

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

JOSÉ ROBERTO MARTINEZ SADER

**OS LIMITES DO DIREITO DE USO EXCLUSIVO DA MARCA
PREVISTO NO ART. 129 DA LEI 9.279/1996: ANÁLISE DO CASO
*APPLE X GRADIENTE***

**Uberlândia
2020**

**OS LIMITES DO DIREITO DE USO EXCLUSIVO DA MARCA
PREVISTO NO ART. 129 DA LEI 9.279/1996: ANÁLISE DO CASO
*APPLE X GRADIENTE***

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado
para a obtenção do título de Bacharel em
Direito na Faculdade de Direito Prof. Jacy
de Assis, da Universidade Federal de
Uberlândia, por banca examinadora
composta por:

Uberlândia, 10 de setembro de 2020.

Prof. Dr. Thiago Gonçalves Paluma Rocha, Faculdade de Direito, UFU - MG

Prof. Ms. Jean Carlos Barcelos Martins, Faculdade de Direito, UFU - MG

Profa. Ms. Letícia de Castro Guimarães, Diretoria de Inovação e Transferência de
Tecnologia da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, UFU - MG

JOSÉ ROBERTO MARTINEZ SADER

**OS LIMITES DO DIREITO DE USO EXCLUSIVO DA MARCA
PREVISTO NO ART. 129 DA LEI 9.279/1996: ANÁLISE DO CASO
*APPLE X GRADIENTE***

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Direito Prof. Jacy de Assis, da Universidade Federal de Uberlândia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Direito. Área de Concentração: Direito de Propriedade Intelectual Orientador: Prof. Dr. Thiago Gonçalves Paluma Rocha

**Uberlândia
2020**

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer à minha família por todo o apoio e criação, que me abriram as portas de várias oportunidades que tive na vida. À minha avó Sônia, minhas tias Renata e Roberta e minha mãe Rejane, meu muito obrigado. Obrigado por serem essas mulheres fortes que me encorajaram a estar aqui.

Agradeço ao meu falecido avô, José Roberto Martinez, que muito fez por mim e muitas coisas me ensinou, cujo nome e determinação eu tenho certeza de que herdei.

Agradeço também à Faculdade de Direito “Professor Jacy de Assis”. Nesse lugar que chamei de segunda casa eu pude aprender muitas coisas que vão muito além do Direito e, principalmente, transformaram-me em uma pessoa melhor.

Gostaria de agradecer de forma muito especial à Magna Empresa Júnior. Meus maiores aprendizados e minhas maiores alegrias durante a faculdade com certeza foram na época em que frequentei essa instituição. Uma vez Magna, sempre Magna.

Agradeço aos meus amigos de vida por serem irmãos que a vida me deu e fazer o Clan ser eterno. Em especial Rafa, Guilzão, Bution, João Henrique, Porto, Portero, Marcassa e Kuka. Obrigado por serem os melhores. Amo vocês.

Gratidão também pelos amigos que fiz durante a faculdade e que levo para a vida toda: pessoal da patota por serem família, Safuxos por serem irmandade e amigos que fiz dentro do Movimento Empresa Júnior por serem inspiração.

Agradeço também ao meu orientador Thiago Paluma por topar me acompanhar nesse último desafio da minha vida universitária.

Por fim, gratidão à vida e às oportunidades que pude aproveitar. Valeu cada segundo dessa jornada e concluo esse ciclo tão importante na minha vida com a mesma frase que deu início a ele: a fé na vitória tem que ser inabalável.

RESUMO

Este trabalho possui como objetivo analisar os limites impostos ao direito de exclusividade de uso de uma marca previsto no art. 129 da Lei. 9.279 de 1996 (Lei de Propriedade Industrial) através da análise do caso concreto envolvendo o litígio entre Apple e Gradiente pelo uso exclusivo ou não do termo “iphone”. Para tal, este trabalho irá evidenciar o histórico dos acordos e legislações envolvendo propriedade industrial. Mais adiante, o trabalho objetiva demonstrar aspectos importantes envolvendo as marcas, como conceito, requisitos e processo de registro. Por fim, analisar-se-á de forma detalhada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o caso envolvendo as empresas Apple e Gradiente a fim de demonstrar quais os limites existentes quanto ao uso exclusivo de uma marca. A pesquisa foi feita caráter exploratório, de natureza qualitativa e com o estudo de caso para elucidar os conceitos.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marcas. Direito de exclusividade

ABSTRACT

This work aims to analyze the limits imposed on the right to use a trademark exclusively provided for in art. 129 of Law 9,279 from 1996 (Industrial Property Law) through the analysis of the specific case involving the dispute between Apple and Gradiente for the exclusive use or not of the term “iphone”. To this end, this work will highlight the history of agreements and legislation involving industrial property. Further on, the work aims to demonstrate important aspects involving trademarks, such as concept, requirements, and registration process. Finally, the decision issued by the Superior Court of Justice on the case involving the companies Apple and Gradiente will be analyzed in detail to demonstrate the existing limits regarding the exclusive use of a trademark. The research was made exploratory, of qualitative nature and with the case study to elucidate the concepts.

Key words: Intellectual Property. Trademarks. Right of exclusive use.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	8
2	CONCEITO E ASPECTOS ABRANGIDOS PELA PROPRIEDADE INTELECTUAL. HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	10
2.1	O Conceito sobre Propriedade Intelectual: evolução do conceito de Propriedade Intelectual e áreas de abrangência	10
2.2	Breve histórico sobre os debates envolvendo propriedade industrial e seus principais acordos, a criação do Acordo TRIPS/OMC; a “WIPO <i>Convention</i>”; a Convenção da União de Paris; e o Protocolo de Madri	14
2.2.1	Primeiras legislações envolvendo propriedade industrial	14
2.2.2	A criação do Acordo TRIPS/OMC	15
2.2.3	A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).....	17
2.2.4	A Convenção da União de Paris.....	17
2.2.5	O Protocolo de Madri	19
2.3	As legislações internacional e brasileira envolvendo propriedade industrial e o posicionamento do Brasil.....	20
3	MARCAS: CONCEITO, ELEMENTOS, PROCEDIMENTO PARA REGISTRO, NULIDADE DE MARCAS E O DIREITO DE EXCLUSIVIDADE GARANTIDO PELO ART. 129 DA LPI	25
3.1	Conceito, característica fundamental e registrabilidade de uma marca.....	25
3.2	Tipos de marcas e formas de apresentação	30
3.3	Procedimento Administrativo para Registro de Marca	34
3.4	Da Nulidade do Registro de Marca	37
3.5	Dos Direitos do Titular da Marca Registrada	38
3.5.1	O direito de exclusividade contido no art. 129 da LPI	40

4	DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE USO DA MARCA DEFINIDO PELO ART. 129 DA LPI. ANÁLISE DA EXTENSÃO E LIMITES DESSE DIREITO A PARTIR DO CASO CONCRETO ENVOLVENDO A MARCA ‘IPHONE’ NA LIDE ‘APPLE x GRADIENTE’	43
4.1	Síntese do caso que culminou no Recurso Especial nº 1.688.243 – RJ.....	43
4.2	Análise do julgamento do Recurso Especial	44
4.2.1	Da função social das marcas e dos sistemas de aquisição do direito de exclusividade	47
4.2.2	Do grau de distintividade atribuído a uma marca e dos conjuntos marcários presentes em ‘iPhone’ e ‘G GRADIENTE IPHONE’.....	48
4.2.3	Do notório sucesso, distintividade alcançada e significação secundária atribuída à marca ‘iPhone’, de propriedade da Apple Inc. e da mitigação da exclusividade de uso do termo ‘IPHONE’ por parte da IGB Eletrônicos S/A	52
5	CONCLUSÃO	60
	REFERÊNCIAS	62

1 INTRODUÇÃO

Os direitos de propriedade advindo do registro de uma marca desfrutam de ampla proteção no direito brasileiro. No entanto, faz-se necessário o debate envolvendo os limites conferidos a tais direitos e quando um direito deve ter sua proteção mitigada em face de uma outra marca.

Essa discussão é importante para entender como o direito das marcas é aplicado no Brasil, qual o papel do titular da marca, da Administração Pública e quais as funções uma marca registrada deve desempenhar.

Nesse aspecto, destaca-se que a marca registrada, por ser uma propriedade industrial, confere ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca em território nacional, porém há situações concretas em que essa exclusividade de uso é mitigada.

O objetivo do presente trabalho é discutir o direito de exclusividade de uso da marca previsto no art. 129 da Lei 9279/1996, a Lei de Propriedade Industrial e como tal direito pode ser mitigado em face de uma situação concreta.

Para gerar essa discussão, cabe analisar o conceito atribuído à propriedade industrial, como a proteção à essa categoria de propriedade se deu ao longo do tempo e quais as principais legislações de proteção à propriedade industrial no âmbito nacional e no âmbito internacional, através de tratados internacionais e como o Brasil se posiciona em relação a esses acordos.

Tendo em vista essa evolução, faz-se necessário estudar as marcas, desde o conceito atribuído às marcas, princípios norteadores, requisitos indispensáveis para registro, os seus tipos quanto à finalidade e quanto à forma de apresentação, o procedimento de registro, situações em que uma marca pode ser considerada nula e, por fim, quais os direitos assegurados ao proprietário de uma marca registrada.

Por fim, demonstrar o caso envolvendo o conflito entre as marcas “G GRADIENTE *IPHONE*” de propriedade da IGB Eletrônicos S/A e “*iPhone*”, de propriedade da gigante norte-americana “*Apple*” através do Recurso Especial nº 1.688.243 – RJ (2017/0199428-8) julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no ano de 2018. Através da análise do referido julgado, busca-se ratificar uma situação concreta em que o STJ decide pela exclusividade mitigada de uso de um elemento de uma marca registrada tendo em vista a presença de um

produto com identificação semelhante e grande relevância no mercado internacional.

A relevância dos direitos conferidos a o titular de uma marca aliada à prevenção da concorrência desleal conferida pela Propriedade Industrial e a proteção aos direitos do consumidor justificam a relevância de se estudar o presente tema.

O trabalho, em seu fecho, demonstra que os direitos relativos à propriedade das marcas, em específico o direito de uso exclusivo previsto pelo art. 129 da Lei 9.279/96, não é absoluto, encontrando limitações dentro da própria legislação, em acordos internacionais e em casos concretos, como o estudado ao longo do texto, o poder judiciário decide pela exclusividade mitigada se norteando pela garantia da concorrência leal e proteção ao público consumidor.

A presente pesquisa é de caráter exploratório, de natureza qualitativa e com o estudo de caso para elucidar os conceitos. Ressalta-se que o tema aqui desenvolvido poderá ser abordado em estudos próximos, seja a partir de casos análogos ou de uma mudança no entendimento doutrinário e/ou dos tribunais superiores.

2 CONCEITO E ASPECTOS ABRANGIDOS PELA PROPRIEDADE INTELECTUAL. HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O objetivo deste capítulo é apresentar a evolução do conceito de Propriedade Intelectual desde o surgimento do termo até a definição estipulada da OMPI¹. Em seguida, será apresentado um breve histórico dos principais Acordos envolvendo a propriedade industrial em âmbito internacional. Por último, analisar-se-ão as legislações brasileira e internacional acerca da propriedade industrial e será realizado um breve comparativo para entender o nível de proteção garantida na lei brasileira em comparação com os acordos internacionais.

2.1. O Conceito sobre Propriedade Intelectual: evolução do conceito de Propriedade Intelectual e áreas de abrangência

A conceituação de Propriedade Intelectual perpassou por constantes mudanças para atualizar o conceito e alterar a abrangência do termo “Propriedade Intelectual” até se chegar às definições mais atuais.

Como será observado nesse item, há aspectos da Propriedade Intelectual que já eram desenvolvidos pela humanidade antes mesmo da criação dessa terminologia e, a partir de constantes debates, chegou-se à definição atualmente adotada pela OMPI e que norteia os estudos acerca da área.

Previamente à existência de um conceito para Propriedade Intelectual, havia a utilização de marcas para demarcar e transmitir propriedade. José Carlos Zebulum relata que:

Mesmo na remota Antiguidade, já encontrávamos marcas utilizadas como sinal distintivo, com a finalidade de identificar armas, animais e utensílios e seus proprietários. Identificados o sujeito e o objeto do direito, tornava-se possível a transmissão da propriedade. Evidentemente, naquela época, não se vislumbrava nas marcas o caráter comercial que posteriormente vieram a adquirir e conservar até nossos dias, no entanto, já serviam como indicação de procedência,

¹ OMPI: Organização Mundial da Propriedade Intelectual (sigla em inglês: WIPO) criada no ano de 1967 como um fórum global para serviços, políticas e cooperação sobre propriedade intelectual. A organização é vinculada às Nações Unidas. Informações disponíveis em: <https://www.wipo.int/about-wipo/en/>. Acesso em 05 abr 2020.

pois já na Antiguidade existia o costume de indicar a origem do produto agrícola ou industrial².

Dessa forma, percebe-se que, desde o período da Antiguidade, buscava-se identificar a procedência e a autoria de utensílios, como sinal de identificação e forma de garantir que os indivíduos tivessem consciência de onde provinha e quem era responsável por disponibilizar tal produto.

Desde o uso, ainda que primordial, das marcas nessa época, buscava-se identificar e proteger a produção do intelecto humano, como forma de constituirlo como propriedade e, assim, transmiti-lo.

Com o passar do tempo e com o surgimento dos avanços tecnológicos, as criações advindas do intelecto humano se tornaram mais abundantes. Destaca-se aqui o período pós Primeira Revolução Industrial, que resultou em um *boom* de invenções e novas tecnologias, além das primeiras concepções de indústria como temos hoje.

Foi às vésperas da Segunda Revolução Industrial que surgiu a terminologia “Propriedade Intelectual”, que, segundo Machado (2008, p. 246), foi durante o julgamento do caso “Davoll et al v. Brown”, na Corte de Massachusetts em 1845, cuja sentença do juiz, em um caso envolvendo um pedido de patente, declarou que somente daquela forma que seria possível proteger a propriedade intelectual, o trabalho da mente.

