

Indeferimentos de pedidos de registro de marcas no estado do Pará, segundo a lei da propriedade industrial

Nos últimos anos, um número considerado de pedidos de registro de marca protocolados por titulares paraenses vem sendo indeferidos pelo INPI, somente a título de exemplificação, em 2018 houve 1.126 pedidos protocolados, no mesmo período, houve 702 indeferimentos, o que representa cerca de 62%, um índice muito alto e que pode resultar em prejuízos não só para os interessados na obtenção do registro, mais também ao próprio público consumidor. Nesse sentido, realizou-se um levantamento, especificamente junto aos processos protocolados por titulares sediados no Pará, nos últimos 5 anos (2016 a 2020) e que, foram indeferidos pela autarquia federal, com o objetivo de identificar os principais motivos que geraram esses indeferimentos e, por conseguinte, após as devidas análises pertinentes ao caso, propor ações que possam ajudar a modificar esse cenário. Ao mesmo tempo, também se verificou quais desses pedidos foram requeridos pelo próprio titular e os foram realizados através de procuradores. Ao final, constatou-se que falha nos procedimentos quanto a pesquisa de anterioridade (inciso XIX, artigo 124) e a falta de conhecimento da legislação (Incisos VI e VII, Artigo 124), foram os principais motivos responsáveis pela grande maioria dos indeferimentos dos pedidos de registro requeridos por titulares paraenses e que, a grande maioria desses processos indeferidos, foram realizados por procuradores os quais, em teoria, deveriam possuir amplo conhecimento sobre a legislação que trata sobre o tema.

Palavras-chave: INPI; Pedido de registro de Marca; Indeferimento.

Rejections of requests for registration of trademarks in the state of Pará, according to the industrial property law

In recent years, a considered number of trademark registration applications filed by holders from Pará has been rejected by the INPI, just as examples, in 2018 there were 1,126 applications filed, in the same period, there were 702 denials, which represents about 62 %, a very high price that can be made in registration not only acquired, but also to the supplier and consumer. In this sense, a survey was carried out, specifically with the processes filed by holders based in Pará, in the last 5 years (2016 to 2020) and that were unwanted by the federal autarchy, with the objective of identifying the main reasons that generated these denials. Therefore, after the appropriate assessments relevant to the case, actions that can help and modify this scenario. At the same time, also if they themselves are those that were mandatory and were carried out through attorneys. At the end of the reference article, lack of research, article of requests for failure in procedures regarding the vast majority of items 124, were the main reasons for resolution by the large number of items of mandatory registration by holders of Pará and that, the vast majority of these processes rejected, were carried out by attorneys who, in theory, created extensive knowledge about the definition that deals with the subject.

Keywords: INPI; Trademark registration; Rejection.

Topic: **Empreendedorismo**

Received: **03/04/2022**

Approved: **19/06/2022**

Reviewed anonymously in the process of blind peer.

Wilson Sampaio Portela Júnior

Instituto Federal do Pará, Brasil

<http://lattes.cnpq.br/0962069157357390>

gilmarcas@gilmarcas.com.br

Suezilde da Conceição Amaral Ribeiro 

Instituto Federal do Pará, Brasil

<http://lattes.cnpq.br/3519207052266437>

<https://orcid.org/0000-0002-1661-7609>

suezilde.ribeiro@ifpa.edu.br



DOI: 10.6008/CBPC2179-684X.2022.002.0012

Referencing this:

PORTELA, W. S. J.; RIBEIRO, S. C. A.. Indeferimentos de pedidos de registro de marcas no estado do Pará, segundo a lei da propriedade industrial. *Revista Brasileira de Administração Científica*, v.13, n.2, p.172-186, 2022. DOI: <http://doi.org/10.6008/CBPC2179-684X.2022.002.0012>

