juízo de valor.</p> <p>Sugestão negada</p> <p>Não serão incluídos os termos “genérico” e “necessário” pois não importa a quantidade de provas: elementos genéricos e necessários não são passíveis de apropriação via distintividade adquirida em vista do prejuízo para a concorrência. A expressão “signo de caráter comum, vulgar ou simplesmente descritivo (quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir)” foi substituída por “signo desprovido de distintividade” por se adequar melhor aos outros incisos que tratam de distintividade para além do inciso VI.</p>
002	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes	5.9.10.1	<p>(...) Desta forma, as proibições quanto à falta de distintividade do sinal estão contempladas no artigo 124, incisos, II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI da Lei</p>	<p>Sugestão aceita</p> <p>Inclusão do inciso VII, uma vez que foi uma omissão acidental.</p>

	da Propriedade Industrial		9.279, de 14 de maio de 1996. Justificativa para a alteração: Para contemplar a possibilidade de expressões de propaganda adquirirem distintividade assim como para ficar em linha com os artigos 84-A e parágrafo único do art. 84-C da Portaria que dispõe sobre a aquisição de distintividade pelo uso.	
003	Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI	5.9.10.1	O Manual de Marcas, em seu item 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário, também dispõe que, além da definição acima, letra, algarismo e data, isoladamente, assim como cores e suas denominações são inerentemente isentas de distintividade. Desta forma as proibições quanto à falta de distintividade do sinal estão contempladas nos arts. 122 e 124, incisos II, VI, VII , VIII, XVIII e XXI da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.	Sugestão aceita Inclusão do inciso VII, uma vez que foi uma omissão accidental.
004	Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA)	5.9.10.1	a) Correção ortográfica: “(...) a princípio (...)” ao invés de “(...) à princípio (...)”;	Sugestão aceita Foi realizada correção ortográfica.
005	Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro	5.9.10.1	Em relação à Diretiva, seguem nossas sugestões: 1º Alteração proposta “O direito de marcas exige que o sinal marcário seja distintivo. ” Termo original: seja distintivo Sugestão: “O direito de marcas exige que o sinal marcário tenha distintividade. ” Termo alterado: tenha distintividade Justificativa: A modificação do termo visa proporcionar maior precisão na definição.	Sugestão negada Não há diferença substancial entre “distintivo” e “ter distintividade”.
006	Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro	5.9.10.1	2º Alteração proposta “Nesse caso ocorre uma mudança semântica relacionada ao sinal, que deixa de apresentar uma relação direta com os produtos/serviços e passa a ter um outro significado na mente do consumidor. Passa de um significado primário (a relação direta), para um significado secundário (o da marca).”	Sugestão aceita A redação sugerida foi aceita com alterações.

			<p>Sugestão: “Nesse caso ocorre um acréscimo semântico relacionado ao sinal, que agrega um novo conceito aos produtos/serviços e passa a ter um significado adicional na mente do consumidor, sem prejuízo daquele já existente. Acrescenta-se ao significado primário (a relação direta) um significado secundário (o da marca).</p> <p>Justificativa: A alteração foi realizada para esclarecer que não se trata de uma mudança semântica que substitui um significado por outro, mas sim de um acréscimo, onde um novo valor é agregado ao sinal sem eliminar o significado já existente. Nesse sentido, os autores abaixo corroboram com essa premissa: “Essa distintividade superveniente lhe confere um segundo significado (de função marcária), que passa a conviver com o significado primário, de natureza denotativa, que ele tinha enquanto signo usual e integrante do vocabulário ou do estado da técnica.”⁴ “O secondary meaning opera um acréscimo de significados na linguagem, a qual é, por sua própria natureza, dinâmica e modificada, ou melhor, atualizada, com o decorrer do tempo.”⁵ “Note-se, no entanto, que o signo ao adquirir secondary meaning não perde o seu significado original, o que ocorre é que tal sinal agrega ao seu sentido semântico um outro significado, capaz de desempenhar função marcária, pois passa também a distinguir um determinado bem de seus semelhantes.”⁶</p> <p>4 SCHMIDT, L. D. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013. 5 DE SIERVI, A. F. Marcas: secondary meaning e degeneração. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. 6 Ibidem</p>	
007	Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP	5.9.10.1	O Manual de Marcas, em seu item 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário, também dispõe que, além da definição acima, letra, algarismo e	<p>Sugestão aceita Inclusão do inciso VII, uma vez que foi uma omissão accidental.</p>

			data, isoladamente, assim como cores e suas denominações são inerentemente isentas de distintividade. Desta forma as proibições quanto à falta de distintividade do sinal estão contempladas nos arts. 122 e 124, incisos II, VI, VII , VIII, XVIII e XXI da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.	
008	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	5.9.10.1	<p>Sugere-se as seguintes alterações:</p> <p><i>“(…) Desta forma as proibições quanto à falta de distintividade do sinal estão contempladas nos arts. 122 e 124, incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.”</i></p> <p>Justificativa: Sugere-se a inclusão do inciso VII (expressão de propaganda), pois, trata de hipótese de proibição legal relativa que admite prova em contrário e, portanto, devem ser englobadas pelo dispositivo que permite o registro de sinal que adquire distintividade pelo uso efetivo e continuado no mercado. No mais, tal acréscimo se coaduna com as recentes alterações feitas por esse d. Instituto ao admitir o registro de expressão de propaganda que possui função marcária.</p>	<p>Sugestão aceita</p> <p>Inclusão do inciso VII, uma vez que foi uma omissão accidental.</p>
009	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	5.9.10.1	<p>“Por se tratar de fenômeno excepcionalmente raro, aA <i>distintividade adquirida será analisada a partir de</i> <i>extenso</i> <i>conjunto probatório apresentado no</i> <i>requerimento de análise de distintividade adquirida,</i> <i>conforme disposições constantes do capítulo</i> <i>“Distintividade Adquirida”, da Portaria INPI/PR nº</i> <i>08, de 2022.”</i></p> <p>Justificativa: Sugere-se a exclusão de “Por se tratar de fenômeno excepcionalmente raro”, haja vista que não há motivação para limitação do fenômeno da distintividade adquirida, nem comprovação fática que sustente a afirmação da excepcionalidade ou raridade, haja vista que não existia previsão desse instituto no ordenamento jurídico. Inclusive essa falta de previsão talvez seja o motivo desse argumento ser efetuado em menos ocasiões. Tal limitação apenas serve para causar confusão interpretativa da norma, sem oferecer qualquer novidade conceitual. No mais, também se propõe a exclusão da expressão “extenso”, quando se trata do conjunto probatório, tendo em vista que a apresentação</p>	<p>Sugestões aceitas</p> <p>A primeira frase foi substituída por “Por se tratar de fenômeno decorrente do uso efetivo e continuado de uma marca” para evitar juízo de valor e para esclarecer a razão de ser do fenômeno. E o termo “extenso” foi excluído, pois nem sempre a quantidade de provas equivale à relevância.</p>

			de diversos documentos não é garantia da qualidade, relevância e intensidade da prova. Ainda que a quantidade seja indicativa, pode não ser conclusiva e, por isso mesmo, não deveria ser necessária. Parece perfeitamente viável apresentar uma prova que não seja extensa, mas que seja contundente e suficiente para provar a aquisição da distintividade.	
010	International Trademark Association (INTA)	5.9.10.1	Exclusão: No Segundo Parágrafo, excluir “Em alguns raros casos” e substituir “um signo de caráter comum, vulgar, descritivo etc. pode adquirir eficácia distintiva suficiente”.	Sugestão aceita Exclusão do termo “raros” para evitar juízo de valor.
011	International Trademark Association (INTA)	5.9.10.1	Sugestão: Alterar para: “Um signo desprovido de distintividade pode adquirir eficácia distintiva suficiente” para possibilitar seu registro (...). Fundamentação: Abarca-se todas as hipóteses relevantes. Além disso, como destacado no item a seguir, a realidade mostra que esses casos de aquisição de distintividade por uso não mais são raros, considerando que o conceito está bem estabelecido na prática e na doutrina jurídica há anos	Sugestão aceita A redação sugerida foi aceita com alterações.
012	International Trademark Association (INTA)	5.9.10.1	Exclusão: No 5º. Parágrafo, deve-se excluir a expressão “excepcionalmente raro”. O paragrafo deve ser reescrito de forma a evidenciar que o fenômeno da distintividade adquirida decorre da efetividade e continuidade do uso de uma marca no segmento mercadológico relevante. O uso continuado e efetivo pode levar o sinal à aquisição da capacidade de identificar um produto/serviço e distinguir outros concorrentes do mesmo segmento de mercado. Sugestão: Explicitar que a distintividade adquirida decorre da capacidade do titular da marca em utilizá-la eficazmente no segmento mercadológico relevante. Sugere-se a redação:	Sugestão parcialmente aceita A primeira frase foi substituída por “Por se tratar de fenômeno decorrente do uso efetivo e continuado de uma marca” para evitar juízo de valor e para esclarecer a razão de ser do fenômeno. Quanto às provas, o termo “extenso” foi excluído, pois nem sempre a quantidade de provas equivale à relevância. Não foi incluída a expressão “não taxativo”, pois essa já é a prática na administração pública brasileira: não limitar o direito de apresentação de provas pelos usuários.