Acerca dessa sentença e dos desdobramentos advindos dela, Jorge Machado pontua:

[...] Assim foi dado juridicamente às idéias um status equivalente ao dos bens materiais no que se refere ao exercício do direito de propriedade. Primeiro nos Estados Unidos, depois gradualmente no resto do mundo, o conceito de “propriedade intelectual” passou ser amplamente utilizado nos meios jurídicos, contemplando direitos de cópia (copyrights), patentes e marcas³.

A partir de então, o status de propriedade foi dado às criações advindas do intelecto humano, de tal sorte que a Propriedade Intelectual foi

² ZEBULUM, José Carlos. Introdução às Marcas. Revista da Escola da Magistratura Regional Federal /Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal: 2ª Região. Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. 2007. p. 219.

³ MACHADO, Jorge. Desconstruindo “Propriedade Intelectual”. Jornal eletrônico Observatório (OBS*). 2008. Disponível em <http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/92>. Acesso em 10 abr 2020.

constantemente evoluindo como uma propriedade imaterial, juridicamente protegida.

Apesar do termo “Propriedade Intelectual” ter surgido a partir de uma demanda judicial envolvendo patentes, Denis Borges Barbosa (2003, p.10) assinala que a expressão era aplicada, de forma mais restrita, aos direitos de autor, a fim de proteger as obras artísticas, literárias e composições.

Com a criação da OMPI em 1967, estabeleceu-se a definição convencional de Propriedade Intelectual, que o professor Denis Borges Barbosa expõe como:

[...] a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico⁴.

Ainda em relação ao seu conceito, a Comissão para Direitos de Propriedade Intelectual, instituída pelo Governo do Reino Unido, publicou, em 2002, o relatório intitulado “Integrando Direitos de Propriedade Intelectual e Políticas de Desenvolvimento”⁵, em suas considerações iniciais, pontua que a Propriedade Intelectual é uma forma de conhecimento com o qual as sociedades decidiram que podem receber direitos de propriedade específico⁶.

Indo além, o Relatório reforça a ideia de abrangência e pertinência da proteção dada à Propriedade Intelectual, uma vez que define que os Direitos de Propriedade Intelectual como:

Direitos concedidos pela sociedade a indivíduos e organizações para a proteção sobretudo de suas obras criativas: invenções, obras artísticas e literárias, bem como símbolos, imagens, nomes e desenhos usados no comércio. Eles dão ao criador o direito de evitar que os outros utilizem sua propriedade sem autorização durante um período limitado⁷.

⁴ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.

⁵ Tradução livre do título original, em inglês, do relatório, qual seja “*Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*”.

⁶ Intellectual Property Rights Commission. Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy. 2002. p.11. Disponível em <http://www.iprcommission.org/>. Acesso em 11 abr 2020.

⁷ Intellectual Property Rights Commission. Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy. 2002. p.11. Disponível em <http://www.iprcommission.org/>. Acesso em 11 abr 2020.

A partir do exposto, é cediço o entendimento de que a Propriedade Intelectual é a propriedade garantida sobre as obras desenvolvidas pelo intelecto humano, cujos direitos são garantidos pela sociedade de forma a preservar a criação e evitar, ainda que por coibição, a utilização inapropriada ou desautorizada de tal propriedade por terceiros.

A partir desse conceito amplo, a Propriedade Intelectual é subdividida em três grandes ramos: Direitos de Autor, Sistemas de Proteção *sui generis* e Propriedade Industrial, sendo esta o ponto de foco do presente trabalho, em específico, as marcas.

Os Direitos de Autor versam sobre os direitos conferidos ao autor por suas obras literárias, científicas, artísticas (como pinturas, esculturas e composições musicais). Os direitos de autor também se estendem a programas de computador.

A nível internacional, o principal documento norteador em relação a direitos autorais é a Convenção de Berna, assinada originalmente em 1886, com última revisão realizada no ano de 1979. No Brasil, a matéria é regulamentada pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e pela Lei de Software (Lei 9.609/1998).

Já a Proteção *sui generis* abrange três áreas: (i) os circuitos integrados de computador, que no Brasil tem previsão na Lei 11.484 de 2007; (ii) direitos dos cultivadores de variedades vegetais, que no Brasil é regulamentada pela Lei de Cultivares (Lei 9.456/1997) e; (iii) proteção a bases de dados, que garante a proteção contra o uso não autorizado ou replicação sobre base de dados. O Brasil possui uma legislação recente que trata sobre dados pessoais, a Lei 13.709 de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Por fim, a Propriedade Industrial diz respeito aos direitos de propriedade de proteção garantidos a patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, segredos comerciais e às marcas.

A nível internacional, o principal acordo norteador que versa sobre propriedade industrial é o acordo TRIPS/OMC. No Brasil, a matéria é regulamentada pela Lei de Propriedade Industrial, aqui também denominada como LPI (Lei. 9.279/1996).

2.2. Breve histórico sobre os debates envolvendo propriedade industrial e seus principais acordos, a criação do Acordo TRIPS/OMC; a “WIPO Convention”; a Convenção da União de Paris; e o Protocolo de Madri

2.2.1. Primeiras legislações envolvendo propriedade industrial

A primeira lei que cita criações é datada de 1474, a chamada Lei de Veneza, concedia um privilégio, ainda que temporário, que mencionava homens com intelecto aguçado e que tinham capacidade de inventar e descobrir artifícios engenhosos⁸.

Em se tratando de efetiva proteção jurídica às invenções, demonstra Milton Barcellos que o país pioneiro nessa prática foi a Inglaterra com o State og Monopolies, datado de 1623; seguido dos Estados Unidos, cerca de um século depois, com a sua Constituição de 1787 ao dar poder ao congresso para legislar sobre proteção às invenções. Em seguida há os franceses com sua legislação a respeito de privilégios de invenção, no ano de 1791.

O Brasil foi a quarta nação a apresentar algum tipo de privilégio sobre as invenções, ainda que enquanto Colônia. Tal ato foi o Alvará editado por Dom João VI no ano de 1809 e Milton Barcellos transcreve o seguinte trecho:

[...] e continua sendo muito conveniente que os inventores e produtores de alguma nova máquina e de invenção de artes gozem do privilégio, além do direito que possam ter ao valor pecuniário que seu serviço estabelece em favor da indústria e das artes. **Ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio e que, reconhecendo a verdade do fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo de 14 anos, ficando obrigados a publicá-lo para que no fim deste prazo toda a nação goze do fruto desta invenção.** Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se públicos na forma acima determinada e revogando-se os que, por falsa alegação ou sem bem fundadas razões, obtiverem semelhantes concessões⁹ (grifos próprios).

É importante destacar que o Brasil independente teve uma legislação nesse sentido apenas no ano de 1830. Cabe ainda destacar que o Brasil foi um dos signatários originais da Convenção de Paris, explorada mais adiante.

⁸ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2005. p. 14

⁹ Ibid. p. 15.

Por fim, conforme destaca MORO (2003, *apud* BARCELLOS, 2005, p.16), o registro mais antigo relacionado a marcas data de 1386 através da Carta Real dirigida por D. Pedro IV¹⁰ determinando aos tecelões “a aposição de marca da cidade em certas peças de tecido, para que as mesmas não fossem objetos de fraudes ou enganos”. O Brasil teve sua primeira norma específica sobre marcas no ano de 1875.

2.2.2. A criação do Acordo TRIPS/OMC

O mundo passava por uma grande reorganização após a Segunda Guerra Mundial, que resultou em um constante processo de negociação para instituir um órgão internacional para regulamentar o comércio internacional. O primeiro esforço nesse sentido se deu em 1947, na cidade de Genebra, com uma reunião entre diferentes países que, segundo Paluma (2011, p.18) possuía o escopo de criar a OIC (Organização Internacional do Comércio) para complementar o sistema econômico internacional, que já contava com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial desde o ano de 1944.

Contudo, a consecução da OIC não foi viabilizada, uma vez que os Estados Unidos da América (EUA) se recusaram a ratificar o acordo que resultaria na criação do referido órgão internacional.

Mesmo com a tentativa falha de constituir a organização, parte das questões que foram negociadas durante os anos resultou no GATT (*General Agreement of Tariffs and Trade* ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) que firmou acordos referentes apenas a regras tarifárias e comerciais.

Ainda que o enfoque do GATT estivesse na disposição de normas tarifárias e comerciais, o Acordo contava disposições sobre marcas e indicações de procedência regional e geográfica.

O professor Dênis Borges Barbosa (2003, p.175) elucida que os EUA, a partir dessa proteção prevista no Artigo IX do Acordo, propuseram o GATT como instrumento de repressão da contração.

¹⁰ Dom Pedro IV, rei de Aragon, de Valência, de Mallorca, de Cerdeña e Córsega, Conde de Barcelona, de Rosselon e da Cerdaña.

Sendo assim, a proteção à propriedade intelectual conferida pela redação original do GATT serviria como instrumento de coação e influência para impedir o uso inadequado de marcas registradas.

Contudo, o GATT não era constituído como um efetivo Acordo que criasse uma organização para resolver internacionalmente os conflitos comerciais, nem contava com uma proteção ampla acerca da propriedade intelectual.

Ambos os assuntos voltaram a ser ostensivamente discutidos com o início da Rodada Uruguai¹¹, rodada de negociações iniciada no ano de 1986, em *Punta del Este*, que se encerrou em 1994 com a assinatura do Acordo constitutivo da OMC.

Acerca da rodada do Uruguai, Thiago Paluma pontua que:

[...] teve dez anos de duração e foi palco de mais um embate entre os países do Norte e do Sul. Os países mais pobres reivindicavam um maior comprometimento dos países mais ricos com o desenvolvimento global, através do incentivo da transferência de tecnologia, investimentos diretos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nas universidades e empresas dos países subdesenvolvidos. Já o grupo dos países ricos defendeu principalmente a inclusão do tema propriedade intelectual na OMC, com a definição de parâmetros severos de proteção¹².

E complementa que:

O principal embate Norte *versus* Sul durante as negociações da OMC ocorreu justamente quando se discutia a inclusão de um acordo de propriedade intelectual no âmbito da organização [...]¹³.

A partir desses embates, surgiu a Organização Mundial do Comércio (OMC), que teve a ela atrelada o Acordo TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), cuja sigla em português é ADPIC (Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio).

O acordo surge com o objetivo de definir e ratificar parâmetros mínimos de proteção da propriedade intelectual, com os respectivos prazos para os

¹¹ Durante a existência do GATT, ocorreram, ao todo, oito rodadas de negociações, sendo a Rodada do Uruguai a última dentre elas.

¹² PALUMA, Thiago. O nível de proteção da propriedade intelectual definido pelo acordo TRIPS/OMC e o direito ao desenvolvimento. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2011. p. 20.

¹³ Ibid., p.20

países signatários aderirem as determinações do Acordo TRIPS em suas legislações nacionais. O Acordo TRIPS foi recepcionado e incorporado à legislação brasileira pelo Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994.

2.2.3 A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)

A OMPI é uma organização que surgiu no ano de 1967, no âmbito das Nações Unidas, com sede em Genebra, Suíça. A Organização, hoje, mantém como missão “promover inovação e criatividade para o desenvolvimento econômico, social e cultural de todos os países, através de um sistema de propriedade intelectual balanceado e efetivo¹⁴”.

A OMPI é responsável, dentre outras coisas, por garantir a efetividade da Convenção da União de Paris (1883), com última revisão em Estocolmo no ano de 1967; da Convenção de Berna (1885); e do Acordo de Madri (1967).

Cumprir destacar que a OMPI possui parceria com a OMC no intuito de desenvolver práticas conjuntas para tratar sobre propriedade intelectual no âmbito das relações comerciais.

A OMPI também possui escritório no Brasil desde fevereiro de 2009 e desenvolve uma cooperação direta com o INPI¹⁵, formalizada pelo Acordo Bilateral de Cooperação Técnica OMPI-INPI com o intuito de realizar capacitações e disseminar a cultura da Propriedade Industrial¹⁶.

2.2.4. A Convenção da União de Paris

A Convenção da União de Paris (CUP) foi um Acordo, cujo texto fora aprovado no ano de 1883 a fim de garantir a proteção aos direitos de propriedade industrial. O Acordo passou por duas revisões, sendo, por ordem cronológica, em Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967).

¹⁴ Tradução livre do trecho contido na página institucional da Organização. Disponível em <https://www.wipo.int/portal/en/>. Acesso em 05 abr 2020.

¹⁵ Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Órgão brasileiro responsável por gerenciar e realizar registro referentes à propriedade Industrial no Brasil.

¹⁶ Informação extraída da página das Nações Unidas no Brasil. Disponível em <https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/>. Acesso em 05 abr 2020.

Aduz Silveira (2014, p.16), que o princípio básico estipulado pela convenção é de assimilar os cidadãos dos países signatários do Acordo, de modo a oferecer a todos direitos de propriedade industrial.

O Acordo da Convenção de Paris obteve grande êxito em sua implementação por conta da liberdade legislativa aos países participantes da União. Cícero Gontijo aborda a Convenção de Paris da seguinte maneira:

Destinada a harmonizar, dentro do possível, as legislações dos vários países sobre a propriedade intelectual, a Convenção de Paris é um dos tratados de maior sucesso de que se tem notícia, tanto pelo número expressivo de associados quanto pela sua duração sem mudanças muito substanciais. Mais de 150 países adotaram a Convenção de Paris, que teve início em 1983, firmada por onze países, entre eles o Brasil¹⁷.

A Convenção da União de Paris, como contraparte à liberdade legislativa que confere aos seus signatários, se baseia nos princípios do Tratamento Nacional, como exposto acima, e no princípio da Prioridade.

O princípio da Prioridade, de maneira prática, se desdobra da seguinte maneira:

[...] Depositado um pedido de registro ou de patente em um dos países da União, pode o requerente ou seu cessionário solicitar em cada um dos outros países idêntica proteção, reivindicando a prioridade do primeiro pedido, desde que o faça dentro do prazo de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para desenhos e modelos industriais e marcas de fábrica ou de comércio¹⁸.