INTRODUÇÃO

Teoricamente, a marca surge simultaneamente com o próprio homem, haja vista que, de forma simples, a marca serve para distinguir um produto e/ou serviço de outro do mesmo segmento. Todo ser humano já nasce com uma marca única, a qual lhe identifica e, também, permite o distinguir de qualquer outro, qual seja, as nossas impressões digitais. Segundo Soares (2003), em sua obra “Tratado da Propriedade Industrial Marca e Congêneres – Volume I”, em seu capítulo I (A Marca através dos Tempos), na página 21, sobre a impressão digital, assim se manifestou: “Essa marca é o nosso sinal, o nosso símbolo, a nossa identificação, e a utilizamos em todos os documentos para nos distinguir. Serve, inclusive, em muitos casos, como equivalente à assinatura quando o homem sequer tem o mínimo conhecimento da escrita” (SOARES, 2003).

A marca fantasia, assim como a impressão digital, de forma simples, existem e possuem a mesma finalidade, a de promover a distinção entre outros similares/correlatos. Ao longo da história, a marca, assim como a impressão digital evoluíram quanto a sua forma de reconhecimento e registro, contudo, nunca modificando sua finalidade. Segundo Juliano (2003), por volta dos séculos XVIII e XIX, predominavam largamente produtos a granel, sem marca-fantasia e o consumidor era fiel ao local da compra; a procedência da mercadoria geralmente era local (produtos artesanais e agropecuários) ou de procedência estrangeira, principalmente da Inglaterra e França.

Historicamente, apesar do Brasil tenha sido o quinto país do mundo a procurar proteger os direitos do inventor, através do Alvará de 28 de abril de 1809, somente com a Lei Francesa de 23 de junho de 1857 é a que efetivamente inicia todo o processo de evolução moderna sobre o tema.

No Brasil não houve uma evolução quanto às marcas “Até 1875 não havia qualquer legislação tratando do assunto e, quando entrou em vigor a Convenção, foi apontada uma série de modificações necessárias para compatibilizar a norma interna ao novo ato” (BARBOSA, 2010). Somente em 23 de outubro de 1875 é que o Brasil passou a ter, efetivamente, a sua primeira lei sobre as marcas de fábrica:

Decreto n.º 2.682, de 23 de outubro de 1875, art. 1º - é reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio com sinais que os tornem distintos de qualquer outra procedência. a marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distintiva, no da firma ou razão social, ou em quaisquer outras denominações emblemas, estampas, selos, sinetes, carimbos, relevos, invólucros de toda espécie, que possam distinguir os produtos da fábrica ou os objetos de comércio.

Com o avanço constante do processo de globalização (o aumento da circulação de produtos e serviços, além da fronteira territorial das sedes dos titulares), a necessidade de se estabelecer uma harmonização e/ou normatização padronizada sobre a proteção das marcas fantasias, foi que, em 1883 que se deu início ao sistema internacional da propriedade industrial, através da CUP – Convenção da União de Paris. Todos os países possuem a sua autonomia jurídica sobre o tratamento sobre o tema, contudo, os países consignatários respeitam alguns princípios (que serão comum para todos os demais consignatários também).

Em 1967, a Organização das Nações Unidas – ONU, criou a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Industrial (2002), tornando-se a entidade internacional de direito internacional, com o propósito

de promover a proteção da propriedade intelectual no mundo, a qual definiu a propriedade intelectual como:

Direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações 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 artístico.

Atualmente, após passar por várias regulamentações ao longo dos anos de sua existência, o Brasil possui a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, a qual regula Direitos e Obrigações Relativas à Propriedade Industrial, sendo considerada uma das mais novas e modernas legislações sobre o tema no mundo. Guedes (2013) explica que

Numa transação que envolve a venda de uma empresa (comercial ou industrial), além da sua dimensão física, vende-se a clientela e a marca fantasia, uns e outros intangíveis. O que se vende é parte da liberdade do antigo proprietário, que se exime de competir com o novo e de usar sua marca. Esse caso é ainda mais particular porque o que se compra na verdade é a oportunidade de lidar com os clientes e de ganhar com o uso da marca. Compra-se do proprietário sua promessa de nada fazer em relação aos clientes e à marca adquirida, sua abstenção de agir em relação a eles. De outro lado, compra-se a oportunidade de lidar com os clientes e de vender-lhes produtos exclusivamente, isto é, sem a interferência do vendedor.