			<p>“Por se tratar de fenômeno decorrente do uso efetivo e continuado de uma marca, a distintividade adquirida será analisada a partir de extenso conjunto probatório, não taxativo, apresentado no requerimento de análise de distintividade adquirida, conforme disposições constantes do capítulo “Distintividade Adquirida”, da Portaria INPI/PR nº 08, de 2022.”</p> <p>Fundamentação: O fenômeno da distintividade adquirida decorre necessariamente da capacidade do requerente em utilizar efetivamente e continuamente a marca no segmento mercadológico relevante e de atrair o reconhecimento dos consumidores. Portanto, a justificativa para a implementação da “distintividade adquirida” deve ser positiva e proativa, não reativa e negativa. A “distintividade adquirida” é um instituto jurídico que deve ser incentivado como estratégia para alcançar um dos requisitos essenciais para o registro de marca: a capacidade de distinguir a marca do requerente das marcas dos concorrentes.</p>	
013	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	5.9.10.2	<p>O requerimento de análise de distintividade adquirida pode ser formulado nos seguintes momentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> . no ato do depósito do pedido de registro; . no ato de interposição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro com base em alguma(s) da(s) norma(s) citadas no item 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário; . em sede de manifestação sobre oposição interposta com fundamento em ausência de distintividade; . em sede de manifestação ao pedido de nulidade administrativa; ou <p><u>Justificativa para as alterações propostas:</u></p>	<p>Sugestão parcialmente aceita A inclusão de outros momentos de peticionamento foi aceita. No entanto, foi utilizada redação correspondente ao artigo 84-D da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluído pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025).</p>

Nesse contexto, relevante levar em conta ainda o que dispõe o artigo 493 do CPC acerca de fato novo.

Deve ser dada ao interessado a possibilidade de requerer o exame de distintividade adquirida de seu sinal em outras oportunidades, até mesmo em atenção ao princípio da efetividade, para que haja o devido aproveitamento de atos já praticados, sem a necessidade de novos depósitos, sobrecarregando a administração e onerando injustificadamente os usuários.

Dito isso, a ABAPI sugere que seja contemplada a necessidade de previsão da comprovação de aquisição da distintividade quando da manifestação sobre a oposição, como também na manifestação ao pedido de nulidade administrativa.

Ainda que seja considerada a possibilidade de ser requerida a aquisição de distintividade quando da interposição de recurso decorrente do provimento da oposição, fato é que o depositante seria obrigado a aguardar pela decisão de indeferimento, o que estenderia sobremaneira a duração do processo.

Já no caso de um pedido de nulidade, o detentor do registro estaria impedido de comprovar a aquisição de distintividade, sendo obrigado a recorrer ao judiciário, caso fosse dado provimento ao pedido de nulidade fundamentado em ausência de distintividade.

Ainda a respeito da possibilidade de ser requerida a aquisição de distintividade pelo uso em sede de manifestação ao pedido de nulidade, necessário adotar o mesmo procedimento proposto no caso de interposição de recurso, qual seja, a possibilidade de o requerente se manifestar sobre o PAN, contestando a ausência de distintividade e, se for necessário, arguindo a aquisição de distintividade de seu sinal pelo uso. Nesse caso, o exame poderia se dar em duas etapas, como ocorre no recurso contra o indeferimento, assegurado o efeito devolutivo pleno, se for essa a

			vontade do requerente.	
014	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	5.9.10.2	Quando requerido o pedido de distintividade em qualquer dos momentos previstos acima, o INPI deverá dar ciência a terceiros através de publicação com despacho específico na RPI desse requerimento.	Sugestão negada Terceiros terão a chance de se manifestar nos momentos e prazos legais já previstos em lei em caso de deferimento do requerimento, não sendo necessária a inclusão de uma nova etapa processual.
015	Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI	5.9.10.2	O requerimento de análise de distintividade adquirida pode ser formulado em quatro momentos: <ul style="list-style-type: none"> • no ato do depósito do pedido de registro; • no ato do protocolo da manifestação sobre oposição • no ato do protocolo da manifestação sobre o PAN; ou • no ato de interposição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro com base em alguma(s) da(s) norma(s) citadas no item 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário. Nesta quarta hipótese, o requerente deverá esclarecer se deseja que o INPI avalie a aquisição de distintividade: (...)	Sugestão parcialmente aceita A inclusão de outros momentos de peticionamento foi aceita. No entanto, foi utilizada redação correspondente ao artigo 84-D da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluído pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025).
016	Amanda Fonseca De Siervi	5.9.10.2	Apenas um <i>typo</i> : “Não será conhecido o pedido de reconhecimento... , sem interposição de recurso, ou após a decisão final...”	Sugestão aceita Foi realizada correção ortográfica.
017	Amanda Fonseca De Siervi	5.9.10.2	Só um esclarecimento final, deve se deixar claro que é possível a interposição de recurso da decisão de denegação do reconhecimento de aquisição de distintividade pelo uso, cujas provas foram apresentadas em sede de recurso anterior, pois essa é uma sistemática nova.	Sugestão aceita. Foi adicionada disposição a esse respeito no normativo.
018	Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA)	5.9.10.2	a) Correção ortográfica: “(...) ou após a decisão final do recurso contra o indeferimento” (...) ao invés de “(...) ou após da decisão final do recurso contra o indeferimento (...)”.	Sugestão aceita Foi realizada correção ortográfica.

019	Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP	5.9.10.2	<p>O requerimento de análise de distintividade adquirida pode ser formulado em três momentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • no ato do depósito do pedido de registro; • no ato de apresentação de Oposição, Manifestação à Oposição, Processo Administrativo de Nulidade ou Contestação à Nulidade; • no ato de solicitação de prorrogação de marca com apostilamento; ou • no ato de interposição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro com base em alguma(s) da(s) norma(s) citadas no item 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário. 	<p>Sugestão parcialmente aceita</p> <p>A inclusão de outros momentos de peticionamento foi aceita. No entanto, foi utilizada redação correspondente ao artigo 84-D da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluído pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025).</p>
020	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	5.9.10.2	<p>Sugere-se as seguintes alterações:</p> <p><i>“O requerimento de análise de distintividade adquirida pode ser formulado em dois quatro momentos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>no ato do depósito do pedido de registro; ou</i> • <i>no ato da manifestação à oposição de terceiro em que tenha sido questionada a distintividade inerente do pedido do registro de marca;</i> • <i>no ato de interposição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro com base em alguma(s) da(s) norma(s) citadas no item 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário.; ou</i> • <i>no ato de protocolo das contrarrazões ao processo administrativo de nulidade, em que tenha sido questionada a distintividade inerente do registro de marca.”</i> <p>Justificativa: Propõe-se a inclusão de dois outros momentos em que se permite a alegação de aquisição de distintividade, tendo em vista que também são momentos em que o titular pode se manifestar e discutir a questão relativa à distintividade de seu signo.</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita</p> <p>A inclusão de outros momentos de peticionamento foi aceita. No entanto foi utilizada redação correspondente ao artigo 84-D da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluído pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025).</p>
021	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	5.9.10.2	<p><i>“Nesta segunda hipótese, o requerente deverá esclarecer se deseja que o INPI avalie a aquisição de distintividade:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>somente após a revisão do mérito da decisão de indeferimento com respeito à distintividade do próprio signo; ou</i> 	<p>Sugestão negada</p> <p>A forma de processamento em até 2 etapas visa simplificar e baratear os custos para o requerente, visto que a reforma da decisão de indeferimento ou a manutenção do registro em PAN tornariam desnecessários o peticionamento específico e a produção de provas da aquisição de distintividade.</p>