O Brasil foi um dos países signatários originais do Acordo e aderiu à Revisão de Estocolmo apenas em 1992.

¹⁷ GONTIJO, Cícero. As transformações do Sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS. Brasília, Fundação Henrich Boll, 2005. p. 8, Disponível em <http://paje.fe.usp.br/~mbarbosa/dpi/gontijo1.pdf>. Acesso em 05 abr 2020.

¹⁸ SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. Barueri-SP. Manole, 2014.

2.2.5. O Protocolo de Madri

O Protocolo de Madri, proveniente do Acordo de Madri, assinado no ano de 1989, representa um marco para o registro internacional de marcas, de forma a trazer um procedimento rápido, sucinto e eficaz para garantir a proteção internacional da marca registrada em país assinante do Acordo.

Rodrigo Plazas realizou um estudo acerca do Protocolo de Madri, com seus respectivos desdobramentos e consequências e pôde constatar o seguinte:

[...] el Protocolo de Madrid refuerza el registro internacional de las marcas a través de procedimientos sencillos, rápidos y económicos, superando los innumerables problemas que representaba el registrar las marcas a nivel internacional. Esta facilidad se ve reflejada en el crecimiento notorio del registro de marcas, de manera que la OMPI (2011) reportó para el año 2010 un registro de marcas global de 3.664.576, cifra que en el 2000 era de 2.601.363[...]¹⁹.

O Protocolo de Madri é um instrumento que visa garantir a proteção internacional da marca registrada ao proprietário, desde que a marca seja concedida em país assinante do Acordo.

O Artigo 2 do Protocolo da Madri define como “pedido base” o pedido de registro de marca depositado na Administração de uma Parte Contratante ou for marca registrada na Administração de um dos países assinantes do acordo. O pedido base, dessa forma, consegue garantir a proteção da marca no território dos demais países assinantes do acordo a partir da inscrição da referida marca no cadastro da Secretaria Internacional da OMPI.

Ressalta-se que a proteção que o Acordo de Madri visa conferir não se estende a todas as categorias de marcas, que iremos tratar mais para frente, limitando-se às marcas que caracterizem produtos ou serviços, conforme define também o Artigo 2 do Acordo.

O Brasil incorporou o Protocolo de Madri apenas no ano de 2019, a partir do Decreto nº 10.033/2019, o que gera a possibilidade de marcas registradas no Brasil também possuírem proteção a nível internacional.

¹⁹ Plazas, R. A. (2013). El Protocolo de Madrid y el régimen de las franquicias en Colombia. Revista Prolegómenos. Derechos y Valores, 16, 31, 155-172. p. 158.

2.3. As legislações internacional e brasileira envolvendo propriedade industrial e o posicionamento do Brasil

Primeiramente, destaca-se que o Brasil atualizou sua legislação referente à propriedade industrial após ratificar o acordo TRIPS. Dessa forma, destaca-se, de maneira comparativa, o âmbito de proteção que o Brasil confere através da Lei 5.772/71 (revogada pela Lei 9.279/96) e da própria Lei de Propriedade Industrial, ambos em comparação ao Acordo TRIPS.

Thiago Paluma evidenciou tais diferenças através do seguinte quadro comparativo²⁰:

Tabela 1

	Lei 5.772/71 (revogada)	TRIPS	Lei 9.279/96
Patentes	Artigo 24 – <u>O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de 15 (quinze) anos</u> , o de <u>modelo de utilidade</u> e o de modelo ou desenho industrial <u>pelo prazo de 10 (dez) anos</u> , todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais. Parágrafo único – Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em Domínio público. (Grifos nossos).	Artigo 33 - A vigência da patente <u>não será inferior a um prazo de 20 anos</u> , contados a partir da data do depósito. (Grifos nossos).	Artigo 40 – <u>A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos</u> e a <u>de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos</u> contados da data de depósito. (Grifos nossos).
Marcas	Artigo 85 – O registro de marca ou de expressão ou de sinal de propaganda <u>vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos</u> , contados da data da expedição do certificado, podendo esse prazo ser <u>prorrogado por períodos iguais e sucessivos</u> . (Grifos nossos).	Artigo 18 – O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, <u>terá duração não inferior a sete anos</u> . <u>O registro de uma marca será renovável indefinidamente</u> . (Grifos nossos).	Artigo 133 - O registro da marca <u>vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos</u> , contados da concessão do registro, <u>prorrogável por períodos iguais e sucessivos</u> . (Grifos nossos).
Desenhos Industriais	Artigo 24 – O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de 15 (quinze) anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de <u>10 (dez) anos</u> , todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais. (Grifos nossos).	Artigo 26.3 – A duração da proteção outorgada será de, <u>pelo menos, dez anos</u> . (Grifos nossos).	Artigo 108 – O registro vigorará pelo prazo de <u>10 (dez) anos contados da data do depósito</u> , <u>prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada</u> . (Grifos nossos).

²⁰ PALUMA, Thiago.. O nível de proteção da propriedade intelectual definido pelo acordo TRIPS/OMC e o direito ao desenvolvimento. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2011. p. 47.

Tratando-se especificamente das marcas, um ponto importante de destaque é que, em relação ao âmbito de proteção, tanto a Lei 5.772/71 quanto a Lei 9.279/96 possuem uma proteção mais abrangente que a demonstrada no Artigo 18 do TRIPS. As marcas continuam tendo proteção pelo período mínimo de 10 (dez) anos, prorrogável por períodos sucessivos.

No entanto, há duas notáveis diferenças: (i) a primeira é que o prazo de registro da marca teve seu marco inicial alterado da data da expedição do certificado para a data da concessão do registro e; (ii) a segunda é que a lei anterior garantia o registro de marca ou de expressão ou sinal de propaganda, enquanto a lei posterior não mais garante o registro de expressão ou sinal de propaganda.

Ainda, a Lei de Propriedade Industrial deixa claro, em seu artigo 124, a vedação do registro de sinais que denotem meramente a propaganda. Vejamos:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;²¹

Com relação ao TRIPS, observa-se no Artigo 2 que os países signatários ainda devem cumprir as obrigações assumidas em outros acordos, como a Convenção de Paris e demais Acordos:

ARTIGO 2

Convenções sobre Propriedade Intelectual

1. Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967).

2. Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

Indo adiante, é interessante observar, segundo Michele Copetti (2008), que o Brasil, ao ratificar o TRIPS pela Lei 9.279/96, exige que os sinais suscetíveis de registro de marca sejam visualmente perceptíveis, o que segue uma faculdade que é garantida pelo Artigo 15.1 do Acordo.

²¹ BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em 13 abr 2020.

Contudo, apesar de o Brasil conferir a limitação visual às Marcas, outros países não adotam essa exigência. Observa Michele Copetti que:

[...] a legislação de outros países admite o registro de sinais que sejam passíveis de representação gráfica, permitindo o registro de marcas olfativas e sonoras, como a Espanha e a França, signatários da CUP²² e membros da União Europeia, ou ainda [...] na disposição da Lei de Uruguai, artigo 2º da Lei 17.011 de 07 de outubro de 1998²³.

Por fim, cabe reforçar que, em relação às marcas, o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris, que visa garantir proteção à propriedade industrial desenvolvida nos países signatários pelos princípios do Tratamento Nacional e da Prioridade. Na prática, o proprietário de uma marca previamente registrada em um dos países signatários, terá prioridade em seu pedido de registro realizado em outros países signatários.

A prioridade de registro é garantida pelo Artigo 4 da Convenção da União de Paris, determinando os prazos para que a prioridade seja solicitada, bem como definindo no Artigo 4, A. 2) que “reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União”.

É importante salientar que a prioridade conferida pela CUP se refere ao registro de uma marca, por exemplo, em dois países distintos, com o requerimento de prioridade. Contudo, é importante destacar que, segundo o Artigo 6. 3) “Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem”.

No Brasil, a declaração de prioridade segundo a CUP deve ser realizada no momento do pedido de registro de marca junto ao INPI, conforme facultado pelo Artigo 4 D 1) do Acordo.

Além da CUP, o Brasil ratificou recentemente (2019) o Protocolo referente ao Acordo de Madri que, diferentemente da CUP, visa garantir a proteção em âmbito internacional da marca registrada em uma das

²² Convenção da União de Paris.

²³ COPETTI, Michele. Direito de Marcas: A Afinidade como exceção ao Princípio da Especialidade. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2008.

Administrações Contratantes através do cadastro dela na Secretaria Internacional da OMPI, conforme determinado no Artigo 2.2.

Quanto aos efeitos territoriais, o Artigo 3 *bis* do Acordo de Madri determina que o pedido só terá efeitos a uma outra Parte Contratante (país signatário), caso o proprietário do pedido de registro requeira o registro internacional e indique em quais países deseja que o pedido seja feito. Além do disposto no Artigo 3 *bis*, o Artigo 3 *ter* abrange a possibilidade de se requerer a extensão territorial pretendida à marca registrada ou ao pedido de registro.

Uma vez que tenham sido cumpridos os requisitos dos Artigos 3 *bis* e *ter*, o Artigo 4.1. do Acordo de Madri garante o seguinte:

1. a) A partir da data da inscrição ou da anotação feita em conformidade com as disposições dos artigos 3 e 3ter, a proteção da marca em cada uma das Partes Contratantes pertinentes será a mesma como se a marca tivesse sido depositada diretamente na Administração dessa Parte Contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada à Secretaria Internacional em conformidade com os parágrafos 1 e 2 do artigo 5, ou se uma recusa notificada em conformidade com o referido artigo tiver sido retirada posteriormente, a proteção da marca na Parte Contratante pertinente será, a partir da referida data, a mesma como se a marca tivesse sido registrada pela Administração dessa Parte Contratante.

b) A indicação das classes de produtos e serviços prevista no artigo 3 não obrigará as Partes Contratantes quanto à delimitação do escopo da proteção da marca²⁴.

Sendo assim, diferentemente da CUP, o Acordo de Madri dá a possibilidade de um único pedido de registro possuir validade em outros países signatários, desde que requerido e aprovado o pedido internacional.

Como último ponto, cabe frisar que o Brasil adota nos pedidos de registro de marca realizados em território nacional as Classificações definidas no Acordo de Nice e no Acordo de Viena.

O acordo de Nice institui a Classificação Internacional de Produtos e Serviços (NCL), que determina as classes norteadoras e possíveis para se enquadrar uma marca. Embora não seja signatário, o Brasil adota a classificação essa classificação desde 2000.

²⁴ BRASIL. Decreto 10.033 de 01 de outubro de 2019. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm. Acesso em 13 abr 2020.

Já o Acordo de Viena determina a Classificação Internacional de Elementos Figurativos, que unifica as classificações de elementos figurativos das marcas. Apesar de ser signatário do Acordo, ele não é ratificado em território nacional. Contudo, a classificação é adotada no Brasil desde 2000.

Tendo em vista os Acordos internacionais e a legislação brasileira sobre propriedade industrial, em especial às marcas, denota-se que o Brasil está adequado aos parâmetros internacionais para garantir direitos de propriedade industrial.

3 MARCAS: CONCEITO, ELEMENTOS, PROCEDIMENTO PARA REGISTRO, NULIDADE DE MARCAS E O DIREITO DE EXCLUSIVIDADE GARANTIDO PELO ART. 129 DA LPI.

Este capítulo tem o intuito de realizar uma análise da propriedade industrial no âmbito das marcas. Primeiramente, a abordagem se refere ao conceito atribuído às marcas. Em seguida, os elementos abordados são os presentes em uma marca, bem como suas diferentes formas de apresentação. Por fim, a análise do procedimento de registro de marca até a concessão do registro, quais os direitos do titular da marca registrada, as hipóteses em que ocorre a nulidade de uma marca e o estudo do direito de exclusividade de uso disposto no art. 129 da Lei 9.279/1996.

3.1. Conceito, característica fundamental e registrabilidade de uma marca

O professor Newton Silveira (2014) comenta que marca, na condição de propriedade imaterial, constitui-se por todo nome ou sinal hábil para ser relacionado a uma mercadoria ou produto, ou para indicar determinada prestação de serviço e que estabeleça identificação entre o consumidor da marca e o seu sinal²⁵.

Michele Copetti traz um conceito direcionado a abranger as formas de apresentação e as diferentes representações que uma marca pode ter. Vejamos:

Marcas são sinais nominativos, figurativos, mistos ou tridimensionais, destinados a identificar produtos ou serviços de outros, de procedência diversa. Para que o sinal seja uma marca é necessário que os requisitos da distintividade (ainda que relativa), da novidade e da licitude estejam presentes [...] ²⁶

Já o professor Denis Borges Barbosa aborda as marcas como sendo sinais distintivos apostos a produtos fabricados, mercadorias, ou serviços

²⁵ SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual, propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. Barueri, Editora Manole. 2014.

²⁶ COPETTI, Michele. Direito de Marcas: A afinidade como exceção ao princípio da especialidade. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2008. p. 34.

prestados para a identificar o objeto no mercado. Ressalta ainda que tal assinalamento culmina em favor de um titular desse direito de propriedade, de tal forma que lhe permita também distinguir sua posição no mercado entre outras ofertas comparáveis²⁷.

Em um aspecto mais geral, a OMPI define marca como “um sinal capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles de outras empresas”²⁸. Por fim, a legislação brasileira não traz uma definição precisa sobre marcas, a exemplo do que foi determinado no acordo TRIPS, porém define, no art. 122, que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Analisando conceitos atribuídos às marcas por autores distintos, pela própria OMPI e pela Lei de Propriedade Industrial (LPI), percebemos ser consensual que as marcas possuem uma finalidade comum e uma característica fundamental.

A finalidade comum observada é que as marcas têm a função de identificar um produto ou serviço oferecido no mercado e demonstrar a procedência daquele produto ou serviço identificado.