A marca, segundo a legislação brasileira, através do estabelecido na Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI, através do seu artigo 122 estabelece que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptivos, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996). Soares (2003) define a marca como o “[...] sinal pelo qual o produto ou serviço é conhecido e distinguido no mercado consumidor ou entre usuários”.

Para Branco (2011) a sua definição de marca aborda algumas características relativas às suas diferentes formas de apresentação e composição devem ser consideradas de modo que na ocasião do registro atendam aos critérios estabelecidos por lei. Somente a título de complementação a legislação brasileira não permite o registro de marcas sonoras ou olfativas.

O direito marcário brasileiro tem conceituação diferente, em comparação com o que é adotado em outros países (GOSSLING et al., 2013), ao considerar como marca aquelas visualmente perceptíveis, excluindo a possibilidade de registro as marcas sensoriais (sonoras ou olfativas).

O rol dos signos que podem ser usados como marca é determinado em cada país pelas respectivas leis nacionais (artigo 6º, parágrafo 1º, da CUP). Já o artigo 15 da TRIP’S dispõem em sua parte final que “os membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis”. Segundo Domingues (1984), o entendimento do legislador brasileiro quanto a possibilidade de registro das marcas sonoras e/ou olfativas deveria ser revista, tendo em vista elas cumprirem a mesmas funcionalidades das marcas tradicionais.

A necessidade social existe porque, com o advento da televisão e o enorme incremento da radiodifusão com os aparelhos portáteis e transistorizados, a identificação sonora mais que uma possibilidade é uma realidade concreta como sinal identificador de bens ou serviços. Assim, deverá a marca sonora ser juridicamente protegida face a seu conteúdo e valor econômico e importância de mercado, tanto para seu titular, quanto para o consumidor médio.

A legislação americana no âmbito da propriedade industrial, possibilita o registro das marcas não convencionais, não só como estímulo aos empreendedores, mais também como mecanismo de proteção para os consumidores, assim Azevedo (2016) se manifestou.

Por isso a legislação americana não faz nenhuma censura aos sinais não convencionais assim como não deveria fazer a legislação brasileira. Até porque o objetivo da proteção do direito marcário nos EUA se faz, como dito, para gerar uma eficiência econômica que, em primeiro lugar, favorece o consumidor, mas não deixa de lado o fornecedor, que através dessa proteção tem um estímulo para aprimorar os seus produtos e serviços.

Para Carvalho (1977), a individualização da marca compreende “não apenas a de facilitar a identificação das empresas, mas convertendo-se num pressuposto indispensável para a sua existência” visando tutelar primordialmente o consumidor e, além disso, proteger também o titular, haja vista que, todo o trabalho e investimentos realizados na marca, refletem no valor dela.

Através dos direitos de propriedade industrial (marca registrada) o seu titular poderá usufruir do direito de uso exclusivo da mesma, para qual se destina (BRASIL, 1996). Além disso, ainda poderá ter o direito de impedir que terceiros, seja de boa ou má fé, utilize a mesma (sem a sua autorização), de marca idêntica e/ou confundível (BRASIL, 1996).

No aspecto territorial, a proteção outorgada pelo governo brasileiro no campo da propriedade industrial, somente tem valor jurídico dentro do território nacional (BRASIL, 1996). Quanto ao aspecto temporal, a validade dos Certificados Nacionais de Registro emitidos pelo INPI possuem validade de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por iguais e sucessíveis períodos (BRASIL, 1996).

O INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia, responsável pela análise e concessão de direitos sobre marcas, patentes, desenhos industriais, programas de computador, topografia de circuitos integrados e, indicações geográficas. O órgão atua sob a vigência da Lei 9.279 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI, que regula direitos e obrigações à propriedade industrial no Brasil. A marca, através do seu artigo 122 estabelece que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptivos, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996). Somente a título de complementação a legislação brasileira não permite o registro de marcas sonoras ou olfativas.

No Brasil a marca somente torna-se efetivamente um patrimônio, através da concessão do Certificado Nacional de Registro outorgado pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme previsto no artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial: “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”.

O sistema atributivo é constituído sobre o princípio da inscrição registral anterior [...] o nascimento do direito sobre a marca nasce com a inscrição registral do sinal no âmbito da autoridade competente, independentemente se este sinal foi usado anteriormente ao registro pelo titular no mercado cuja proteção se reivindica (ASSAFIM, 2014).

O procedimento de pesquisa para a verificação quanto aos riscos ou não de um pedido de registro de marca também não é um procedimento obrigatório, entretanto, também é altamente recomendável, haja

vista que, uma boa pesquisa de anterioridade associada realização das análises corretas quanto a viabilidade ou não da marca, consequentemente vão proporcionar maior segurança e, reduzir de forma considerável os riscos de um indeferimento do processo.

O indeferimento do pedido de registro de marca é um “despacho de natureza terminativa pelo qual é denegado o pedido de registro de marca pela infringência de proibição prevista em lei em todas as classes reivindicadas” (INPI, 2019).

Segundo Nascimento et al. (2021), é importante que se faça o registro da marca pelas empresas, para a promoção de seus produtos e serviços e no fortalecimento da marca em questão. Eles salientam que no INPI há muitos pedidos solicitados, porém com grandes números de pedidos indeferidos, seja por falta de conhecimento na elaboração dos pedidos ou na busca de anterioridade, antes de se fazer um depósito de sua marca.

Por uma questão cultural, é relativamente comum se utilizar de uma marca, antes mesmo que ela venha a ser analisada e concedida a proteção ao titular, através do registro outorgado pelo INPI. Essa situação é muito importante e deve sempre ser observada pelos requerentes, tendo em vista que, o trabalho e investimentos realizados ao longo do tempo de uso desta marca podem ser perdidos, gerando um prejuízo financeiro e moral considerável, situação que pode ser agravada ainda mais, caso essa suspensão de uso seja originada de uma contrafação de marca já registrada por terceiro.

Destarte, a realização de um levantamento estatístico, dos últimos 5 (cinco) anos, em busca de conhecer os principais motivos que estão gerando o indeferimento de pedidos de registros de marcas, protocolados por titulares paraense, vai ajudar e identificar o(s) motivo(s) que está provocando essa situação e, além disso, facilitar a proposição de ações que devem ser realizadas para modificar esse cenário atual.

REVISÃO TEÓRICA

Sistema de marca pela legislação brasileira

O sistema de marca adotado no Brasil é o atributivo e não o declarativo, o que isso quer dizer? Se alguém utiliza uma marca durante 1, 5 ou 10 anos e nunca venha a solicitar o registro, para nossa legislação isso quer dizer que o titular não possui interesse na obtenção do registro desta marca. Agora, se vem um outro interessado e solicita o registro, essa proteção é concedido a ele, conforme previsto no artigo 129, do capítulo IV “Dos direitos sobre a Marca” da “Lei da Propriedade Industrial”:

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.

Contudo, neste mesmo dispositivo legal, existe exceção a essa regra, frente ao usuário anterior, previsto no parágrafo primeiro do mesmo artigo, §1º, “Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”.