			<p>• — de pronto, abdicando da revisão do mérito da decisão de indeferimento com respeito à distintividade inerente.</p> <p><i>Na hipótese de o requerimento ser realizado em sede recursal ou em contestação a processo administrativo de nulidade, inicialmente o INPI analisará os argumentos relativos à distintividade inerente e, somente se prevalecer o entendimento de ausência da distintividade inerente, o INPI avaliará os argumentos e provas relativos à aquisição da distintividade. ”</i></p> <p>Justificativa: Propõe-se nova redação a avaliação do INPI ao argumento de aquisição de distintividade apresentada em sede recursal ou defesa em processo administrativo de nulidade, de forma a simplificar a análise das manifestações e o tramite do processo administrativo. Ainda, é necessário apontar que o sistema jurídico brasileiro permite a realização de pedidos subsidiários ou alternativos, de forma que é possível ao depositante argumentar em uma única manifestação a questão de que seu signo é inerentemente distintivo e, subsidiariamente, que esse adquiriu distintividade. Desta forma, considerando que o direito do titular não pode ser limitado por meio de atos administrativos, recomenda-se que fique expresso a possibilidade de o titular argumentar em ambos os sentidos.</p>	
022	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	5.9.10.2	<p>“Não será conhecido o pedido de reconhecimento protocolado após a decisão de indeferimento do pedido, sem interposição de recurso, ou após da decisão final do recurso contra o indeferimento — a qual resulta no encerramento de seu trâmite administrativo. Assim, salienta-se que o reconhecimento deste fenômeno será analisado pelo INPI somente durante a fase de exame de registrabilidade do pedido.</p> <p><i>Os pedidos de reconhecimento de aquisição de distintividade não serão conhecidos se requeridos fora das hipóteses acima estabelecidas”</i></p>	<p>Sugestão aceita</p> <p>Com a adição de outros momentos para o requerimento de reconhecimento da distintividade adquirida, considerou-se adequada uma redação mais sucinta.</p>

			Justificativa: Recomenda-se a simplificação e adequação do texto do manual às alterações propostas no texto da portaria, a fim de unificação dos textos normativos e para evitar interpretações contraditórias.	
023	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	5.9.10.2	<p>“Com base nas provas apresentadas na petição de apresentação de documentos para análise de aquisição de distintividade pelo uso, o INPI avaliará se o conjunto probatório encartado nesta petição comprova que o sinal em consideração adquiriu suficiente distintividade para ser reconhecido como marca com relação aos produtos/serviços elencados na especificação do pedido de registro. Esta decisão será sempre proferida com respeito ao sinal como um todo, não sendo emitidas decisões com respeito a componentes isolados do signo.”</p> <p>Justificativa: Sugere-se a exclusão dessa disposição, haja vista que esse d. Instituto sempre realiza a análise do conjunto marcário, sem haver hipótese de análise dos elementos de forma individualizada. Assim, a exclusão visa evitar redundância de disposição, bem como possíveis interpretações diversas.</p>	<p>Sugestão negada</p> <p>Foi considerado conveniente reforçar que não será aceita solicitação de reconhecimento de aquisição de distintividade de partes da marca.</p>
024	International Trademark Association (INTA)	5.9.10.2	<p>Inclusão:</p> <p>Recomenda-se ampliar as etapas de requerimento da “distintividade adquirida”, durante o registro de marcas para incluir as etapas de defesa administrativa, tais como a manifestação à oposição e à nulidade administrativa. Além disso, deve-se ressaltar que o procedimento de registro de marcas baseia-se no Princípio do Contraditório, que assegura o direito de contestar as ponderações de ataque e obstáculos apresentados por um oponente, ou um requerente de nulidade administrativa. Nesta perspectiva, a parte oposta, ou requerida, deve ter o direito de arguir direta ou indiretamente a “distintividade adquirida” para reforçar a capacidade distintiva de sua marca e afastar possíveis argumentos de reprodução ou imitação marcária.</p> <p>Sugestão:</p> <p>O Primeiro Parágrafo do Item 5.9.10.2 deve ser redigido da seguinte forma:</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita</p> <p>A inclusão de outros momentos de peticionamento foi aceita. No entanto foi utilizada redação correspondente ao artigo 84-D da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluído pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025).</p>

			<p>“O requerimento de análise de distintividade adquirida pode ser formulado nos seguintes momentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • no ato do depósito do pedido de registro; • no ato de interposição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro; com base em alguma(s) da(s) norma(s) citadas no item 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário; <p>▪ no ato de defesa administrativa do pedido de registro ou registro”.</p>	
025	International Trademark Association (INTA)	5.9.10.2	<p>Sugestão:</p> <p>*Para conformar à inclusão dos procedimentos de matéria de defesa, recomenda-se alterar o terceiro parágrafo do item 5.9.10.2, como segue:</p> <p>“Em até 60 (sessenta) dias da solicitação de análise de distintividade adquirida pleiteada no ato do depósito, do ato de defesa administrativa de um pedido de registro ou do registro ou da convocação para manifestação após a etapa do exame de recurso com base na distintividade inerente, o requerente deverá protocolar uma petição de <i>apresentação de documentos para análise de aquisição de distintividade pelo uso.</i>”</p> <p>O Quarto Parágrafo deve também, neste sentido, adequar-se da seguinte forma:</p> <p>“Não será conhecido o pedido de reconhecimento protocolado após a decisão de indeferimento do pedido, sem interposição de recurso, ou após o protocolo da petição de defesa de um pedido de registro ou do registro, ou após a decisão final do recurso contra o indeferimento – a qual resulta no encerramento de seu trâmite administrativo.</p> <p>Assim, salienta-se que o reconhecimento deste fenômeno será analisado pelo INPI somente durante a fase de exame de registrabilidade do pedido, ou em manifestação à nulidade administrativa.”</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita</p> <p>A adaptação dos parágrafos posteriores aos momentos de peticionamento foi feita com redação correspondente ao artigo 84-E da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluído pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025).</p> <p>Quanto ao não conhecimento do requerimento, a redação do parágrafo foi alterada para “Não será conhecido o pedido de reconhecimento de aquisição de distintividade se requerido mais de uma vez no mesmo processo ou fora das hipóteses acima estabelecidas”.</p>
026	International Trademark Association (INTA)	5.9.10.2	<p>Alteração:</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita</p> <p>A redação foi alterada para “Não será conhecido o pedido de</p>

			<p>Recomenda-se reestruturar o Quinto e Sexto Parágrafos para:</p> <p>“Assim, salienta-se que o reconhecimento deste fenômeno será analisado pelo INPI somente durante a fase de exame de registrabilidade do pedido ou em resposta a um questionamento do registro”.</p> <p>Adicionalmente, o requerimento de análise de aquisição de distintividade deverá ser solicitado apenas uma única vez, sob pena de não conhecimento dos requerimentos subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de se requerer a revisão de eventual decisão denegatória por meio de recurso, bem como de se realizar novo requerimento em relação a outro pedido de registro posterior para a mesma marca.</p> <p>Fundamentação:</p> <p>Alterações feitas para se adequar à proposta de alteração no ato normativo.</p> <p>Entendemos que o requerente deve ter acesso ao duplo grau de jurisdição administrativa. O não provimento de um requerimento não deve inviabilizar a realização de novo requerimento em relação a outro pedido de registro posterior para a mesma marca, até porque a distintividade pode vir a ser adquirida apenas em um momento posterior.</p> <p>A restrição de solicitação de “uma única vez durante o exame do pedido de registro” é limitadora e sem justificativa. Um procedimento de registro de marca pode levar mais de 12 meses quando oposições por terceiros forem protocoladas. Uma marca pode se tornar distintiva durante 12 meses ou menos. Dessa forma, justifica-se a manutenção da possibilidade para o requerente solicitar em outro momento, ou mais de uma vez, a “distintividade adquirida”.</p>	<p>reconhecimento de aquisição de distintividade se requerido mais de uma vez no mesmo processo ou fora das hipóteses acima estabelecidas”, de modo a simplificar o texto e incluir todas as etapas processuais previstas. A questão de revisão de decisão denegatória já consta do último parágrafo dessa seção.</p>
027	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	5.9.10.3	<p>1. (...) É importante destacar que o fenômeno de aquisição de distintividade <u>não se confunde com a comprovação de notoriedade</u>, uma vez que o que se pretende demonstrar por meio das provas é <u>a mudança de percepção semântica do público consumidor com respeito ao signo. Neste caso, o consumidor é específico dos produtos e/ou serviços objeto do</u></p>	<p>Sugestão parcialmente atendida.</p> <p>Foi adicionado o termo “específico” após “público consumidor”.</p>