A característica fundamental que se observa é o elemento da distintividade. Tal fator se exprime no sentido de aquele sinal atribuído à marca possuir características (aqui chamadas de elementos marcários) que as diferenciem do senso comum.

Em relação a esse elemento, característica essencial para se conferir registro a uma marca, conforme indica o art. 122 da LPI, BARBOSA (2006, p. 7-8) aduz que, no direito marcário, não são distintivos os sinais considerados como *res communis*, ou seja, sinais genéricos, necessários ou de uso comum.

Em um cenário prático, fica evidente que tais sinais comuns não são diferenciais de uma marca ao analisar, por exemplo, marcas que possuem o termo “*bank*” (banco, em inglês) para identificar serviços financeiros ou produtos relacionados ao mercado financeiro. Veja a imagem abaixo²⁹:

²⁷ BARBOSA, Denis Borges. O fator semiológico na construção do signo marcário. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006. p. 7.

²⁸ Tradução livre do conceito atribuído a marcas pela OMPI, cuja redação original é “a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises”. Disponível em <https://www.wipo.int/trademarks/en/>. Acesso em 26 abr 2020.

²⁹ Pesquisa realizada na base de dados do INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/>. Acesso em 27 abr 2020.

☐	917831420	29/07/2019	 Agrosix Bank S.A.	✓	Aguardando pagamento da concessão (em prazo extraordinário)	ALMIR CARNEIRO PEREIRA	NCL(11) 36 - Vide Situação do Processo
☐	917835646	29/07/2019	 MITTU BANK	®	Registro de marca em vigor	MITTU BANK CORRESPONDENTE FINANCEIRA EIRELI	NCL(11) 36 - Vide Situação do Processo
☐	917837436	29/07/2019	 MITTU BANK	®	Registro de marca em vigor	MITTU BANK CORRESPONDENTE FINANCEIRA EIRELI	NCL(11) 36 - Vide Situação do Processo
☐	917841115	30/07/2019	 FORTS BANK	✓	Aguardando exame de mérito	FORTS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANÇAS LTDA	NCL(11) 36 - Vide Situação do Processo
☐	917845870	30/07/2019	 BV BANK	®	Registro de marca em vigor	BANCO VOTORANTIM S/A	NCL(11) 36 - Vide Situação do Processo
☐	917847270	30/07/2019	 CUBO BANK	✓	Pedido de registro de marca indeferido	DANIEL OLIVEIRA MATOS	NCL(11) 36 - Vide Situação do Processo
☐	917862821	01/08/2019	 B7 BANK	®	Registro de marca em vigor	GUSTAVO SALOMÃO ISHAK	NCL(11) 36 - Vide Situação do Processo

Como é possível observar, há, no mínimo, três marcas registradas que possuem a palavra “*bank*” em sua identificação. Dessa forma, é evidente que a distintividade de cada uma dessas marcas se dá na forma com que são apresentadas e no outro elemento atrelado ao termo comum, uma vez que apenas o termo “*bank*” não traz qualquer distinção para produtos e serviços financeiros, já que é uma terminologia comum deste ramo de mercado.

Analisando as questões que envolvem o elemento da distintividade em uma marca, é possível notar que o cunho diferenciador possui dois aspectos: a marca deve ser característica em si mesmo, de cunho próprio; e distinguir-se das outras marcas presentes no mercado³⁰.

Indo adiante, o elemento da distintividade das marcas, além de ser uma das características fundamentais delas, também se apresenta como um dos requisitos para garantir sua registrabilidade.

Segundo Denis Borges Barbosa (2003), pode-se considerar como requisitos de registrabilidade: a distintividade, a veracidade e a novidade relativa.

O fator da veracidade delimita que esse sinal não deve ser “intrinsecamente deceptivo”, de forma que traga alguma lesão tanto ao consumidor, quanto ao competidor, isto é, a representação não pode ter cunho enganoso. Já sua característica visa atender ao direito básico do consumidor

³⁰ ALCANTARA, Fabrícia. A proteção das marcas no direito brasileiro. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez, 2006, p. 36-65.

disposto no art. 6º, IV do Código de Defesa do Consumidor (Lei. 8.078/1990), que institui a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Além disso, a veracidade de uma marca tem como atribuição garantir a concorrência leal entre os agentes no mercado. A tutela da concorrência leal é, inclusive, função administrativa que o INPI assume ao tomarmos por base o art. 2º, V, da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

[...]

V - repressão à concorrência desleal.

Barbosa (2002, p. 19) esclarece que “ao denegar registro para marcas já anteriormente registradas por outrem, ou ao fazê-lo no tocante a indicações de procedência notória, o efeito indireto da ação do INPI é a tutela da concorrência leal”³¹.

O último requisito para registrabilidade de uma marca é a novidade relativa que indica que o sinal não precisa ser totalmente original ou inédito, basta que não assinale produtos ou serviços idênticos. Michele Copetti faz a seguinte observação sobre a novidade relativa:

O requisito da novidade da marca é relativo, bastando que não seja utilizada para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Por isso, diz-se que a marca deve ser especial, isto é, aplicar-se a certo produto ou classe de produtos ou serviços, conforme observa Gama Cerqueira. A novidade da marca resulta de sua especialização, concluindo-se que a marca não precisa ser nova em si, tão pouco inédita ou original³².

Pela observação realizada, o fator da novidade relativa atende diretamente ao princípio da especialidade das marcas e do sistema de proteção de marcas. A exclusividade de um sinal se esgota nas fronteiras do gênero do produto ou atividade que designa³³.

³¹ BARBOSA, Denis Borges. A doutrina da concorrência. 2002. Disponível em https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2835629/mod_resource/content/1/Denis%20Borges%20Barbosa.pdf. Acesso em 28 abr 2020.

³² COPETTI, Michele. Direito de Marcas: A afinidade como exceção ao princípio da especialidade. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2008, p. 35.

³³ BARBOSA, Denis Borges. O fator semiológico na construção do signo marcário. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006.

Sobre o princípio da especialidade, Milton Barcelos (2005) alerta que o princípio não sinaliza apenas a exclusividade de uso apenas na classe em que tal sinal possui proteção. O espectro de proteção pode ir além de uma única classe, conforme observado a seguir:

Ou seja, a lei não fala em classes, mas que uma marca não é suscetível de registro se pretendida “[...] para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim [...]” e também fala em possibilidade “[...] de causar confusão ou associação com marca alheia³⁴.

Ainda, complementa o raciocínio com a seguinte ponderação:

Ou seja, o sistema protetor das marcas visa proteger o consumidor para que o mesmo não seja induzido a erro ou associação indevida, assim como visa proteger o titular da marca quanto a esses erros e associações indevidas que podem denegrir a imagem da marca e gerar prejuízos financeiros ao seu titular³⁵.

Seguindo, há um outro fator que também pode ser considerado como requisito para o registro de uma marca: a licitude. O requisito da licitude, atrelado ao da veracidade, é o fator que indica que aquele sinal, além de não gerar confusão ao consumidor, não deve ser sinal irregistrável nos termos da lei.

Por fim, o art. 122 da LPI não sinaliza todos os critérios, acima relacionados, para garantir a registrabilidade de uma marca. Há, contudo, a indicação de que esse sinal deve ser visual, excluindo demais sinalizações sensoriais, como sonoras ou olfativas. Além da representação visual, o sinal não pode se enquadrar em nenhuma das proibições legais.

As proibições legais são demonstradas pelo art. 124 da LPI através de uma extensa lista de signos que não são suscetíveis de serem registrados como marca. Dentro do rol disposto no art. 124 da LPI estão identificados os signos não registráveis, seja por violação da distintividade, da novidade, da veracidade, ou da licitude.

³⁴ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2005. p. 121.

³⁵ Ibid. p. 123.

3.2. Tipos de marcas e formas de apresentação

Uma vez que se tem o conceito que envolve as marcas e os requisitos para um sinal ser caracterizado como marca e, portanto, registrável, é necessário entender suas classificações. Nesse sentido, há duas questões principais para analisarmos: o tipo de marca em relação ao uso e em relação à sua forma de apresentação.

Quanto ao uso, as marcas podem ser sinais para representar produtos ou serviços, podem ser marcas coletivas, ou marcas de certificação.

Iniciando pelas marcas de produtos ou serviços, o art. 123, I da LPI define que esses tipos são marcas que têm por objetivo distinguir produto ou serviço de outro idêntico, ainda que de origem diversa. Tais tipos de uso de marca são os mais comuns de serem encontrados e com registros mais abundantes no INPI.

As marcas coletivas, por sua vez, são definidas no art. 123, III da LPI como sendo aquela utilizada para identificar produtos ou serviços advindos de membros de uma determinada entidade. Todos os membros participantes de uma determinada entidade podem utilizar aquela marca, desde que respeitado o regulamento de utilização, que deve ser apresentado juntamente ao pedido de registro, conforme previsão do art. 147 da LPI.

Michele Copetti (2008) ainda observa que as marcas coletivas são contempladas pelo art. 7º bis da Convenção da União de Paris (CUP) e observa que:

Nos termos desse artigo, os países que fazem parte da União se comprometem a admitir o registro e proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária às leis do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial, não se achem estabelecidas no país onde a proteção é requerida ou que não tenham sido constituídas nos termos da legislação desse país³⁶.

Como último tipo de marca a ser analisado quanto ao seu uso, há as marcas de certificação. Tal tipo também é previsto na LPI, pelo art. 123, II. A lei define que as marcas de certificação são as usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com certas normas ou especificações técnicas,

³⁶ COPETTI, Michele. Direito de Marcas: A afinidade como exceção ao princípio da especialidade. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2008. p. 67

notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia aplicada.

Segundo Uzcatégui (2008 *apud* Copetti, 2008), a marca de certificação se configura como espécie de marca coletiva em que cabe ao titular fixar e colocar em prática medidas de controle de qualidade nos produtos e serviços e conceder as autorizações para conceder a utilização do sinal distintivo a terceiros.

Um detalhe importante a se destacar sobre as marcas de certificação é que apenas pessoas sem interesse comercial ou industrial no produto ou serviço atestado podem requerer tal registro. É o que define o art. 128, §3º da LPI.

Após abordados os tipos de marca quanto ao seu uso, passamos a tratar dos tipos de marca quanto à forma de apresentação. São quatro tipos de forma de apresentação, sendo elas nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

A marca nominativa é constituída por uma ou mais palavras, em sentido amplo do alfabeto romano, podendo incluir também neologismos e combinações de letras e/ou algarismos. O âmbito de proteção conferido a uma marca apresentada na modalidade nominativa é amplo, uma vez que a proteção é conferida sobre a própria palavra ou conjunto de palavras. Por consequência, a utilização da mesma palavra, mesma frase, ou termos semelhantes, por terceiro não autorizados, ainda que em materiais e formas de apresentação distintos, acarreta a violação do direito adquirido pelo proprietário da marca³⁷.

Como exemplo de marcas normativas há:

WHATSAPP³⁸

YOUTUBE³⁹

VOLKSWAGEN⁴⁰

Dessa forma, a utilização das marcas acima, bem como de demais marcas registradas na forma nominativa, garante ao titular a proteção do

³⁷ Ibid. p. 71.

³⁸ Marca Nominativa de registro nº 910410330, com alto renome reconhecido e publicado na RPI nº 2550 de 19/11/2019. INPI, 2020.

³⁹ Marca Nominativa de registro nº 828592322, com alto renome reconhecido e publicado na RPI nº 2563 de 18/02/2020. INPI, 2020.

⁴⁰ Marca Nominativa de registro nº 822680831, com alto renome reconhecido e publicado na RPI nº 2412 de 28/03/2017. INPI, 2020.

conjunto de letras ou palavras, sendo que é defeso a terceiros utilizar expressões similares ou idênticas, ainda que de forma estilizada.

Seguindo com as marcas figurativas, estas são apresentadas através de um desenho, figura, imagem ou forma fantasiosa de letra e número. Michele Copetti faz a seguinte observação quanto às marcas figurativas:

A proteção da marca figurativa recai sobre a figura em si, bidimensional, e não sobre a palavra ou termo que ela representa, ressalvada a hipótese de o requerente indicar a palavra ou termo que a figura representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista⁴¹.

Pode-se apresentar as figuras A⁴² e B⁴³ como exemplos de marcas figurativas:



Figura A



Figura B

É importante observar que a marca figurativa, em virtude da forma em que se apresenta, não comporta modificações e deve ser utilizada conforme consta no Certificado de registro de marca, havendo o risco de ocorrer a caducidade da marca, conforma demonstra a segunda parte do art. 143, II da LPI⁴⁴.

A próxima forma de apresentação a se considerar é a marca mista. Trata-se de nada mais do que a combinação entre elementos nominativos e elementos figurativos que compõem um conjunto marcário. Nesse sentido, a proteção conferida a esse tipo de sinal recai sobre o conjunto da forma como ele se

⁴¹ COPETTI, Michele. **Direito de Marcas**: A afinidade como exceção ao princípio da especialidade. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2008. p. 73.

⁴² Marca Figurativa de registro nº 720159288, com alto renome reconhecido e publicado na RPI nº 2418 de 09/05/2017. INPI, 2020.

⁴³ Marca Figurativa de registro nº 007214464, com alto renome reconhecido e publicado na RPI nº 2433 de 22/08/2017. INPI, 2020.

⁴⁴ Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

apresenta. É importante ressaltar que a estilização de um elemento nominativo através de uma fonte própria ou pela inserção de demais elementos é caracterizada como marca mista.

Nesse sentido, essa forma de apresentação também não é passível de uma alteração substancial na forma como é apresentada que implique a alteração de seu caráter distintivo original, podendo haver a caducidade da respectiva marca de maneira semelhante ao que pode ocorrer com as marcas figurativas.