Tendo em vista a existência do dispositivo legal acima, pode-se concluir que o sistema adotado pelo

Brasil não seria o atributivo e nem o declarativo, mais sim um sistema “MISTO”. Entretanto, a autarquia federal em seu “Manual de Marcas” estabelece um critério técnico para análise deste dispositivo: oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI. Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.”

Caso as duas partes em disputa pela obtenção do Certificado Nacional de Registro da marca, se utiliza da mesma a mais de 6 (seis) meses, contados do primeiro que realizou o depósito, o direito de precedência se mantém para o primeiro que depositou o processo, independentemente se a outra parte, utiliza-se desta marca a mais tempo que a outra. Portanto, o recomendável é sempre procurar obter o registro da marca o mais breve possível, nunca buscando se valer da exceção prevista em nossa legislação, tendo em vista a mesma não ser absoluta.

Fases processuais de um pedido de registro de marca no Brasil

A Lei da Propriedade Industrial – LPI n.º 9.279 estabelece todas as fases processuais de um pedido de registro de marca no Brasil. As disposições legais iniciam-se com a observação do artigo 155 (Depósito) e seguintes, combinado com o artigo 158 (Exame) e seguintes:

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I - requerimento; II - etiquetas, quando for o caso; III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.

O protocolo do pedido de registro de marca pode ser efetuado de forma eletrônica, atendendo as exigências legais acima exposta e, seguindo as orientações do Manual de Marcas disponibilizada pelo INPI, em seu portal.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

Por questões legais e transparência, todas as exigências pertinentes ao exame formal são publicadas na Revista da Propriedade Industrial – REPI, que se trata do meio de comunicação oficial da autarquia federal. Portanto, é dever do titular acompanhar, semanalmente, a edição de cada REPI haja vista que, o desconhecimento de qualquer publicação pertinente ao pedido de registro e a não atenção das exigências pertinentes podem, fatalmente, provocar o arquivamento definitivo do pedido de registro da marca.

A legislação não prevê a possibilidade de desarquivamento, portanto, caso o titular ainda tenha interesse na obtenção do Certificado Nacional de Registro deverá solicitar um novo pedido de registro. O

perigo diante dessa situação é a perda do direito de precedência sobre o registro, já que a data proporciona uma expectativa de direito, vinculada a data de seu protocolo. Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

A publicação prevista no artigo 158 da LPI, possui 2 (duas) funções, sendo a primeira a de tornar público em nível nacional o requerimento de uma determinada marca, destinada para um determinado produto ou serviço. A segunda função é exatamente a de iniciar o prazo legal de 60 (sessenta) dias para que, terceiros que se sintam prejudicados, possam se manifestar através de uma oposição. Art. 158. § 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Caso ocorra a apresentação de alguma ou algumas oposições ao pedido de registro apresentado, o INPI realizará uma nova publicação na REPI, tornando pública essa situação e, também, iniciando o prazo de 60 (sessenta) dias, para que o titular possa se manifestar quanto às alegações trazidas na(s) oposição(ões) apresentada(s). Independentemente de haver ou não manifestação, o pedido vai seguir para o setor de Exame Técnico onde será analisado por um examinador de marcas do INPI. “Art. 159 Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.”

Os examinadores de marcas possuem a liberdade de baixar exigências que considerarem necessária para o seu julgamento. Essa exigência também será publicada, para tornar público o ato e iniciar o prazo de 60 (sessenta) dias para o titular realizar o cumprimento. Neste aspecto devemos destacar que o não cumprimento da exigência, vai provocar o arquivamento definitivo do pedido de registro, conforme determina o artigo 159. § 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

Ao final do Exame Técnico, em conformidade com o que determina o artigo 160 da LPI, será proferido a decisão, que poderá ser pelo deferimento ou pelo indeferimento do pedido de registro, sempre com a indicação quanto à fundamentação pelo indeferimento. Neste aspecto é importante destacar a atitude recente proferida pelo INPI, quando a partir de 31 de dezembro de 2020 passou a disponibilizar o inteiro teor das decisões de mérito relativas aos processos. A medida adota possui como objetivo melhorar a prestação do serviço do instituto, com o aprimoramento da transparência ativa e do controle social dos processos de registro de marca no Brasil. Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