			<p>pedido ou do registro.</p> <p><u>Justificativa para a alteração:</u></p> <p>Para deixar claro que o público consumidor mencionado é o público-alvo dos produtos e/ou serviços assinalados pelo sinal em questão, assim como para evitar que haja confusão entre o que deve ser exigido quando da comprovação de aquisição de distintividade, que não se confunde com notoriedade. De outra forma, a redação poderia dar margem a uma interpretação equivocada, no sentido de que o público seria mais amplo, quando este é exigido apenas para fins de comprovação do alto renome ou notoriedade.</p>	
028	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	5.9.10.3	<p>2. Para chegar a tal convicção, o INPI avaliará os seguintes quesitos, sem prejuízo de outros meios de prova que possam vir a ser produzidos:</p> <p>. uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca dentro de um período de três anos antes da data na qual o requerimento de distintividade foi feito.</p> <p><u>Justificativa para a proposta de alteração:</u></p> <p>Aqui são reiterados os mesmos comentários feitos acima em relação ao artigo 84-E da Minuta de Portaria.</p> <p>(...)</p>	<p>Sugestão parcialmente atendida.</p> <p>Com redação correspondente ao artigo 84-F da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluído pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025).</p>
029	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	5.9.10.3	<p>3. Nesse requerimento, deverá o requerente esclarecer se deseja que o INPI avalie a aquisição de distintividade:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Somente após a revisão do mérito da decisão de indeferimento com respeito à distintividade inerente do próprio signo, ou seja, em duas etapas; ou ➤ De pronto, abdicando da revisão do mérito da decisão de indeferimento com respeito à 	<p>Sugestão parcialmente atendida.</p> <p>Essa sugestão refere-se à seção a ser incluída na parte de Recursos. Não foi considerado necessário descrever em quantas etapas se dará o exame, visto que já está claro pelo texto.</p>

			<p>distintividade inerente, ou seja, em etapa única.</p> <p><u>Justificativa para a proposta de alteração:</u></p> <p>Para maior clareza dos usuários (requerente e terceiros interessados) e do próprio INPI. Em suma, o ideal é que exista uma nomenclatura para denominar as duas situações.</p>	
030	ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	5.9.10.3	<p>4. Finalmente, alerta-se para a necessidade de demonstração de uso essencialmente exclusivo do signo, sendo necessário que este identifique razoavelmente uma única fonte comercial dos produtos e serviços em questão. A existência de outros registros marcários contendo o signo em apreciação será indicativa de disseminação de uso comercial do mesmo, podendo prejudicar o pleito de reconhecimento de distintividade adquirida, quando constatada a diluição do sinal como núcleo distintivo de marcas.</p> <p><u>Justificativa para a proposta de alteração:</u></p> <p>A redação anterior nos pareceu muito rígida, fato que pode levar o examinador a adotar pouca flexibilidade no exame de um caso concreto onde haja diluição do sinal, mas sempre como signo de cunho secundário em marcas.</p> <p>A finalidade do instituto da “distintividade adquirida” é a de conceder proteção a um sinal que ganhou força com o uso e passou a exercer, por conseguinte, as funções precípua de marca, notadamente, a distintiva e de indicação de origem.</p> <p>Ora, tal fenômeno pode vir a ocorrer ainda que o termo seja descritivo na sua acepção original <u>e comumente utilizado na composição de outras marcas, mas como sinal secundário.</u> Caso estejamos diante de um cenário onde o sinal esteja diluído, mas com cunho secundário, <u>esse poderá ter adquirido distintividade como termo principal e núcleo distintivo de uma marca. Em um caso concreto análogo, nos parece indispensável uma análise</u></p>	<p>Sugestão negada</p> <p>O texto conforme está já é claro, principalmente acompanhado do exemplo disponibilizado em que a expressão não distintiva aparece exclusivamente como elemento principal dos conjuntos marcários.</p>

			<u>mais criteriosa e flexível em relação à diluição do sinal, razão pela qual a ABAPI entende ser primordial a alteração sugerida.</u>	
031	Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI	5.9.10.3	Para chegar a tal convicção, o INPI avaliará os seguintes quesitos, considerados como mínimos e consecutivamente necessários: uso regular da marca durante três anos antes da data na qual o requerimento de distintividade foi feito;	Sugestão parcialmente atendida. Com redação correspondente ao artigo 84-F da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluído pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025).
032	PI Analítica	5.9.10.3	Ao descrever o bojo probatório para aquisição do secondary meaning, a Minuta determina que as provas devem ser correlacionadas aos produtos/serviços listados no pedido em análise; o que nos leva a entender que se um sinal que pretende esse reconhecimento assinala uma linha de produtos/serviços, as provas (aí inclusa a pesquisa de opinião) deverão ser apresentadas para cada produto/serviço e não da linha de produtos/serviços como um todo. Nesse sentido, entendemos que, por mais que estejamos diante de um reconhecimento excepcional, possíveis empresas que possuem sinais com essas características serão extremamente prejudicadas pelo custo da realização probatória para o reconhecimento do secondary meaning, uma vez que deverão realizar pesquisa de opinião para cada produto/serviço assinalado pela linha de produtos/serviços. Ademais, a minuta aborda sobre o indeferimento pautado pela verificação de diluição do sinal no banco de dados do INPI. Entretanto, mesmo que o sinal que pretenda o reconhecimento do secondary meaning esteja diluído no banco de dados do INPI (fato provável dada a característica de descritivo, genérico, comum ou vulgar), a pesquisa de opinião atestará que aquele sinal identifica uma única origem comercial para o consumidor e, portanto, que o sinal merecerá ter reconhecida a sua distintividade adquirida.	Não houve sugestão de alteração.

033	Amanda Fonseca De Siervi	5.9.10.3	Sobre as provas, como exposto acima nos comentários à minuta da Portaria, entendo que o requisito temporal não deveria ser considerado de modo absoluto, pois por se tratar de um fenômeno com variáveis distintas, pode ocorrer de o consumidor realizar a associação desejada com a marca em um prazo menor que 5 anos. Se tal prazo for mantido, há o risco de o titular ter que aguardá-lo para requerer o depósito do sinal e nesse meio tempo ser alvo de concorrentes desleais que visam se aproveitar do prestígio da sua marca, que provavelmente será bem conhecida, diante dos efetivos investimentos realizados em lapso temporal mais curto.	Sugestão parcialmente atendida. Com redação correspondente ao artigo 84-F da Portaria INPI/PR 08/2022 (artigo incluído pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025).
034	Amanda Fonseca De Siervi	5.9.10.3	Ademais, é importante deixar claro, na parte do histórico do volume de investimentos, que não se trata apenas de fortalecer a marca, mas de sempre se associar a marca com o produto ou serviço que distingue, o mais importante para a constatação da distintividade adquirida é realizar essa associação de modo contundente para o consumidor.	Sugestão atendida Foi inserido o seguinte trecho, o qual se entende incorporar a sugestão formulada: “O requerente poderá anexar ao conjunto probatório o detalhamento do volume de investimentos realizados ao longo dos anos para fortalecer a marca, relacionando tanto a marca quanto os investimentos aos produtos ou serviços reivindicados, e demonstrando ainda a natureza (tipo de mídia) e alcance geográfico”.
035	Amanda Fonseca De Siervi	5.9.10.3	Muito relevante, ainda, é deixar claro que o público a ser considerado para se reconhecer a associação entre o bem e o sinal deve ser o seu público consumidor específico, levando em conta aspectos regionais, limitações territoriais e de distribuição/comercialização do bem e jamais ampla parcela do público nacional, como ocorre com o alto renome. Se o sinal tem distintividade inerente não há a necessidade de sua exploração em âmbito nacional, não obstante o princípio da territorialidade lhe garanta proteção nacional, por que então sujeitar as marcas cuja distintividade foi adquirida por meio do uso a essa exigência?	Sugestão parcialmente atendida. Foi adicionado o termo “específico” à expressão “público consumidor” no item 5.9.10.3 Análise de provas, parágrafo 3º. As demais considerações constantes da proposta não foram levadas em consideração, por não atender aos demais requisitos propostos pelo INPI.
036	Amanda Fonseca De Siervi	5.9.10.3	O exemplo Red Shirts não me parece adequado, a cor vermelha pode ser distintiva para assinalar camisas, não há uma relação direta (nem mesmo necessariamente indireta) entre essa cor e esse bem, no máximo, seria o caso de marca evocativa.	Sugestão negada Para o INPI, o nome do produto acompanhado de um adjetivo que lhe seja aplicável é considerado descritivo, portanto “RED SHIRTS” (camisas vermelhas) é inapropriável a título exclusivo para “camisas”.