Seguem dois exemplos de marcas mistas através das Figuras C⁴⁵ e D⁴⁶:



Figura C



Figura D

Por fim, há as marcas tridimensionais, que se constituem por uma representação em três dimensões da forma plástica, física de um produto ou embalagem, que seja distintiva em si mesma e não associada a qualquer efeito técnico. Não há óbice, contudo, para a utilização das marcas tridimensionais para a proteção de *layouts*, como a representação externa do estabelecimento, da embalagem, ou do produto⁴⁷.

Abaixo verifica-se um exemplo de marca tridimensional, conforme demonstrado pela Figura E⁴⁸:

⁴⁵ Marca Mista de registro nº 822359839, com alto renome reconhecido e publicado na RPI nº 2449 de 12/12/2017. INPI, 2020.

⁴⁶ Marca Mista de registro nº 902078763, com alto renome reconhecido e publicado na RPI nº 2453 de 09/01/2018. INPI, 2020.

⁴⁷ COPETTI, Michele. **Direito de Marcas**: A afinidade como exceção ao princípio da especialidade. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2008. p. 80.

⁴⁸ Marca Tridimensional de registro nº 827783582, concedida pela RPI 1999 de 28/04/2009. INPI, 2020.

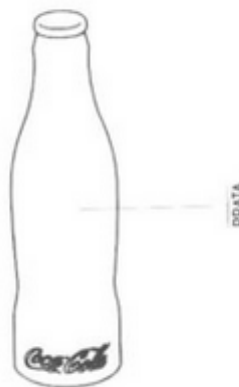


Figura E

Por fim, é importante destacar que as marcas tridimensionais também devem ser utilizadas e exploradas conforme consta de seu registro, sem que haja uma alteração que modifique seu caráter distintivo, conforme consta no art. 143, II da LPI.

3.3. Procedimento Administrativo para Registro de Marca

Antes de abordar o procedimento de registro de marca em si, destaca-se que o direito industrial brasileiro adota o sistema de tramitação de pedidos de marca conhecido como sistema de exame prévio, no qual o órgão responsável examina as condições de registrabilidade da marca antes de decidir se o sinal apresentado deve ser registrado ou não⁴⁹.

O órgão em questão, responsável por realizar esse exame prévio é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal atualmente ligada ao Ministério da Economia. Os atos do INPI são publicados semanalmente através da Revista de Propriedade Industrial (RPI).

Dito isso, o procedimento administrativo de registro de marca, a ser realizado perante o INPI, é definido pela própria LPI nos arts. 155 a 164. São legitimadas para realizar pedidos perante o INPI pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado, conforme menciona o art. 128 da LPI.

⁴⁹ ALCANTARA, Fabrícia. **A proteção das marcas no direito brasileiro**. Revista Brasileira de Direito Internacional: Curitiba, v.4, n.4, jul./dez, 2006. p.50.

Contudo, é importante observar que a lei define alguns parâmetros e limitações para os requerentes. As pessoas jurídicas de direito privado apenas devem solicitar o registro de marca em uma classe cuja atividade exerça lícita e regularmente. O pedido de registro de marca coletiva deve ser realizado apenas pela pessoa jurídica representante da coletividade e as marcas de certificação só devem ser requeridas por pessoa sem interesse comercial ou industrial no produto ou serviço atestado⁵⁰.

Realizadas essas considerações iniciais, é possível descrever o procedimento. O procedimento de registro de marcas perante o INPI assume três fases principais: o depósito do pedido, o exame do pedido e a expedição do certificado de registro da marca após o final do processo.

Partindo para a primeira etapa, o depósito do pedido consiste na petição que inicia o processo. Define o art. 155 da LPI que o pedido deve se referir a um único sinal distintivo e, nas condições em que o INPI definir, deve constar (i) o requerimento, (ii) as etiquetas, quando for o caso e (iii) o comprovante de pagamento da taxa para realizar o pedido.

Uma vez realizado o pedido, o INPI realiza o primeiro exame acerca da marca solicitada, o exame formal. O exame formal consiste na conferência, por parte da autarquia, do cumprimento das exigências formais para ser realizado o pedido. Em outras palavras, é verificado se o requerimento faz menção a apenas um sinal distintivo, se está na devida forma (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional) com suas respectivas descrições e se o pagamento foi efetivamente realizado.

Caso o pedido apresentado possua alguma irregularidade, o art. 157 da LPI define que, ao apontar dados suficientes sobre o depositante, sinal marcário e classe selecionada, o INPI pode receber esse pedido e conceder o prazo de

⁵⁰ Art. 128 da LPI. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

cinco dias para que a irregularidade seja solucionada, sob pena de o pedido ser considerado inexistente.

Após o depósito do pedido de maneira regular, ou com irregularidades corrigidas, o INPI deve publicar o pedido na RPI, de forma pública, com a data do depósito considerada a mesma do protocolo. Após publicado o pedido, abre-se o prazo legal de 60 (sessenta) dias (art. 158 da LPI) para apresentação de oposição contra o pedido de registro.

Caso o pedido de registro sofra alguma oposição, é ofertado ao depositante o prazo de 60 (sessenta) dias para se manifestar contra a oposição. Após apresentada a eventual manifestação contra oposição, passa-se à etapa do exame do pedido.

A etapa do exame do pedido consiste em uma segunda análise do INPI em relação à registrabilidade da marca solicitada, isto é, a análise de mérito. Durante a essa etapa é necessário constatar se aquele sinal marcário cumpre com todos os requisitos de registrabilidade, ou seja, novidade relativa, distintividade, a veracidade e a licitude.

O professor Denis Borges Barbosa ainda discorre sobre a etapa do exame com os seguintes detalhes:

Após a oposição e eventual defesa, será feito o exame, que será precedido de busca de anterioridades, verificação dos documentos anexados, levando-se em conta eventuais oposições; durante esse, poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo comum. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado, sem recurso; mas, se for respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame⁵¹.

Findo o exame de mérito por parte do INPI, o pedido de registro da marca pode ser deferido, indeferido ou sobrestado o exame. Quanto ao sobrestamento, a decisão que sobrestar o pedido será publicada e indicará o objeto do impedimento do exame final.

Caso o pedido seja indeferido, cabe a interposição de recurso para o Presidente do INPI, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme indica o art. 212 da LPI. Ainda, o §3º do artigo indica que os recursos serão analisados pelo

⁵¹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003.

Presidente do INPI, encerrando-se a esfera administrativa. Em sentido complementar, o art. 215 indica que a decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

Caso o pedido seja deferido após o exame de mérito ou após a interposição do recurso contra indeferimento, passa-se à etapa final do procedimento, que é a efetiva concessão do registro da marca. A concessão do registro, bem como a expedição do certificado estão condicionados ao pagamento da taxa correspondente para o ato de registro. Após realizado o pagamento das respectivas retribuições, o INPI publica na RPI a concessão do registro da marca, com posterior expedição do certificado, devendo conter o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira (art. 164 da LPI).

3.4. Da Nulidade do Registro de Marca

Após a concessão do registro de uma marca, é possível torná-lo nulo caso seja constatado que ele foi concedido em desacordo com o que a lei estipula. Essa regra consta no art. 165 da LPI e abre a possibilidade para o INPI reanalisar administrativamente feito que concedeu o registro à determinada marca.

Antes de entender o procedimento necessário para declarar uma marca nula, é importante ressaltar que a nulidade pode ser total, situação em que esse o registro expedido deixa de existir, com efeitos produzidos a partir da data de depósito do pedido. A nulidade da marca também pode ser parcial, de forma que a parte subsistente do sinal marcário deve ser registrável⁵².

Feitas essas considerações, a nulidade do registro de marca pode ser requerida por terceiro interessado ou instaurada *ex officio*⁵³ pelo próprio INPI, sendo que o prazo para requerer a nulidade administrativa de uma marca é de cento e oitenta dias contados da data da emissão do certificado de registro (art. 169 da LPI).

⁵² Art. 165 da LPI. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

⁵³ Atos “*ex officio*”, ou de ofício, são atos praticados pelo órgão competente sem que haja um requerimento nesse sentido. O ato, ou a decisão, é realizado por atividade própria.

Instaurado o processo administrativo, o titular da marca é notificado, via RPI, sobre a instauração do feito e pode manifestar-se no prazo de sessenta dias contados na notificação. Findo o prazo, ainda que sem manifestação por parte do titular intimado, o Presidente do INPI decide o feito, de forma a encerrar a esfera administrativa.

Além do processo administrativo, a LPI ainda prevê a possibilidade de se requerer judicialmente a nulidade de um registro. Trata-se da ação de nulidade disposta nos arts. 173 a 175 da referida lei. A ação de nulidade pode ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse ou requerida pelo próprio INPI. Caso seja requerida por terceiro interessado, o INPI deve ser intimado para intervir no feito. A ação para declarar a nulidade do registro prescreve em cinco anos, contados da data de concessão do mesmo e o procedimento possui duas particularidades que se pode destacar, sendo a primeira que o juiz, em sede liminar, pode determinar a suspensão dos efeitos do registro da marca que figura como objeto da ação; e a segunda, que o titular do registro, configurado no feito como réu, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar sua resposta ao pedido contido na petição inicial. Excluindo-se essas particularidades, o feito segue o rito ordinário previsto no Código de Processo Civil (CPC).

3.5. Dos Direitos do Titular da Marca Registrada

O último ponto a ser abordado no presente capítulo se trata dos direitos aos quais o proprietário de uma marca registrada faz jus.

O primeiro ponto que merece destaque é que o direito ao registro de marca é positivado na Constituição Federal como uma das garantias individuais expostas no *rol* do art. 5º da Carta Magna brasileira:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Acerca do caráter constitucional da propriedade das marcas, o professor Denis Borges Barbosa faz a seguinte pontuação:

Parece assim, assente que as marcas sejam, no âmbito constitucional brasileiro, uma das formas de propriedade que, na entretela da Carta, constituem um *topos* de equilíbrio específico entre interesses juridicamente relevantes, dotados esses da natureza de princípios⁵⁴.

Partindo dessas considerações, fica evidente que a Constituição Federal positiva as marcas como sendo uma propriedade, um bem imaterial adquirido e, nessa condição, a proteção consiste em garantir ao titular o privilégio de uso ou exploração, observando-se princípios constitucionais como o da defesa do consumidor e da repressão à concorrência desleal⁵⁵.

Destaca-se, por fim, que a proteção à marca registrada enquanto garantia individual fundamental traz certo grau de proteção à propriedade intelectual que não se vê em outros ordenamentos jurídicos. Michele Copetti aborda essa questão com as seguintes ponderações:

En el escenario constitucional brasileño el derecho de propiedad esta encartado en el título que trata de los derechos y garantías fundamentales, ontrariamente a lo que ocurre en España y Portugal. En España, el art. 33.1 de la Constitución Española reconoce como derechos la propiedad privada y proclama su función social (art. 33.2), recogiendo su garantía en el Capítulo Segundo del Título Primero, referente a los derechos y libertades. Por lo tanto, no se integra en los derechos fundamentales, sino que se sitúa entre los derechos y deberes de los ciudadanos. Además, no hay un dispositivo específico del derecho de marcas. En Portugal, a su vez, no incluyó la propiedad entre los derechos individuales, sino que lo hizo entre los derechos económicos y sociales, como en el caso de la Constitución Portuguesa, que garantiza el derecho de propiedad privada en los términos de la CRP, conforme art. 62.1, sin hacer mención a los derechos de marcas⁵⁶.

Sendo assim, é evidente que o poder constituinte brasileiro visa garantir ampla proteção à propriedade intelectual, incluindo-se as marcas nesse âmbito de proteção.

⁵⁴ BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a categoria constitucional da “propriedade das marcas. 2005. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>. Acesso em 27 mai 2020.

⁵⁵ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.688.243 – RJ (2017/0199428-8). Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Publicado no DJe em 23/10/2018. Acesso em 28 mai 2020.

⁵⁶ COPETTI, Michele. El arbitraje en el procedimiento administrativo del registro de marca em Brasil. Tese de Doutorado. Universitat de Valencia. 2015.

Indo adiante, percebe-se que a propriedade sobre uma marca, direito garantido constitucionalmente, ocorre pelo registro concedido de forma válida pelo INPI. Tal necessidade de formalidade denota o sistema atributivo de registro para garantir o direito de explorar economicamente o sinal.

O titular de uma marca registrada também possui uma tutela penal à sua marca registrada. Os arts. 189 e 190 da LPI evidenciam quais condutas se configuram como crimes contra as marcas. O crime disposto no art. 189 da LPI faz menção à conduta de reproduzir, sem autorização do titular, a marca registrada, em todo ou em parte, ou a imita de modo que possa induzir confusão.

Sobre essa conduta danosa, Barbosa (2006) pontua que a reprodução completa se presume confusiva, enquanto a reprodução parcial ou a simples imitação devem ter a comprovação da confusão real ou potencial, para que se configure a violação penal.

Já o crime previsto no art. 190 trata da conduta de importar, exportar, vender, oferecer ou expor à venda, ocultar ou ter em estoque produto de marca ilicitamente reproduzida em todo ou em parte, ou produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame ou recipiente que contenha a marca legítima de outrem.

Além dessa tutela penal, a LPI aponta no art. 130 alguns direitos relacionados ao titular da marca, sendo eles: (i) ceder o registro ou pedido de registro a outrem; (ii) licenciar seu uso e; (iii) zelar pela integridade material ou reputação da marca registrada. Aliado a tudo isso, o registro da marca possui vigência de 10 (dez anos), podendo ser renovada por períodos iguais e sucessivos (art. 133 da LPI).

3.5.1. O direito de exclusividade contido no art. 129 da LPI

Por fim, a abordagem do direito de exclusividade de exploração contido no art. 129 da LPI, é considerada o cerne da discussão do estudo de caso que se faz pertinente nessa pesquisa.

O art. 129, *caput* da LPI determina que o titular da marca registrada possui o direito de explorar exclusivamente o sinal marcário em todo o território nacional.

Art. 129 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, **sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional**, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148 (grifos próprios).