METODOLOGIA

Para que fosse possível realizar o levantamento proposto, foi necessário analisar cada Revista da Propriedade Industrial – REPI¹, que é o meio de comunicação oficial do instituto, publicadas pelo INPI², nos últimos 5 (cinco) anos, 2016 a 2020. É importante lembrar que a edição é semanal (toda a terça-feira), portanto, cerca de 4 (quatro) edições por mês, diante disso, serão necessários analisar cerca de 48 (quarenta e oito) edições por ano e, em sendo analisado os últimos 5 (cinco) anos, serão analisados cerca de 240

¹ <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>

² www.inpi.gov.br

(duzentos e quarenta) edições.

Com base nos números obtidos nesta pesquisa inicial, será possível criarmos gráficos estatísticos (percentuais) por cada ano e, ao final, de forma consolidada, exatamente para identificar qual ou quais os principais motivos que vieram a gerar os indeferimentos.

Para a realização de uma análise especificamente na realidade local, optou-se por limitar o campo de pesquisa, focando todas as análises para os pedidos que possuem como titulares empresas ou pessoas físicas sediados no Estado do Pará.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, é importante destacar que após as análises estatísticas realizadas, observou-se que os resultados foram exatamente iguais, nos 5 (cinco) anos estudados, ou seja, os 3 (três) principais motivos que estão geraram os indeferimentos, foram os mesmo em todos os anos (com percentuais relativamente diferentes, contudo, mantendo-se a ordem de ocorrência).

A Figura 01 mostra os dados consolidados dos 5 (cinco) anos analisados (2016 a 2020) onde fica evidenciado que os indeferimentos se apresentam, na sua maioria, pelo descumprimento dos Incisos XIX, seguido do Inciso VI e Inciso VII, todos do artigo 124 da LPI.

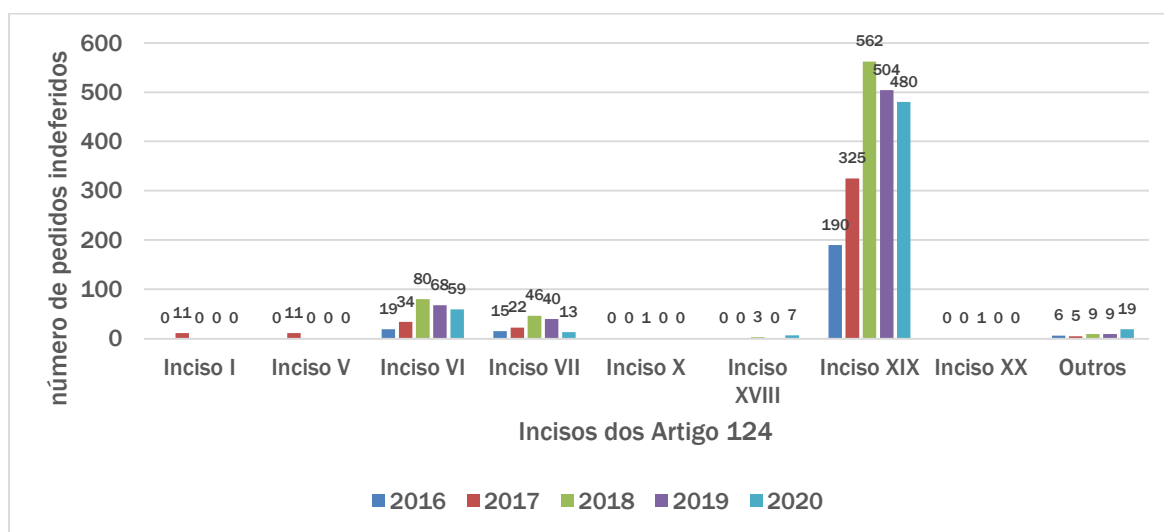


Figura 1: Indeferimentos pelo descumprimento do Art. 124 da Lei da Propriedade Industrial, nos últimos 5 anos (2016 a 2020). **Fonte:** Adaptado de INPI².