037	Amanda Fonseca De Siervi	5.9.10.3	Sobre o uso exclusivo do signo, entendo que esse tampouco deveria ser considerado de modo absoluto, existindo, inclusive, situações de reconhecimento de alto renome de marcas que convivem com outras iguais ou semelhantes, respeitado o princípio da especialidade. A menos que se deixe claro que o sinal não deve estar diluído em seu ramo de atividade. Mais uma vez, não se deve exigir um requisito mais severo para o registro de uma marca cuja distintividade foi adquirida pelo uso, uma vez constatada tal condição, que para um sinal que seja inerentemente distintivo.	Sugestão negada O texto conforme está já é claro, principalmente acompanhado do exemplo disponibilizado em que a expressão não distintiva aparece exclusivamente como elemento principal dos conjuntos marcários.
038	Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA)	5.9.10.3	<p>a) Sobre a pesquisa de mercado usada para demonstrar que o público consumidor entende o sinal como marca, sugere-se colocar quais os critérios para a pesquisa: número de consumidores, exemplos de perguntas;</p> <p>b) O exemplo “Bom e Saudável” faz parecer que a pesquisa precisa contemplar todas as capitais brasileiras, enquanto o parágrafo acima da tabela fala em “todas as regiões do país”. Isso causa uma ambiguidade de interpretações;</p> <p>c) Correção ortográfica: “(...) por si só (...)” ao invés de “(...) por si sós (...)”;</p> <p>d) Sobre as declarações de terceiros, sugere-se um exemplo do teor destes documentos ou, de outra forma, um modelo de declaração.</p> <p>JUSTIFICATIVA: A contribuição tem por objetivo delinear critérios bem definidos e padronizados para a pesquisa de mercado mencionada na minuta. De contrário, os postulantes terão grandes dificuldades em elaborá-la e não saberão se o escopo é suficiente. O manual utiliza de exemplo “Bom e Saudável” o que pode gerar interpretações ambíguas, daí a necessidade de uma nova redação. Por fim, necessária também uma orientação mais clara sobre o que deve estar na declaração de terceiro, para evitar que os postulantes</p>	<p>Sugestão atendida apenas em relação à letra c)</p> <p>Quanto à letra a), não temos como atender neste momento. Não é nossa intenção cercear o direito do requerente, especialmente em uma análise predominantemente casuística. Mas a sugestão foi anotada e, no futuro, após avaliação, pode ser implementada.</p> <p>Quanto à letra b), trata-se de um exemplo em que o conjunto probatório foi considerado apto. Não são critérios exigidos e sequer é mencionada uma “pesquisa”.</p> <p>Quanto à letra c), foi feita a correção ortográfica.</p> <p>Quanto à letra d), não temos como atender neste momento. Não é nossa intenção cercear o direito do requerente, especialmente em uma análise predominantemente casuística. Mas a sugestão foi anotada e, no futuro, após avaliação, pode ser implementada.</p>

			fiquem em dúvida sobre qual declaração é eficaz ou não.	
039	Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro	5.9.10.3	<p>1º alteração proposta</p> <p>“(…) uma vez que o que se pretende demonstrar por meio das provas é a mudança de percepção semântica do público consumidor com respeito ao signo.”</p> <p>Sugestão: “(…) uma vez que o que se pretende demonstrar por meio das provas é uma mudança de percepção semântica do público consumidor com respeito ao signo.”</p> <p>Justificativa: A alteração proposta visa preservar o significado primário do sinal, sem comprometer a clareza da redação. O uso do artigo indefinido “uma” sugere que a alteração na percepção semântica do público consumidor pode ocorrer de forma não absoluta, mas como um acréscimo semântico com função estritamente marcária.</p>	<p>Sugestão negada</p> <p>O texto foi considerado suficientemente claro.</p>
040	Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro	5.9.10.3	<p>2º alteração proposta</p> <p>“Para chegar a tal convicção, o INPI avaliará os seguintes quesitos, considerados como mínimos e consecutivamente necessários:”</p> <p>Sugestão: “Para chegar a tal convicção, o INPI avaliará os seguintes quesitos, considerados como parâmetros orientadores e não exaustivos:”</p> <p>Justificativa: A alteração proposta visa aclarar que os requisitos não são rígidos ou excludentes de outros fatores, apenas parâmetros orientadores da análise. Ademais, o uso do termo “necessário” deve ser repensado, tendo em vista que alguns produtos/serviços não podem ser divulgados e/ou podem ter restrições em relação à publicidade. Quanto aos requisitos mínimos, Amanda Fonseca de Siervi explica:</p> <p>“A doutrina lista vários requisitos cuja presença demonstra a existência de <i>secondary meaning</i>. Tais requisitos, contudo, não precisam estar integral e concomitantemente presentes no exame dos signos aspirantes a marca, por meio da aquisição de</p>	<p>Sugestão negada</p> <p>Os quesitos são considerados mínimos e necessários e não meramente orientadores. Não mencionamos publicidade no texto, apenas “investimentos”. Quaisquer documentos comprobatórios serão aceitos e examinados, sendo avaliada sua relevância na análise do requerimento.</p>

			<p>distintividade por um sinal, em princípio, carente dessa condição. (...)</p> <p>Entre os fatores listados de forma mais recorrente, pela doutrina e jurisprudência, sobretudo a norte-americana, estão: tempo e extensão do uso; utilização constante e uniforme, feita preferencialmente, apenas pelo comerciante que busca o reconhecimento do sinal como marca via <i>secondary meaning</i>; sucesso de vendas; tentativas de imitação intencional do sinal por concorrentes; publicidade feita pelo comerciante; publicidade feita por terceiros sem a solicitação do comerciante; investimentos financeiros na promoção do sinal; identificação do sinal como individualizador de um produto ou serviço na mente dos consumidores; fração do mercado abarcada pelo sinal; número de consumidores e volume de vendas.” 7</p>	
041	Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro	5.9.10.3	<p>3ª alteração proposta</p> <p>“uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca durante cinco anos antes da data na qual o requerimento de distintividade foi feito;”</p> <p>Sugestão: “uso substancialmente uniforme e contínuo da marca (...)”</p> <p>Justificativa: O termo “exclusivo” pode levar a interpretação de que a marca deve ser utilizada de forma exclusiva, excluindo qualquer outro uso do termo (mesmo que no seu significado primário). A exigência de exclusividade absoluta poderia criar um critério excessivamente restritivo, impeditivo do reconhecimento do secondary meaning. Ao passo que o termo “uniforme” enfatiza a consistência no uso do sinal como exercente de função marcária ao longo do tempo. Nesse sentido, é possível observar alguns autores utilizando o termo “uniforme”</p> <p>“De qualquer modo, deve se ter em mente que o uso necessário para que um sinal adquira significado secundário deve ser feito de forma uniforme e constante, sempre de modo distintivo visando</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita.</p> <p>Ainda que o termo “exclusivo” tenha sido excluído, foi mantido o termo “contínuo” conforme a Portaria INPI/PR 08/2022 (artigos incluídos pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025).</p>

			efetivamente a individualizar o bem, diferenciando-o de seus congêneres (...)” 8(Original não grifado)	
042	Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro	5.9.10.3	<p>4º alteração proposta</p> <p>“(…) durante cinco anos antes da data na qual o requerimento de distintividade foi feito;”</p> <p>Sugestão: “(…) por um período de tempo suficiente para demonstrar a aquisição de distintividade antes da data na qual o requerimento foi feito;”</p> <p>Justificativa: é recomendável a alteração da exigência de 5 anos como um requisito fixo, permitindo que o período necessário seja avaliado conforme o caso concreto e os fatos apresentados. Isso evita interpretações rígidas que poderiam desconsiderar situações em que o signo se consolidou em prazo inferior. Nessa mesma linha de raciocínio, Lélío Schmidt e Amanda de Siervi compreendem que o limite de tempo, unicamente, não é suficiente: “A ocorrência do <i>secondary meaning</i> poderá ser comprovada por outros meios, sem que se possa exigir um prazo mínimo para sua verificação.”⁹</p> <p>“(…) o decurso do tempo por si só, não é considerado suficiente para aquisição de um significado secundário por um termo de uso comum.”¹⁰</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita.</p> <p>O prazo foi alterado para 3 anos, mas foi mantido um prazo. Contudo, não é um critério único. O simples fato de usar por esse período não lhe garante a comprovação da distintividade adquirida.</p>
043	Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro	5.9.10.3	<p>5º alteração proposta</p> <p>“histórico detalhado do volume de investimentos realizados ao longo dos anos para fortalecer a marca, demonstrando ainda a natureza (tipo de mídia) e extensão geográfica do mesmo.”</p> <p>Sugestão: “histórico detalhado das iniciativas adotadas ao longo dos anos para fortalecer o sinal como marca, incluindo elementos que demonstrem a extensão geográfica desse reconhecimento.”</p> <p>Justificativa: A alteração foi realizada para afastar a obrigatoriedade de comprovação de valores investidos em publicidade para o fortalecimento da marca, visto que este não é o único e nem o principal meio de demonstração da aquisição de distintividade. Essa interpretação é sustentada pela doutrina brasileira e jurisprudência internacionais:</p>	<p>Sugestão negada.</p> <p>O termo “publicidade” não foi mencionado no texto. “Investimentos” é de ampla aplicação, inclusive em iniciativas adotadas.</p>