Através de uma interpretação isolada do dispositivo, é possível concluir que o direito de exclusividade confere ao titular do registro legitimidade para impedir que sua marca seja vinculada por terceiros sem sua autorização e que qualquer outra representação que se assemelhe ao sinal marcário deve ser barrada.

Ocorre que o direito de exclusividade disposto nesse artigo não é absoluto. O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao proferir seu voto no Recurso Especial nº 1.688.243 – RJ (2017/0199428-8), que trata do caso envolvendo as marcas *Apple* e Gradiente sobre o uso exclusivo do termo ‘*iphone*’ -caso abordado de forma abrangente no próximo capítulo-, relata que o direito de exclusividade deve ser pautado em dois princípios: o da especialidade e o da territorialidade.

Em relação ao princípio da especialidade, o Ministro tece o seguinte comentário:

De acordo com o princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96, a exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, dada a possibilidade de indução do consumidor em erro ou de associação com marca alheia⁵⁷.

Dessa forma, a legislação prevê que é possível duas marcas idênticas coexistirem, desde que os produtos e/ou serviços representados sejam de ramos diversos e que não possuam grande afinidade entre si e que não causem confusão ao consumidor.

A título de observação, uma exceção ao princípio da especialidade ocorre com as marcas de alto renome, previstas no art. 125 da LPI, que possuem proteção para todos os ramos de atividade, incluindo todas as classes e atividades listadas pelo INPI.

⁵⁷ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.688.243 – RJ (2017/0199428-8). Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Publicado no DJe em 23/10/2018. Acesso em 28 mai 2020.

Já o princípio da territorialidade vem positivado no próprio art. 129, que determina que o uso exclusivo da marca se limita ao território nacional. Caso o titular pretenda adquirir o direito ao uso exclusivo em demais países, deve requerer o registro nesses respectivos países. Atualmente, o registro internacional das marcas está favorecido em razão da aderência do Brasil ao Protocolo de Madri e à CUP.

Esse princípio possui uma exceção ao tratar da marca notoriamente conhecida, ou seja, com reconhecimento internacional e detém proteção extraterritorial em seu ramo de atividade em virtude do Artigo 6, *bis* da CUP e positivado pelo art. 126 da LPI.

Por fim, o direito de exclusividade também encontra uma mitigação ao deparar-se com o art. 132 da LPI, que traz um *rol* de usos permissíveis para as marcas, não podendo o titular impedir o uso de sua marca com registro concedido pelo INPI nas situações descritas no dispositivo⁵⁸.

⁵⁸ Art. 132. O titular da marca não poderá:

- I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
- II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
- III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e
- IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

4 O DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE USO DA MARCA DEFINIDO PELO ART. 129 DA LPI. ANÁLISE DA EXTENSÃO E LIMITES DESSE DIREITO A PARTIR DO CASO CONCRETO ENVOLVENDO A MARCA “*IPHONE*” NA LIDE “APPLE X GRADIENTE”

O presente capítulo descreve a análise mais específica sobre as limitações encontradas para o direito de exclusividade de uso de uma marca através do caso concreto envolvendo o termo “iPhone” analisado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 1.688.243 – RJ (2017/0199428-8).

4.1. Síntese do caso que culminou no Recurso Especial nº 1.688.243 – RJ

O Recurso Especial (REsp) em questão se trata de um procedimento judicial de nulidade parcial de registro de marca requerida em 02/01/2013 em que a empresa “*Apple Inc.*” (*Apple*) demandou contra a IGB Eletrônica S/A, detentora da marca e dos produtos “Gradiente” e contra o INPI. A ação objetivou a nulidade parcial do registro de marca nº 822112175 da marca mista denominada “G GRADIENTE *IPHONE*” na Classe 09⁵⁹, com data de registro em 02/01/2008 que designou “aparelhos telefônicos celulares, aparelhos telefônicos celulares que possibilitam o acesso à internet, telefonia fixa ou móvel, antenas digitais, capas de proteção, baterias, carregadores, viva voz, *hands free*, peças e acessórios incluídos nesta classe”.

Em sua pretensão inicial, a Apple aborda todo o histórico que garantiu um reconhecimento a nível mundial da empresa e seus produtos. De maneira específica, pontua que a empresa lançou seu produto de maior sucesso, o “*iPhone*”, tornando-se, assim, o *smartphone* de mais relevante no mercado. Sendo assim, o produto “*iPhone*” se tornou mais um componente em uma linha de produtos e serviços comercializadas pela *Apple* que é identificada pela letra

⁵⁹ A Classe 09 é uma classe referente a marcas de acordo com o Classificação Internacional de Produtos e Serviços (NCL), adotado pelo Brasil. A Classificação Internacional de Produtos e Serviços classifica as marcas em 45 (quarenta e cinco) classes diferentes. As classes 01 (um) a 34 (trinta e quatro) são referentes a produtos. As classes 35 (trinta e cinco) a 45 (quarenta e cinco) se referem a serviços. A classe 09, de maneira específica, contempla, de maneira geral, produtos de tecnologia, como celulares, aplicativos e *smartphones*.

“i” antecedendo o nome que identifica o produto ou serviço, como “iMac”, “iPod”, “iMovie” e “iTunes”.

Nesse viés, a *Apple* alega que o elemento “iPhone” se encaixa dentro dos requisitos do art. 122 da LPI, gozando da distintividade do elemento marcário, que é o requisito fundamental para a garantir a marca como registrável. Além disso, sustenta que o registro concedido à marca “G GRADIENTE IPHONE” é equivocado, pois o termo “iphone” se trata de mera descrição da funcionalidade do produto.

Diante disso, o requerimento da autora da ação foi que o magistrado decidisse pela anulação da decisão do INPI concessiva do registro de marca juntamente com a republicação do registro de forma a constar que o termo “iphone”, isoladamente, não possui exclusividade de uso e exploração pela IGB Eletrônica S/A.

O pedido foi julgado procedente em primeiro grau e, após interposição de recurso de apelação tanto pela empresa ré quanto pelo INPI, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF – 2) negou prosseguimento a ambos os recursos. Após a decisão do órgão colegiado, foram interpostos embargos de declaração apenas pela empresa ré, que foram recusados, culminando na interposição do Recurso Especial, por ambas as rés, com base na previsão do art. 105, III, “a” da Constituição Federal:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

[...]

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

Por ambas as partes foi argumentado que a decisão proferida pelo TRF – 2 em sede de apelação apresentou violação dos arts. 124, VI e 129 da LPI, alegando que o registro de marca concedido deveria permanecer inalterado.

O recurso fora distribuído por sorteio para a Quarta Turma do STJ para julgamento com relatório de responsabilidade do ministro Luis Felipe Salomão.

4.2. Análise do julgamento do Recurso Especial

Após o breve relato de como o caso se deu, passa-se à análise do julgamento do REsp nº 1.688.247 - RJ. O julgado apresenta a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE *IPHONE*". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "*IPHONE*" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

2. **Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade.** Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.

3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. **Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado.**

4. **Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado.** Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva.

5. **A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido.** Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB).

6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96.

7. O conjunto marcário "G GRADIENTE *IPHONE*" apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão "GRADIENTE") e dois secundários (o "G" estilizado e o termo "*IPHONE*"). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. **De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido.**

8. No caso, a expressão "*iphone*", elemento secundário da marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses "*internet*" e "*phone*" para designar o aparelho telefônico com acesso à internet (também chamado de *smartphone*), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo.

9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista "G GRADIENTE *IPHONE*": de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte.

10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "*iPhone*" (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade).

11. No que diz respeito ao "*iPhone*" da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado *secondary meaning* ("teoria do significado secundário da marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário.

12. Assim, é certo que a utilização da marca "*iPhone*" pela Apple malgrado o registro antecedente da marca mista "G GRADIENTE *IPHONE*" - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro.

13. Em outra vertente, o uso isolado do termo "*iPhone*" por qualquer outra pessoa física ou jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet, poderá, sim, gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988.

14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão "G GRADIENTE *IPHONE*", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão "*iphone*" de forma isolada.

15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos.
(grifos próprios)

A partir da ementa apresentada, percebe-se quais foram os fatores que levaram o STJ a rejeitar o Recurso Especial interposto, mantendo a decisão do TRF – 2.

Desse modo, procede-se à análise dos principais pontos considerados pela decisão.

4.2.1. Da função social das marcas e dos sistemas de aquisição do direito de exclusividade

Em primeiro lugar, é importante destacar que o ministro relator do recurso em questão trata das funções atribuídas às marcas e qual o sistema adotado pela lei brasileira para conferir o registro de uma marca.

Sendo as marcas uma propriedade imaterial do seu titular e caracterizadas pela lei como um sinal distintivo visualmente perceptível que identifica produtos ou serviços, distinguindo-se de outros produtos idênticos ou semelhantes de origem inversa, há também funções que tal propriedade exerce, uma vez adquirida.

Segundo o ministro relator:

Consoante reconhecido pela doutrina nacional e estrangeira, há, pelo menos, quatro funções das marcas: (a) identificar o produto ou serviço, distinguindo-o do congênere existente no mercado; (b) assinalar a origem e a procedência do produto ou serviço; (c) indicar que o produto ou serviço identificado possui o mesmo padrão de qualidade; e (d) funcionar como instrumento de publicidade, configurando importante catalisador de vendas.

Sendo assim, as marcas extrapolam meramente o fator de identificar um produto ou serviço de seu titular, dando a ela caráter distintivo, mas há funções e elementos que buscam garantir a proteção ao consumidor e à concorrência leal no mercado de produtos e serviços.

Indo adiante, foi abordado que o direito de exclusividade sobre a marca possui três sistemas jurídicos distintos: (i) atributivo, que exige a concessão de registro da marca do titular para conferir-lhe proteção, não bastando o mero uso do sinal no mercado; (ii) declarativo é o sistema em que se confere a proteção ao titular que comprovar ter sido o pioneiro na utilização de um respectivo sinal e; (iii) misto, que se trata da hipótese em que a marca pode ser protegida tanto pela comprovação do uso, quanto pela certificação de um registro.

O Brasil, pela LPI, adota o que se classifica como ‘sistema atributivo mitigado’, que dá o direito de uso e exclusividade em território nacional ao titular que tenha seu pedido deferido e registrado pelo INPI. Porém, caso terceiro de boa-fé comprove o uso de marca idêntica há, pelo menos, seis meses antes da

data de depósito do pedido, poderá reivindicar o direito de precedência ao registro. Essa exceção é o que dispõe o art. 129, §1º da LPI.

Após abranger essas questões, o ministro Luis Felipe Salomão menciona que o direito de uso exclusivo da marca não possui caráter absoluto, sendo que possui limitações através dos princípios da especialidade e da territorialidade, conforme já explicado anteriormente.

Através dos pontos abordados acima, o STJ sinaliza que o direito de uso exclusivo de marca, presente no *caput* do art. 129 da LPI, por não ser absoluto, deve respeitar as funções que as marcas possuem, principalmente no que se refere à defesa do consumidor e da concorrência leal.

No caso concreto, isso pode indicar que a presença, no mercado, de marcas notoriamente reconhecidas pode mitigar o direito de exclusividade de uso da marca, ainda que de forma parcial, como foi o caso envolvendo *Apple* e Gradiente.

4.2.2. Do grau de distintividade atribuído a uma marca e dos conjuntos marcários presentes em “iPhone” e “G GRADIENTE IPHONE”

O segundo ponto de análise do julgado em questão é sobre o grau de distintividade que as marcas em conflito possuem e como ambos os conjuntos marcários se apresentam em relação a seus elementos principais e secundários.

Para entender e atribuir o grau de distintividade que uma marca possui e, *in casu*, que as marcas “G GRADIENTE IPHONE” e “iPhone” possuem, é necessário conceituar tais graus.

Nesse sentido, o ministro relator do Recurso Especial em questão evidencia que a distintividade é condição *sine qua non* para que um sinal seja registrado como marca e, por consequência, sejam-lhe atribuídos os direitos e as proteções garantidos pela lei e pela Constituição Federal.

Dito isso, elucida-se que as marcas podem ser distintas em diversos níveis, falando-se em **marcas de fantasia**, **marcas arbitrárias** e **marcas evocativas** (também ditas sugestivas ou fracas).

Para elencar as características que envolvem os diferentes graus de diferenciação de uma marca, o ministro relator cita a obra “Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado”, resultado de uma parceria envolvendo

a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o INPI. A obra apresenta os conceitos mencionados anteriormente e abordados adiante.

Primeiramente, a **marca de fantasia** consiste em um sinal criado exclusivamente com o propósito de ser utilizado como marca. Trata-se de expressões criadas, inéditas, que não são encontradas no vocabulário de qualquer idioma⁶⁰.

Dito isso, a marca de fantasia passou por todo um processo de construção e idealização por seu titular, o que resulta em um termo diferenciado, não encontrado no vocabulário tradicional. Exemplos claros de marcas fantasia são “Nike”, “Adidas”, “Samsung”.

Tais marcas, em virtude da exclusividade e de seu processo criativo, fazem jus a uma proteção jurídica em escopo mais amplo, pois há um alto grau de distintividade em seu sinal e maior poder de atração do público consumidor. Em razão disso, a reprodução indevida dessas marcas ou a criação de uma marca similar gera um risco alto de confusão do público consumidor.

Já as **marcas arbitrárias** consistem em expressões ou palavras que já existem dentro do vocabulário de algum idioma, mas são arbitrariamente selecionadas para identificar produtos e serviços com os quais as palavras não possuem relação e, devido a isso, ganham destaque.

Um exemplo de marca arbitrária é a própria “Apple”, marca que representa uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, porém seu nome não indica qualquer relação com tecnologia, pois “Apple”, traduzido para o português, é “maçã”. Dada a essa distinção entre a marca e o que ela representa, enxerga-se um grau de distintividade alto, porém não tão abrangente quanto as marcas fantasia. De toda forma, também gozam de ampla proteção jurídica contra reproduções indevidas ou imitações.

Por fim, há as **marcas sugestivas ou evocativas**. Essas, por sua vez, consistem em expressões que se relacionam diretamente com característica ou função de determinado produto ou serviço.