Dos 2.539 pedidos que foram indeferidos pelo INPI, exatamente 2.061 (dois mil e sessenta e um) processo (cerca de 76,81%) foram considerados infringentes do inciso XIX do artigo 124 da LPI, vejamos:

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; Nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial: O emprego de um nome de domínio idêntico ou passível de confusão com determinada marca de indústria, comércio ou serviço, para a designação de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins com aqueles identificados por marca pré-registrada invade o espaço jurídico do titular do registro efetuado perante o INPI, dando lugar a pretensões de abstenção e ressarcimento do dano causado. Não vejo necessidade ou utilidade de qualquer lei nova para proclamar a extensão dos direitos dos titulares de

marcas registradas no Brasil à hipótese de uso no mundo informático, de outro modo, salvo quando a lei vigente não tem plasticidade suficiente, sendo pontual, seríamos forçados a rever, incessantemente, as leis em vigor, para apanhar as mutações tecnológicas, cada dia mais velozes e imprevisíveis.

Essa situação é resultante exatamente devido a uma falha no procedimento que antecede o protocolo do pedido de registro. Uma pesquisa junto ao banco de dados da autarquia federal, para se identificar possíveis anterioridades que possam ser considerados impeditivos poderia dirimir esse número de indeferimentos. É comum protocolar o registro sem pesquisa de anterioridade, porém, se houve uma pesquisa, pode ser que não tenha sido realizada com conhecimentos técnicos recomendados para uma boa avaliação de riscos.

Neste inciso, a proibição visa não só a reprodução de marca, como também a imitação de marca anteriormente já registrada, para o mesmo segmento de serviço/produto, tudo isso sendo considerado passível de gerar confusão entre as marcas.

Além da análise quanto a reprodução ou imitação, esse mesmo dispositivo ainda inibe a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de uma marca já anteriormente registrada. Somente a título exemplificativo, se já existe o registro da marca “SPLASH” destinado para o produto refrigerante, esse dispositivo proíbe o registro da marca “SPLASH PLUS” para o mesmo segmento de produto, haja vista que, essa situação é passível de gerar confusão ou associação, já que existe o risco de as marcas serem consideradas do mesmo titular e/ou grupo econômico.

Para a aplicação deste dispositivo legal, o examinador de marcas do INPI vai aplicar as diretrizes prevista no manual de marcas da autarquia federal e, ao final dessa análise, deverá responder a uma pergunta “existe a possibilidade do público consumidor se confundir entre as marcas?” Se após as análises realizadas o examinador entender que a respostas desta pergunta for sim, o pedido de registro é indeferido com base neste dispositivo legal (inciso XIX do artigo 124 da LPI), se a resposta for não, o pedido é deferido (aprovado).

O procedimento de pesquisa quanto a viabilidade ou não para registro, deve ter conhecimento desta situação (dispositivo legal), exatamente para evitar o protocolo de um pedido de registro que viole o inciso impeditivo para concessão acima exposto. Devemos lembrar que o sistema de propriedade intelectual existe exatamente para proteger o consumidor, procurando evitar que o mesmo venha a correr o risco de adquirir um produto ou serviço, pensando em se tratar de outro e, depois disso, proteger o titular da marca, já que, todo o investimento e trabalho desenvolvido na utilização da marca, refletem no valor da mesma e, como proteger esse investimento, somente através da obtenção do respectivo Certificado Nacional de Registro outorgado pelo INPI.