			<p>“Nos Estados Unidos, para que o secondary meaning se configure é necessário que pelo menos 50% dos entrevistados reputem a marca como distintiva. Na Europa, a matéria foi apreciada por ocasião do caso WINDSURFING CHIEMSEE. A jurisprudência alemã requeria altos percentuais de presença no mercado para admitir o secondary meaning. Entretanto, isso ficou superado pelo acórdão da Corte Europeia de Justiça que destacou que a comprovação do secondary meaning não requer participação do mercado superior a 50%. É descabido exigir percentual fixo de market share. Basta comprovar a distintividade mediante sondagens de opinião e declarações de câmaras de comércio e de indústria, associações profissionais e peritos.”</p> <p>“A publicidade feita pelo fabricante ou comerciante do sinal que busca o reconhecimento de aquisição de distintividade não é o principal meio de comprovação da existência de <i>secondary meaning</i>.”</p>	
044	Maitê Cecilia Fabbri Moro e Ana Beatriz Braga Pinheiro	5.9.10.3	<p>6º alteração proposta</p> <p>“Finalmente, alerta-se para a necessidade de demonstração de uso essencialmente exclusivo do signo, sendo necessário que este identifique razoavelmente uma única fonte comercial dos produtos e serviços em questão.”</p> <p>Sugestão: “Finalmente, alerta-se para a necessidade de demonstração de uso essencialmente uniforme do signo, sendo necessário que este identifique razoavelmente uma única fonte comercial dos produtos e serviços em questão.”</p> <p>Justificativa: Frisa-se a justificativa apresentada na 3º alteração proposta.</p>	<p>Sugestão negada.</p> <p>A redação do trecho foi alterada, porém sem a incorporação da sugestão formulada. O INPI entende que a condição questionada é necessária para a comprovação de ligação entre o signo e sua origem comercial</p>
045	Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP	5.9.10.3	<p>Para chegar a tal convicção, o INPI avaliará os seguintes quesitos, considerados como mínimos e consecutivamente necessários:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso substancialmente distintivo e contínuo da marca durante três anos antes da data na qual o requerimento de distintividade foi feito; • pesquisa de mercado demonstrando que mais de 50% do público consumidor entende o sinal como marca, ou 	<p>Sugestão parcialmente aceita.</p> <p>Ainda que o termo “exclusivo” tenha sido excluído, foi mantido o termo “contínuo” e alterado o prazo para três anos, conforme a Portaria INPI/PR 08/2022 (artigos incluídos pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025).</p> <p>Quanto à pesquisa de mercado, nenhum percentual de conhecimento será determinado nesse momento.</p>

			seja, um signo capaz de identificar os produtos e serviços a ele associados, e diferenciá-lo dos da concorrência; e	
046	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	5.9.10.3	<p>Sugere-se as seguintes alterações: <i>“As provas apresentadas ao INPI devem demonstrar que o signo em questão adquiriu suficiente distintividade para teria ultrapassado seu sentido primário cuja finalidade se limitava a deserever, qualificar ou adornar os produtos ou serviços elencados, e passou a identificar sua origem comercial aos seus consumidores.”</i></p> <p>Justificativa: Propõe-se a exclusão dos trechos em destaque, pois, o sentido primário nunca deixará de existir, sendo que para que se exista a distintividade adquirida não é necessário que o significado original desapareça, mas sim que o signo tenha adquirido capacidade diferenciadora e cumpra sua função marcária de distinguir e identificar a origem empresarial do produto ou serviço. Ainda, o texto é incompleto porque foram escolhidas expressões que fazem referência exclusivamente ao inciso VI, do art. 124, o qual não é o único que indica proibições que podem ser superadas pela aquisição de distintividade, conforme já tratado. Deveria haver indicação de que essa referência é exemplificativa ou incluir a referencias demais proibições que podem ser superadas por esse instituto legal.</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita. A redação do parágrafo foi alterada, com exclusão da parte que faz referência unicamente à proibição do inciso VI do art. 124 da LPI.</p>
047	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	5.9.10.3	<p><i>“É importante destacar que o fenômeno de aquisição de distintividade não se confunde com a comprovação de notoriedade ou alto renome do signo, uma vez que o que se pretende demonstrar por meio das provas é capacidade do signo de cumprir com sua função marcária de identificar e distinguir sua origem comercial a mudança de percepção semântica do público consumidor com respeito ao signo.”</i></p> <p>Justificativa: Sugere-se que haja a inclusão de que a distintividade adquirida também não se confunde com a comprovação do alto renome, pois, os institutos de marca notória e marca de alto renome são distintos, sendo que apenas o reconhecimento de alto renome</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita. A redação do parágrafo foi alterada. Não foi incluída a expressão “alto renome” pois considera-se que o termo “notoriedade” refere-se genericamente ao quão famosa uma marca é. Foi mantida a expressão “mudança de percepção semântica” e foi explicado o seu efeito.</p>

			possui procedimento próprio perante o INPI. No mais, reitera-se que o sentido primário não necessariamente deixará de existir, não havendo “mudança da percepção semântica”, mas sim aquisição de uma nova função para o signo: a função marcária.	
048	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	5.9.10.3	<p><i>“Dado que se deseja que seja demonstrado o reconhecimento do signo em questão como efetivo e singular identificador de origem comercial perante seu público consumidor, recomenda-se que sejam apresentadas pesquisas de opinião, as pesquisas de mercado são consideradas como instrumento mais apropriado para demonstrar a percepção do público consumidor em relação aos produtos e/ou serviços em causa.”</i></p> <p>Justificativa: Propõe-se que se retire a expressão “pesquisa de opinião” por ser imprecisa e substitua-se por “pesquisas de mercado”. Aliás esse é o termo utilizado, por exemplo, no parágrafo anterior, e define melhor o objeto do estudo que tem por objetivo de demonstrar a percepção do consumidor quanto a distintividade da marca em seu ramo de atuação. Caso este não seja o entendimento do INPI e decida manter tal termo, seria recomendável explicar e exemplificar o que poderá ser considerado “pesquisa de opinião”.</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita.</p> <p>Foi mantido o “público consumidor” mas a expressão “pesquisas de opinião” foi alterada para “pesquisas de mercado”.</p>
049	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	5.9.10.3	<p><i>“Cabe ressaltar que as provas apresentadas devem ter caráter eminente nacional. Não serão consideradas pertinentes provas oriundas do exterior. As provas obtidas por meio da internet deverão ser apresentadas em conjunto com elementos que permitam a verificação de sua validade que, sem que seja demonstrado que o público atingido é o brasileiro. Ainda é necessário que tais provas demonstrem a aquisição de distintividade em todas as regiões do país e não somente limitada a uma única região ou poucas regiões, tendo em vista que o registro concedido será válido por todo o território do País.”</i></p> <p>Justificativa: Propõe-se a retirada do termo “eminente”, tendo em vista que o registro possui caráter nacional e eventuais provas estrangeiras não</p>	<p>Sugestão parcialmente aceita.</p> <p>O termo “eminente” foi excluído, visto que as provas devem ter abrangência nacional. Mas foi mantida a exigência de que provas obtidas por meio da internet devem demonstrar que o público atingido é o brasileiro e sua distribuição geográfica pelo país.</p>