Geralmente, as marcas sugestivas são mais fáceis de serem assimiladas a um produto ou serviço e, portanto, a probabilidade de existirem mais marcas

⁶⁰ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado – Brasília: CNI, 2013.

com essa característica é maior. Marcas como “*Clear*” para xampus; “*NET*” para serviços de telecomunicações e; “Compre Bem” para supermercados.

A obra “Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado” possui a seguinte ponderação para as marcas sugestivas:

Em termos jurídicos, as marcas sugestivas são perfeitamente registráveis e passíveis de serem apropriadas, no entanto são marcas que possuem um limitado escopo de proteção. Afinal, **ao adotar signos que evocam determinada característica do produto ou serviço, o empresário nada pode fazer contra concorrentes que façam o mesmo. Como resultado, deve arcar com o ônus de coexistir com marcas relativamente semelhantes**⁶¹ (grifos próprios).

Como consequência de sua distintividade mais fraca, a marca sugestiva possui um escopo mais limitado de proteção e o titular da marca deve arcar com o ônus de haver marcas semelhantes.

Há, contudo, situações em que é possível garantir um grau de proteção maior a marcas sugestivas. Tais situações ocorrem quando uma referida marca é reproduzida de maneira ostensiva a ponto de gerar um alto grau de conhecimento ao público consumidor. Sobre esse aspecto, a obra conjunta entre a CNI e o INPI traz as seguintes observações:

Tal regra, no entanto, pode ser flexibilizada em algumas situações, pois existem marcas que, apesar de sugestivas, adquiriram, em função do seu uso ostensivo e continuado, um alto grau de conhecimento, tornando-se verdadeiros magnetos em seus respectivos segmentos de mercado⁶².

Retomando o caso, o ministro Luis Felipe Salomão menciona que a hipótese de registro e proteção de uma marca sugestiva, ainda que utilize termos genéricos, derivam da parte final do inciso VI do art. 124 da LPI⁶³.

Diante de um cenário de aparente conflito entre marcas sugestivas, destaca o ministro relator que o STJ, através das Turmas de Direito Privado, já

⁶¹ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado – Brasília: CNI, 2013. p. 80.

⁶² *Ibid*, p. 81.

⁶³ Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

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

julgou tais tipos de controvérsia, consagrando a tese da mitigação da exclusividade do registro da marca, o que consolida a possibilidade de uma convivência harmônica entre “*iPhone*” e “G GRADIENTE *IPHONE*”, ainda que não haja a exclusividade do termo “*IPHONE*”, correspondendo à pretensão da Apple Inc.

Ao analisar a marca “G GRADIENTE *IPHONE*”, é necessário fazer uma breve contextualização dos fatos incontroversos inclusos no processo. Relata o ministro Luis Felipe Salomão que:

Consoante incontroverso nos autos: (a) o pedido de registro da citada marca mista foi depositado pela IGB Eletrônica em 29.3.2000, tendo sido concedido pelo INPI, sem qualquer ressalva, em 2.1.2008; (b) a marca foi registrada na classe atinente a “aparelhos telefônicos celulares que possibilitam o acesso à internet”; (c) malgrado a *Apple* tenha (desde 1998) concebido uma linha de produtos de uma “família de marcas” identificada pelo sinal “i” (“*iMac*” e “*iBook*”, entre outros), o seu “*iPhone*” somente foi lançado no ano de 2007; (d) transcorridos mais de doze anos do depósito do pedido de registro e quase cinco anos da data da decisão concessiva (dias antes do prazo final de caducidade), a IGB veio a lançar o telefone celular da linha “G GRADIENTE *IPHONE*”; e, (e) o “*iPhone*” da *Apple* é sucesso mundial de vendas, revelando-se notório que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em “*iPhone*” estão tratando do aparelho da *Apple*⁶⁴.

Diante desses fatos, constata-se, primeiramente, que não há evidência de má-fé por parte da IGB Eletrônicos S/A na época em que solicitou o registro da marca “G GRADIENTE *IPHONE*”. Em segundo lugar, nota-se que a marca “G GRADIENTE *IPHONE*”, como destacado pelo ministro relator do caso, possui um elemento principal e dois elementos secundários.

O elemento principal do conjunto marcário é justamente o termo “GRADIENTE”, que é o foco de atenção ao público consumidor. Os elementos secundários “G”, apresentado de forma estilizada, e “*IPHONE*” possuem um cunho meramente informativo para assimilar certas características ao produto, o que configura um elemento sugestivo.

Particularmente para o termo “*IPHONE*”, há uma junção de dois termos derivados da língua inglesa, sendo “i” para o termo “*internet*” e “*phone*” para designar um aparelho telefônico. A expressão, portanto, indica que o produto em

⁶⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.688.243 – RJ (2017/0199428-8). Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Publicado no DJe em 23/10/2018. Acesso em 25 jun 2020.

questão se trata de um aparelho celular com acesso à internet, hoje popularmente conhecido como “*smartphone*”.

Já em relação à marca “*iPhone*”, de propriedade da *Apple Inc.*, por possuir apenas um termo em sua composição, enquadra-se claramente como uma marca sugestiva ao utilizar uma expressão que diretamente indica a característica principal de seu produto. Contudo, a empresa assumiu esse risco ao utilizar apenas um termo para designar seu produto e, com o sucesso obtido com as vendas e divulgação do aparelho, adquiriu uma distintividade incontestável ao redor do mundo, o que torna possível, em tese, conceder o registro e a proteção jurídica desse sinal desenvolvido.

4.2.3. Do notório sucesso, distintividade alcançada e significação secundária atribuída à marca “iPhone”, de propriedade da Apple Inc. e da mitigação da exclusividade de uso do termo “IPHONE” por parte da IGB Eletrônicos S/A

Após analisar os diversos graus de distintividade atribuídos às marcas e diante da constatação, por parte do STJ, do grau sugestivo do termo “*iphone*”, passa-se à análise do reconhecimento mundial que a marca “*iPhone*” adquiriu e dos impactos que isso gera ao público consumidor.

Em primeiro lugar, destaca-se que a Quarta Turma do STJ, responsável pelo julgamento do caso em análise, entende que o método para auferir se há ou não confusão entre marcas ou associação de uma marca a outra se pauta na perspectiva do homem médio, ou seja, ser humano razoavelmente atento, no gozo de suas faculdades mentais, informado e perspicaz.

Nessa perspectiva, observa-se que os esforços empreendidos pela *Apple Inc.* para promover resultaram no sucesso mundial do produto, sendo um dos principais produtos vendidos no mercado de tecnologia.

Em decorrência desse sucesso inquestionável, pontua o ministro relator que a marca “*iPhone*” adquiriu uma incontestável distintividade e notoriedade ao redor do mundo de forma que qualquer consumidor, independente de nacionalidade ou classe social, associa a referida expressão aos produtos comercializados pela *Apple Inc.* Além disso, é costumeiro que se formem grandes filas, amplamente noticiadas, para adquirir tais aparelhos à época de seus lançamentos.

Como consequência desse sucesso comercial em todo o mundo, o termo “*iPhone*”, acima analisado como termo meramente sugestivo, tornou-se um signo inconfundível do produto que representa.

O que se observa, é que a marca “*iPhone*” adquire sua distintividade com o tempo e pelo investimento empreendido por sua titular. O professor Denis Borges Barbosa aborda o tema e explica que a marca cresce e se torna relevante por sua popularidade, pelo tempo e pelo investimento. Ainda, tece o seguinte comentário:

Criada, a marca passa a ganhar sentido próprio, a chamada imagem-de-marca. Tal imagem é o significado da marca, reconhecido pelo público.

Essa imagem é criada pelo acúmulo de experiências com o produto ou serviço específico, tanto diretamente relacionadas com a sua utilização, como através da influência da publicidade, do efeito estético, pela comunicação social e pela reação dos críticos. Uma imagem-de-marca incorpora toda a informação ligada à origem do produto ou serviço.

O valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo: ela vale na proporção do reconhecimento do significado, seja em razão da espontaneidade, seja pela indução da publicidade. O público, reagindo à publicidade, ou por iniciativa própria, vai criando sentido para a marca, num processo que alguns descrevem como de autoria coletiva⁶⁵.

Dessa forma, observa-se que um sinal com falta de distintividade originária pode ter essa falta suprida com o tempo, de forma que é possível conferir notoriedade a essa marca, desde que seu titular obtenha êxito em desvincular o caráter genérico dela.

A própria interação constante do público com a marca gera essa identidade e significação para a ela. Mais adiante, o professor Barbosa complementa sua fala da seguinte maneira:

Assim, pelo tempo, popularidade e investimento, a marca cresce. A construção da imagem-de-marca, em especial pelas técnicas persuasórias e de sedução, cria eficácia simbólica de duas formas cumulativas:

a) como reforço, positivo ou negativo, à distintividade absoluta da marca,

c) além do alcance da concorrência e dos direitos de exclusiva.

Na primeira hipótese, dá-se, positivamente, a chamada significação secundária, pelo qual a imagem-de-marca aumenta seu grau de distintividade absoluta.

⁶⁵ BARBOSA, Denis Borges. A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo. 2011. Disponível em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade_marca.pdf. Acesso em 27 jun 2020.

De outro lado, e negativamente, há a perda de distintividade absoluta, pela generificação – quando, pela construção da imagem-de-marca, o signo vem a ser apropriado pelo domínio comum.

Na segunda hipótese, o significante da marca passa a significar – aponta origens – que não necessariamente correspondem à circulação de produtos e serviços. O símbolo extravasa o mercado, o *vinculum juris*, ou ambos. Criam-se aqui os fenômenos da marca notória ou de alto renome⁶⁶.

Sendo assim, verifica-se que ocorre com a marca “*iPhone*” o que a doutrina denomina como “significação secundária”, que consiste em um fenômeno onde um sinal originariamente fraco adquire eficácia distintiva através de seu uso ostensivo durante o tempo, o que gera tal identificação no público consumidor.

A “significação secundária” consiste em uma permissão excepcional que a lei confere ao interessado para possibilitar o registro de uma marca, a princípio, irregistrável. Essa possibilidade é prevista, inclusive, no Artigo 15.1 do Acordo TRIPS⁶⁷, que faculta aos Estados Membros a possibilidade de conferir o registro de uma marca perante seu uso reiterado.

O fenômeno da significação secundária é previsto também na Convenção da União de Paris. Sobre tal previsão, Barbosa (2006) menciona que essa teoria encontra amparo no Artigo 6, *quinquies* da CUP. O dispositivo menciona que para todos os aspectos relativos à marca, o tempo de uso dela é relevante, especialmente para a apreciação ou não de significação secundária. Essa previsão da CUP tem efeito prescritivo e direto em âmbito nacional para países signatários da CUP. Já a LPI iguala tal nível de proteção para pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no país.

Retomando aos fatos contidos no processo, o ministro Luis Felipe Salomão pontua que:

Transportando-se tal teoria para as marcas evocativas - menos fracas que as meramente genéricas ou descritivas -, é fato que a *Apple*, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de

⁶⁶ Idem.

⁶⁷ Artigo 15. Objeto da Proteção. 1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. **Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso.** Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis (grifos próprios).

distintividade da expressão "*iPhone*" (originariamente evocativa), **cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade)** (grifos próprios).

Importante ressaltar que, ainda que a IGB Eletrônicos S/A tenha requerido o registro da marca "G GRADIENTE *IPHONE*" e o INPI tenha concedido o registro apenas em 2008, o produto "G GRADIENTE *IPHONE*" foi efetivamente lançado apenas final do ano de 2012. A essa época, o produto "*iPhone*", da *Apple Inc.*, já alcançara um sucesso estrondoso e se tornara um produto consolidado no mercado de eletrônicos.

Dado o caso concreto, percebe-se que, ainda que a marca "*iPhone*" seja um sinal meramente sugestivo e, a princípio, irresregistrável por não se considerar um elemento distintivo, a prática comercial adotada pela *Apple*, vendendo seu produto no mercado com considerável sucesso, conferiu ao termo "*iPhone*" sua distintividade, de forma que se torna praticamente inconfundível a associação entre produto e fornecedor.

Tal ocorrência ilustra exatamente o que Vaccaro elucida ao descrever como se dá a significação secundária de uma marca:

En principio se establece que las denominaciones y signos genéricos, así como las palabras que son de uso general y común con respecto a los productos o servicios a los cuales se refieren, carecen de distintividad, y por lo tanto no son registrables. Sin embargo, esos signos pueden llegar a adquirir distintividad a través de un uso prolongado y consistente en el mercado, de manera que el público que habitualmente consume o use el producto, llegue a identificar la marca con un determinado origen empresarial⁶⁸.

Dessa forma, o lançamento tardio do produto "G GRADIENTE *IPHONE*" teria uma suposta colidência com a marca já consagrada pela *Apple Inc.* Contudo, é importante observar os efeitos que tal anúncio gerou no público consumidor. Seguem algumas manchetes que o relator selecionou para demonstrar o impacto da referida colidência:

⁶⁸ VACCARO, Christian Schmitz. Distintividad y uso de las marcas comerciales. Revista Chilena de Derecho, v. 39, nº 1, pags 9 – 31. 2012. Disponível em <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf>. Acesso em 12 jul 2020.

- Dona da marca *IPHONE* no Brasil, Gradiente vira piada internacional (<https://olhardigital.com.br/noticia/dona-da-marca-iphone-no-brasil.-gradient-e-vira-piada-internacional/31482>);
- Não é plágio, registramos antes, afirma fundador da Gradiente sobre o 'iphone' (<https://economia.estadao.com.br/blogs/radar-tecnologico/nao-e-plagio-registramos-antes-afirma-fundador-da-gradiente-sobre-o-iphone/>);
- iphone brasileiro vira piada no exterior (<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,iphone-brasileiro-vira-piada-no-exterior,138463e>);
- iphone: Lançamento da Gradiente vira piada no exterior (<https://canaltech.com.br/smartphone/IPHONE-Lancamento-da-Gradiente-vira-piada-no-exterior/>);
- Gradiente lança '*IPHONE*' com Android e vira piada na Internet (<https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/12/gradiente-lanca-iphone-com-android-e-vira-piada-na-internet.html>);
- Como assim? Gradiente vai lançar "*iphone* com *android*"? (<https://www.tecmundo.com.br/celular/34263-como-assim-gradiente-vai-lancar-iphone-com-android-.htm>);
- Gradiente perde (de novo) exclusividade da marca "*iphone*" no Brasil (<https://tecnoblog.net/140983/gradiente-perde-exclusividade-da-marca-iphone/>).

No cenário apresentado, é inconfundível que o homem médio anteriormente citado associará o termo "*iPhone*" ao produto comercializado pela *Apple Inc*, dado a sua relevância para o mercado consumidor.

Sendo assim, não se vislumbra a possibilidade de haver confusão entre o aparelho lançado pela IGB Eletrônicos S/A e o "*iPhone*", da *Apple*, ainda que contenham ambas um termo comum. Portanto, a IGB Eletrônicos S/A deverá arcar com o ônus e o ônus de possuir um produto com denominação similar ao seu.

O fato de ser possível que duas marcas meramente sugestivas convivam harmonicamente no mercado já fora vislumbrado em outras situações, conforme aponta o ministro relator em casos que envolveram as marcas "Ébano & Marfim" e "Ebony"; "Douraditos" e "Doritos"; "Total Max" e "Vitta Max".

Por fim, dada a distintividade adquirida da marca "*iPhone*", o uso por qualquer outra pessoa que não seja a sua titular para designar aparelhos celulares com acesso à *internet* poderá gerar consequências negativas para a marca por sua potencial associação indevida a produto de terceiros, o que é defeso pela LPI e pela Constituição Federal.

Tal conquista alcançada pela *Apple* deve ser destacada levando-se em consideração todos os esforços despendidos pela empresa para lançar e alcançar o sucesso de seu produto. Dessa forma, ainda que seja um sinal

sugestivo, é evidente o risco de a falta de proteção a essa marca incorrer em violação de seu uso, caracterizando a concorrência desleal.

Indo adiante, Schmidt tece o seguinte comentário sobre uma marca alcançar a significação secundária:

Exige bastante esforço e gastos publicitários para consolidar uma imagem marcária. Quando isso é atingido, o resultado deve ser protegido pela lei. Quem se sobressai no mercado tem o direito de auferir com exclusividade os benefícios de seus esforços. Seria injusto expô-lo à sanha desenfreada da concorrência desleal e da contrafação. A admissibilidade da tutela do *secondary meaning* corresponde [...] a uma maior preocupação com a proteção do valor econômico e jurídico da marca que se tornou distintiva pelo uso e pela publicidade⁶⁹.

É importante ressaltar que a análise dessa suposta colidência entre marcas deve ser realizada a partir da situação tal qual ela se apresenta atualmente. Ou seja, embora a IGB Eletrônicos S/A tenha requerido, sem qualquer óbice, o registro da marca “G GRADIENTE *IPHONE*” no ano 2000 e concedido o mesmo em 2008, a titular da marca não lançou o produto ou explorou a marca.

Dito isso, o que se observa é que o cenário apresentado no mercado no ano de 2008 é muito distinto do que se apresenta no ano de 2013 quando o produto “*iPhone*” da *Apple* já obtivera sucesso na promoção e venda do seu produto. Destaca-se um trecho em que o ministro relator extrai do julgamento proferido pelo TRF – 2:

É certo que a empresa Ré não usou de má-fé para efetuar o registro da sua marca GRADIENTE IPHONE, porém não lançou smartphone com tal nome durante um bom período, mesmo após a concessão de seu registro em 2008. Também não discuto se a recuperação judicial pela qual passou, a impediu, na prática, da utilização desta marca ou não. Todavia, a verdade é que o mercado do IPHONE entre o depósito (2000) e a concessão (2008) do registro era um, e hoje é outro, completamente distinto. Assim, permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuízo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A pulverização da marca, neste momento, equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto. Logo, a Autarquia-ré ao analisar o pedido de registro da

⁶⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo – SP. Saraiva, 2013.

empresa Ré, jamais poderia ter desprezado a dimensão que o mercado do IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008. **O fato de o INPI ter demorado quase oito anos para concluir o processo administrativo, não lhe permite retroagir a situação fática da época do depósito, criando uma insegurança total para os envolvidos. A proteção à propriedade intelectual é importantíssima, mas não é um fim em si mesmo, principalmente quando tratamos de produtos e mercados aquecidos.** Em suma, o deferimento do registro à empresa Ré tinha de ter observado a existência de concorrente no mercado, a inexistência do produto desta e, por fim, a evolução do mercado do IPHONE⁷⁰ (grifos próprios).

Diante de todo o caso exposto, verifica-se, pois, que o termo “*iphone*” não goza de exclusividade de uso por parte da IGB Eletrônicos S/A em decisão acertada do STJ de manter o que fora decidido anteriormente em primeiro e segundo graus, de forma que o INPI deve republicar a concessão do registro da marca “G GRADIENTE *IPHONE*” com a anotação de que não há exclusividade de uso da expressão “*iphone*” de forma isolada.

Ainda que a marca “G GRADIENTE *IPHONE*” tenha sido requerida antes do produto “*iPhone*” ser lançado no mercado, não há como ignorar o fenômeno mundial que foi o produto da *Apple* à época em que o registro da marca de propriedade da IGB Eletrônicos S/A foi deferido, bem como quando o produto fora realmente divulgado no mercado, cerca de treze anos após o pedido de registro da marca.

Tomando por evidência o cenário em que a lide se apresenta, resta clara a interpretação do STJ de que a exclusividade de uso do termo “*iphone*” deve ser mitigada em função da notória relevância que o produto da empresa norte-americana possui no mercado mundial.

Além disso, caso a *Apple* não conseguisse explorar o seu produto em virtude de uma eventual exclusividade de uso do termo “*iphone*” pela IGB Eletrônicos S/A, seria evidente o risco de haver consequências negativas para a empresa norte-americana por não poder vincular seu produto de maneira adequada no mercado e pelo risco de uso indevido, por terceiros, da marca, uma vez que não haveria essa proteção ao referido sinal.

Dito isso, o caso apresentado evidencia uma situação em que o direito de exclusividade de uso previsto no art. 129 da LPI não é absoluto ao encontrar

⁷⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.688.243 – RJ (2017/0199428-8). Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Publicado no DJe em 23/10/2018.

uma exceção ao princípio da territorialidade e ao confrontar duas marcas que utilizam um termo meramente sugestivo para identificar seus produtos.

5 CONCLUSÃO

Desde as primeiras legislações a respeito, a Propriedade Industrial demonstra seu condão de garantir proteção às criações advindas do intelecto humano. As legislações mais modernas que tratam dessa visam, dentre outras coisas, proteger os inventos e sinais distintivos contra a reprodução indevida dessas obras por terceiros, conferindo-lhe a (i) proteção jurídica de propriedade; (ii) reconhecer a origem dessa propriedade e; (iii) resguardar os titulares contra práticas de concorrência desleal.

Em relação às marcas, especificamente, há todo um sistema jurídico para conferir ao seu titular os direitos derivados do registro de marcas. O Brasil, em especial, confere às marcas, enquanto propriedade intelectual, o *status* de garantia individual fundamental ao incluir no art. 5º, XXIX da Carta Magna que a lei deve garantir proteção à Propriedade Industrial.

O presente trabalho ao abranger os principais aspectos de registro de marcas, desde o conceito que a Lei de Propriedade Industrial adota para marca, quais os requisitos um sinal deve preencher para ser reconhecido como marca e o que as marcas simbolizam.

Dito isso, garantir o registro de uma marca é importante para seu titular, uma vez que além de certificar que aquele símbolo atende aos requisitos necessários para ser registrado, o proprietário pode desfrutar dos direitos que o registro das marcas confere.

O direito de exclusividade de uso foi especialmente abordado por este trabalho, pois ainda que o art. 129 da LPI garanta o uso exclusivo da marca em território nacional como forma de prevenir a reprodução indevida ou práticas de concorrência desleal, o direito de exclusividade não deve ser aplicado em caráter absoluto tendo em vista que a própria lei e a doutrina reconhecem que há limitadores para esse direito.

Isso se reflete no caso concreto abordado neste trabalho envolvendo as marcas “G GRADIENTE *IPHONE*” de propriedade da IGB Eletrônicos S/A e “*iPhone*” de propriedade da *Apple*. O primeiro fator de destaque se dá quanto à distintividade das marcas. Uma marca sugestiva convive com o ônus e o bônus de ter marcas parecidas com ela no mercado. O baixo grau de distintividade

observado no termo sugestivo “*iphone*” não impede que outra marca utilize um elemento parecido

Um outro fator se dá quanto à relevância de uma marca no mercado. Atribuir a marca ao seu titular requer um esforço considerável em *marketing* e vendas. A associação da marca ao seu titular é um evento que ocorre após a reiterada veiculação desse símbolo ao público consumidor.

Foi exatamente o grande êxito da ‘*Apple*’. Ao promover e difundir seu “*iPhone*” a nível mundial fez com que a presença dessa marca no Brasil não fosse ignorada ou impedida de ser veiculada. Em contrapartida, a IGB Eletrônicos S/A, ainda que o registro da marca tenha demorado oito anos para se concluir, sequer explorou sua marca ou a utilizou até o fim de 2012, quando o registro estava prestes a caducar.

Dito isso, o STJ, enquanto julgador, não pôde desconsiderar a conjuntura apresentada: enquanto o produto da *Apple* atingia o sucesso mundial, o “G GRADIENTE IPHONE” apenas começava a ser veiculado.

Arelado a esse fator, a ocorrência de uma associação forte entre o público consumidor e o “*iPhone*” da *Apple* resultou no fenômeno da significação secundária dessa marca, onde o público consumidor identifica rapidamente o produto e quem o comercializa.

Por fim, considerando que as marcas possuem funções de assinalar a origem e procedência do produto ou serviço, bem como de funcionar como instrumento de publicidade, o presente trabalho buscou demonstrar que não seria razoável conferir grau absoluto de proteção à marca “G GRADIENTE *IPHONE*” por todo o exposto, de forma que tal ato geraria um alto risco de perdas e danos para a *Apple*.

Sendo assim, o STJ, tendo por base os princípios da concorrência leal e de proteção do consumidor, decide acertadamente por manter a decisão que determina a alteração no registro da marca “G GRADIENTE *IPHONE*” para que se anote que o termo “*iphone*” não tenha uso exclusivo pela titular. Tal decisão demonstra que o direito de uso exclusivo da marca conferido pelo art. 129 da LPI não é absoluto.

REFERÊNCIAS

ALCANTARA, Fabrícia. A proteção das marcas no direito brasileiro. **Revista Brasileira de Direito Internacional**. Curitiba, v.4, n.4, jul./dez, 2006. Págs 36 a 65.

BARBOSA, Denis Borges. **A doutrina da concorrência**. 2002. Disponível em: https://edisdisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2835629/mod_resource/content/1/Denis%20Borges%20Barbosa.pdf. Acesso em 28 abr 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo**. 2011. Disponível em http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade_marca.pdf. Acesso em 27 jun 2020.

BARBOSA, DENIS BORGES. **Nota sobre a categoria constitucional da “propriedade das marcas**. 2005. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>. Acesso em 27 mai 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006.

BARBOSA, DENIS BORGES. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.

BARCELLOS, MILTON LUCÍDIO LEÃO. **As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação**. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2005

BRASIL. **Constituição** (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 27 mai 2020.

BRASIL. **Decreto** 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Instituição do Acordo TRIPS.

BRASIL. **Decreto** 10.033 de 01 de outubro de 2019. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm. Acesso em 13 abr 2020.

BRASIL. **Lei** nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial** nº 1.688.243 – RJ (2017/0199428-8). Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Publicado no DJe em 23/10/2018. Acesso em 28 jun 2020.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Propriedade Industrial Aplicada: Reflexões para o Magistrado** – Brasília: CNI, 2013.

COPETTI, Michele. Direito de Marcas: **A afinidade como exceção ao princípio da especialidade**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2008.

COPETTI, Michele. **El arbitraje en el procedimiento administrativo del registro de marca em Brasil**. Tese de Doutorado. Universitat de Valencia. Valência. 2015.

GONTIJO, Cícero. **As transformações do Sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS**. Brasília, Fundação Henrich Boll, 2005.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas/ Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. – Rio de Janeiro: INPI, 2013.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS COMMISSION. **Integrando Direitos de Propriedade Intelectual e Política de Desenvolvimento**. 2002. Disponível em <http://www.iprcommission.org/>. Acesso em 11 abr 2020.

MACHADO, Jorge. **Desconstruindo “Propriedade Intelectual”**. **Jornal eletrônico Observatório** (OBS*). 2008. Disponível em <http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/92>. Acesso em 10 abr 2020.

PALUMA, Thiago. **O nível de proteção da propriedade intelectual definido pelo acordo TRIPS/OMC e o direito ao desenvolvimento**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2011.

PLAZAS, R. A. El Protocolo de Madrid y el régimen de las franquicias en Colombia. **Revista Prolegómenos**. Derechos y Valores, 16, 31, 155-172. 2013.

Revista da Escola da Magistratura Regional Federal /Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal: 2ª Região. **Cadernos Temáticos** – Propriedade Industrial. 2007.

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

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes**. Barueri-SP. Manole, 2014.

ZEBELUM, José Carlos. Introdução às Marcas. **Revista da Escola da Magistratura Regional Federal** /Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal: 2ª Região. Cadernos Temáticos – Propriedade Industrial. 2007.

VACCARO, Christian Schmitz. Distintividad y uso de las marcas comerciales. **Revista Chilena de Derecho**, v. 39, nº 1, pags 9 – 31. 2012. Disponível em <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchilder/v39n1/art02.pdf>. Acesso em 12 jul 2020.