			<p>poderão mesmo ser aceitas. A inclusão do termo “eminentemente” apenas dificulta a compreensão da questão, abrindo possibilidade de se discutir que existiriam exceções a tal regra. Ademais, a exigência de requisitos adicionais para as provas obtidas por meio da internet, como registros de acesso ao site nacional, identificando-os como acessos nacionais e discriminando-os por Estado, dificulta de maneira desproporcional a produção de provas pelo titular. Tais imposições impõem limites que não são sequer aplicados no âmbito judicial. os exemplos apresentados como “provas aceitas” ilustram essas exigências, que também devem ser revisadas e ajustadas.</p>	
050	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	5.9.10.3	<p>“Adicionalmente, a demonstração de aquisição de distintividade adquirida deve ser demonstrada <i>para o signo com base na apresentação do signo</i> que se busca registrar, <i>sem a inclusão de outros elementos</i>, uma vez que não é possível estimar a contribuição <i>que eles que outros elementos presentes em outra apresentação</i> podem exercer sobre o consumidor médio. Por exemplo, <i>se as provas apresentadas mostram o uso do elemento para o qual se busca o reconhecimento da distintividade adquirida, sempre acompanhada de um signo já registrado, não será possível avaliar o grau real de distintividade do elemento isoladamente. Assim, o elemento adicional (secundário) não será considerado para a aquisição de distintividade adquirida. a demonstração de aquisição de distintividade de um signo de apresentação nominativa deve ser realizada com base apenas em sua forma verbal, não sendo admitidas provas que contenham elementos visuais adicionais, uma vez que não se pode calcular qual o efeito destes sobre o público-alvo.</i>”</p> <p>Justificativa: Tal alteração é proposta para dar maior clareza a questão e eliminar possíveis entendimentos contraditórios a própria natureza da legislação.</p>	<p>Sugestão negada O texto é claro conforme está e sua aplicação é explicada no exemplo que lhe segue.</p>
051			<p><i>“Finalmente, alerta-se para a necessidade de demonstração de uso essencialmente exclusivo do signo, sendo necessário que este identifique razoavelmente uma única fonte comercial dos produtos</i></p>	<p>Sugestão negada O texto é claro conforme está e sua aplicação é explicada no exemplo que lhe segue.</p>

			<p><i>e serviços em questão. A existência de outros registros marcários contendo o signo em apreciação será indicativa de disseminação de uso comercial do mesmo, prejudicando o pleito de reconhecimento de distintividade adquirida.”</i></p> <p>Justificativa: Tal disposição apenas reproduz o que a própria LPI já estabelece, sendo óbvio que um signo apenas poderá ser registrado quanto este cumprir com a função de identificar sua origem comercial, sendo, portanto, redundante e desnecessária.</p>	
052	International Trademark Association (INTA)	5.9.10.3	<p>Exclusão: No Terceiro Parágrafo excluir: “os seguintes quesitos, considerados como mínimos e consecutivamente necessários:” e os dois primeiros itens especificando as provas. Recomenda-se que o Terceiro Parágrafo do Item 5.9.10.3 seja modificado para se adequar à alteração proposta ao Item 84-E do ato normativo. Deve-se incluir que todos os meios de provas, cujo rol é exemplificativo, serão aceitos pelo INPI, o que envolve a eliminação do item sobre pesquisa de mercado da seguinte forma:</p> <p>Sugestão: “Para chegar a tal convicção, o INPI avaliará o uso efetivo e continuado da marca e as provas produzidas, entre as quais as citadas abaixo a título exemplificativo: (a) Histórico da marca; (b) Amostras da marca usada; (c) Material de marketing, publicidade, (d) Volume de vendas ou receita envolvendo os produtos ou serviços identificados pela marca; (e) Investimentos ao longo dos anos para fortalecer a marca, demonstrando ainda a natureza (tipo de mídia) e extensão geográfica do mesmo”; (f) Dados de market share; (g) Duração e escopo de uso antes da data de requerimento do reconhecimento;</p>	<p>Sugestão negada O texto foi alterado conforme a Portaria INPI/PR 08/2022 (artigos incluídos pela Portaria INPI/PR nº 15, de 2025, com vigência a partir de 28 de novembro de 2025). As provas a serem anexadas são de livre escolha do requerente, recomendando-se que sejam aqueles que satisfaçam os quesitos determinados pelo INPI, sob pena de formulação de exigência. Observa-se que o processamento administrativo dos requerimentos foi elaborado após <i>benchmarking</i> com outros escritórios de PI e com conhecimento de procedimentos judiciais diversos e não apenas um caso.</p>

(h) Área geográfica de venda de bens ou prestação de serviços;

(i) Extensão da publicidade (valor e volume);

(j) Percepção do público consumidor relevante do segmento mercadológico de que associa a marca ao Requerente do reconhecimento da distintividade adquirida (por meio, não exaustivo, por exemplo, de pesquisas, referências na mídia de terceiros, matérias jornalísticas);

(k) premiações, declarações de clientes e varejistas, declarações de associações profissionais ou outros do setor etc.;

(l) Precedentes jurisprudenciais relevantes que confirmam o caráter distintivo adquirido da marca; e

(m) Histórico detalhado do volume de investimentos realizados ao longo dos anos para fortalecer a marca, demonstrando ainda a natureza (tipo de mídia) e extensão geográfica do mesmo.

Fundamentação:

As partes têm o direito de empregar todos os meios legais e legítimos para provar a verdade dos fatos em que se baseia o pedido ou defesa, por isso, a taxatividade de provas não é adequada.

As propostas acima estão alinhadas com o Código de Processo Civil Brasileiro (art. 369) e com as Diretrizes da INTA para o Exame de Marcas.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em várias ocasiões, explicitou publicamente o seu interesse de estar alinhado com o poder judiciário, o que parece sensato e frutífero, principalmente, no contexto de produção de provas. Por isso, chamamos atenção para o recente *standard* probatório estabelecido no processo 5082257-22.2023.4.02.5101, 13ª Vara Federal, Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Clermon et Associes x INPI (caso do solado vermelho), em que ficou claro que a pesquisa de mercado não é essencial.

		<p>As provas em que o juiz se baseou para concluir a favor da distintividade adquirida foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publicações jornalísticas (internacionais e nacionais); - Notícias sobre decisões jurisprudenciais europeias a favor do Requerente; - Fotos de celebridades usando o produto; - Publicações em websites locais; - Entrevista com uma atriz e reação do Entrevistador, que identificou espontaneamente a sola vermelha ligada a sua origem; - Diversas decisões administrativas e judiciais que reconheciam a distintividade adquirida. <p>No trecho abaixo grifado, evidencia-se que a pesquisa de mercado não foi essencial:</p> <p>“(…)</p> <p>a) diversas publicações jornalísticas nacionais e estrangeiras de moda mencionando os sapatos femininos Louboutin e como são reconhecidos pela sola vermelha laqueada (evento 1, ANEXO8, fls. 1/29, 41/44); b) notícias divulgando a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia admitindo a possibilidade de registro de sola vermelha em favor da empresa autora (evento 1, ANEXO8, fls. 35/40 e ANEXO18) c) fotos de celebridades com uso de sapatos femininos de salto alto e solado vermelho (evento 1, ANEXO9) d) publicações em sites nacionais sobre os sapatos femininos Louboutin e sua atuação no Brasil (evento 1, ANEXO10); e) entrevista em televisão com atriz no qual os sapatos dela são espontaneamente identificados pelo apresentador como Louboutin em razão da sola vermelha (evento 1, ANEXO11); Isso é reforçado pelas decisões judiciais e administrativas que, direta ou indiretamente, reconheceram a distintividade da marca do solado vermelho da Louboutin: - decisão judicial do TJSP (1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial) mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para cessar a comercialização de sapatos femininos com sola vermelha em razão da similaridade com os calçados Louboutin (evento 1, ANEXO12); - decisão judicial do STJ (3ª Turma) em caso de concorrência</p>	
--	--	--	--

			<p>desleal, citando o solado vermelho dos sapatos Louboutin como elemento gráfico-visual desenvolvido com o propósito de distingui-los de concorrentes (evento 1, ANEXO13); - decisão do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (OHIM, na sigla em inglês), hoje sucedido pelo Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), sobre a marca de posição do solado vermelho idêntico à discutida nestes autos, no sentido de que “a marca solicitada é efetivamente percebida no mercado como um indicador de origem comercial” (evento 1, ANEXO14); - Decisões do OHIM sobre a colidência da marca em questão com a marca “MY SHOES” (evento 1, ANEXO15); - Decisão da Corte de Apelação de Paris rejeitando a nulidade da marca figurativa de solado vermelho da Louboutin (evento 1, ANEXO16); - Decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia no sentido de que o sinal consistente em cor aplicada a um solado de sapato de salto alto não consiste em uma forma que não seria registrável (evento 1, ANEXO17). Além de toda essa documentação apta a comprovar a distintividade adquirida da marca em questão, a autora trouxe aos autos parecer elaborado pelos Profs. Kone Prieto Furtunato Cesário e Gustavo Cesário, o qual contempla uma pesquisa de mercado feita com centenas de consumidoras brasileiras acima de 16 anos (público-alvo de sapatos femininos de salto alto) de todas as classes sociais e regiões do Brasil. (...)”.</p> <p>Portanto, parece inadequado que o r. INPI queira estabelecer valor pré-determinado a certas provas, como as pesquisas de mercado, e <i>stantard</i> probatório que excede os padrões judiciais. Além disso, exigir pesquisa de mercado para provar a distintividade adquirida é caro e algo que a maioria dos requerentes não pode pagar. A exigência de pesquisa de mercado poderia, portanto, impedir que requerentes sem vastos recursos provassem a distintividade adquirida.</p>	
053	International Trademark Association (INTA)	5.9.10.3	Alteração:	<p>Sugestão negada Conforme o princípio da territorialidade, o uso da marca se</p>

			Recomenda-se alterar ainda o Quinto Parágrafo de forma a aceitar provas coletadas no exterior, em vista do Brasil estar integrado no processo de globalização de mercados e a população brasileira estar bombardeada pela <i>world wide web</i> (internet) com acesso instantâneo a informações e influências estrangeiras assim como a influência brasileira ocorre em inúmeros países.	restringe ao Brasil, assim, seu uso e conhecimento devem ocorrer dentro do território brasileiro. Provas do exterior só serão consideradas se puderem comprovar que o público brasileiro foi atingido.
054	International Trademark Association (INTA)	5.9.10.3	<p>Sugestão: “Cabe ressaltar que as provas apresentadas devem ter caráter eminentemente nacional, sendo que serão consideradas as provas de uso e distintividade da marca no exterior, incluindo aquelas obtidas por meio da internet, principalmente, aquelas que evidenciem que o público atingido é o brasileiro.”</p> <p>Fundamentação: A comprovação se dá no segmento mercadológico relevante, sendo que a prova de aquisição de distintividade não se dará em todas as regiões do país, em vista de regionalismos e das diferenças sociais, econômicas e éticas comerciais em cada estado da Federação Brasileira. Portanto, essa exigência deve ser eliminada.</p>	<p>Sugestão negada A marca terá validade nacional, portanto deverá ter seu uso e conhecimento comprovados nacionalmente em segmento mercadológico relevante.</p>
055	International Trademark Association (INTA)	5.9.10.3	<p>Alteração: O Sexto parágrafo deve ser reescrito para ampliar os exemplos para casos mais complexos, como quando as cores <i>per se</i> adquirem distintividade pelo uso.</p> <p>Sugestão: Preferencialmente, o caráter distintivo adquirido deve ser demonstrado com base na apresentação do sinal que se pretende registrar, uma vez que seria difícil estimar como a contribuição de outros elementos presentes em outra apresentação poderiam impactar o consumidor médio. Por exemplo, em princípio, a demonstração da aquisição do caráter distintivo de um sinal de apresentação nominativa deveria ser realizada com base em sua forma verbal, uma vez que seria difícil calcular o efeito dos elementos visuais no público-alvo.</p>	<p>Sugestão negada O texto é claro conforme está e sua aplicação é explicada no exemplo que lhe segue. Todo meio de prova será aceito e sua relevância analisada no caso concreto.</p>

No entanto, pode haver exceções a esta regra geral, dependendo do caso específico. Por exemplo, em alguns casos, os elementos verbais podem ser críticos para provar a distintividade adquirida em relação a marcas de cor única ou em outros casos complexos.

Fundamentação:

A redação é muito limitada e exclui meios de prova, contradizendo o direito constitucional à ampla defesa. Se determinada evidência ajudar a demonstrar a aquisição do caráter distintivo de uma marca (mesmo que a prova e a marca em exame não correspondam ao sinal exato – como no caso de elementos verbais relacionados a uma marca de cor única), essa evidência deve ser aceita pelo INPI.

Por exemplo, os tribunais dos EUA enfatizam que a publicidade "de busca" - que usa elementos que incluem palavras para chamar a atenção para a marca não tradicional - é a chave para a evidência e para estabelecer a distintividade adquirida.

Fornecemos alguns exemplos que mostram como outros tipos de evidências podem ser cruciais para provar o *status* relevante:

*A United Parcel Service of America, Inc. ("UPS") registrou a cor MARROM para "transporte e entrega de bens pessoais por via aérea e veículo motorizado" nos EUA. Também realizou uma campanha publicitária bem-sucedida com o *slogan* "O que MARROM pode fazer por você?" e apresentando caminhões de entrega de cor MARROM.

-Esse geralmente é identificado como um uso bem-sucedido de publicidade "de busca" que ajudou nos esforços do proprietário da marca para estabelecer direitos à cor MARROM como marca.

*Owens Corning é notoriamente conhecida por sua marca de cor ROSA para materiais isolantes, registrada nos EUA e em muitos outros países. Também possui uma família de marcas nominativas "PINK" (ROSA) para produtos de construção. O uso consistente da marca nominativa PINK, para assinalar produtos de construção, destaca e reforça a relação e identidade da

			cor ROSA com a Owens Corning e é uma evidência útil para provar a distintividade adquirida.	
056	International Trademark Association (INTA)	5.9.10.3	<p>Inclusão: Por fim, recomenda-se adicionar o seguinte parágrafo antes dos exemplos explicitados pelo INPI.</p> <p>Sugestão autoexplicativa: “A título exemplificativo, mencionamos abaixo casos hipotéticos, em que diversos elementos e provas foram considerados aptos ou não para o exame de distintividade de marcas apresentadas para registro no INPI. Os exemplos são casuísticos, não exaustivos e servem de guia para os usuários dos serviços, lembrando-se que os exames serão feitos individualmente dentro de contexto específico e peculiar:”</p>	<p>Sugestão negada A inclusão é desnecessária. O texto e exemplos estão de acordo com o padrão do Manual de Marcas, que apresenta exemplos com o objetivo de oferecer esclarecimentos.</p>
057	Vilela Coelho Sociedade de Advogados	7	<p>Sugere-se as seguintes alterações:</p> <p>“Nesse requerimento, deverá o requerente esclarecer se deseja que o INPI avalie a aquisição de distintividade:</p> <p>• somente após a revisão do mérito da decisão de indeferimento com respeito à distintividade do próprio signo; ou</p> <p>• de pronto, abdicando da revisão do mérito da decisão de indeferimento com respeito à distintividade inerente.</p> <p>Havendo interesse que seja avaliada a aquisição da distintividade, o requerente deverá se manifestar nesse sentido. O INPI analisará primeiramente os argumentos relativos à distintividade inerente e, sendo mantido o entendimento de ausência da distintividade inerente, o INPI avaliará os argumentos e provas relativos à aquisição da distintividade.”</p> <p>Justificativa: Propõe-se nova redação a avaliação do INPI ao argumento de aquisição de distintividade apresentada em sede recursal, de forma a simplificar a análise recursal e o tramite do processo administrativo. Ainda, é necessário apontar que o sistema jurídico brasileiro permite a realização de pedidos subsidiários</p>	<p>Sugestão negada O texto foi reformulado, porém sem que a sugestão tenha sido total ou parcialmente incorporada. A não-incorporação se deveu ao fato de que se busca baratear os custos para o requerente, que pode ter a decisão de indeferimento reformada sem que seja necessária a anexação de provas, e para agilizar o processamento do pedido de registro para os requerentes que já estão cientes de que seu sinal não é inerentemente distintivo.</p>

			<p>ou alternativos, de forma que é possível ao depositante argumentar em uma única manifestação a questão de que seu signo é inerentemente distintivo e, subsidiariamente, que esse adquiriu distintividade. Desta forma, considerando que o direito do titular não pode ser limitado por meio de atos administrativos, recomenda-se que fique expresso a possibilidade de o titular argumentar em ambos os sentidos.</p>	
--	--	--	---	--