É importante, para o início da apresentação dos resultados, destacar que o procedimento de pesquisa quanto a viabilidade do pedido de registro de marca não é obrigatório, ou seja, o interessado pode protocolar um pedido de registro, sem ter realizado uma consulta previa para verificar a viabilidade para registro.

Apesar de não ser um procedimento obrigatório, a realização de uma pesquisa para verificar a

viabilidade do pedido é recomendável, exatamente para reduzir (de forma considerável) a probabilidade do mesmo ser negado (indeferido) pelo INPI.

O INPI disponibiliza em seu portal (www.inpi.gov.br) sua base de dados, com todos os pedidos e registros de marca existentes, sendo esse acesso totalmente livre (gratuito), podendo ser consultado a qualquer momento, sem a necessidade de qualquer autorização e/ou algo similar para a pesquisa pertinente.

Apesar do sistema ser disponibilizado para qualquer interessado, é altamente recomendável que esse procedimento seja realizado por um profissional que detenha os conhecimentos necessários, para uma pesquisa correta, haja vista que, apesar do acesso ser livre, uma consulta feita de forma incorreta, fatalmente pode resultar em uma negativa do processo protocolado.

Mesmo que uma pesquisa seja feita por um profissional, a mesma não pode ser considerada 100% confiável, entretanto, a probabilidade desta pesquisa chegar próximo a esse percentual é muito maior do que a pesquisa feita por uma pessoa sem os conhecimentos básicos necessários.

Atualmente, a autarquia federal leva em torno de 30 (trinta) dias, entre a data do protocolo do pedido até a publicação dele. Essa situação deve ser observada, haja vista que, é com o protocolo que se adquire a prioridade sobre o registro, o registro propriamente dito, somente ao final de toda a tramitação.

Por fim, o interessado em registrar uma marca no Brasil deve, antes de protocolar o processo, realizar uma pesquisa cuidadosa, para com isso reduzir a probabilidade de indeferimento dele, tendo em vista algum descumprimento dos impeditivos legais previsto em nossa legislação. Já dos 2.539 pedidos indeferidos, 260 (duzentos e sessenta) dos processos (cerca de 10,24%) foram indeferidos por terem sido considerados infringentes do inciso VI do artigo 124 da LPI:

Dos Sinais Não 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; Se o comerciante adota marcas desse gênero por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas. (CERQUEIRA, 1982)

O segundo maior motivo pelos indeferimentos dos pedidos de registros protocolados por titulares paraenses, nos últimos 5 anos, foi exatamente por terem sido considerados que eles violam o inciso VI do artigo 124 da LPI, ou seja, que eles são compostos por termos de técnicos e/ou de uso comum e, além disso, não possuem suficiente forma distintiva.

Neste aspecto, esse quesito em nada é resultado de uma pesquisa de anterioridade, mais sim, de um desconhecimento da nossa legislação, por parte do titular e/ou procurador que realizou o pedido de registro, haja vista que, o dispositivo impeditivo não é totalmente rígido pois, apesar de ser composto por elemento nominativo de uso comum e/ou técnico, em relação ao produto e/ou serviço a qual destina-se, o registro é concedido salvo se ele apresentar suficiente forma distintiva. Diante disso, esse resultado identificado é resultante de falha de conhecimento da legislação.

As marcas fracas e/ou evocativas, do ponto de vista do marketing são as mais atrativas para o titular, entretanto, do ponto de vista legal são as que, em sua grande maioria, acabam provocando esse tipo de

indeferimento por parte do INPI. As marcas arbitrárias (que não possuem relação para com o produto e/ou o serviço para qual destina-se) são sempre as mais recomendáveis para registro, por atribuir as mesmas a funcionabilidade e/ou destinação de uma marca fantasia que é, exatamente, promover a distinção entre um produto/serviço de outro, do mesmo segmento. Somente a título exemplificativo sobre isso, citamos a marca “GOL” destinada para o serviço de “transporte de passageiros”, adotado por uma companhia aérea, a referida expressão não possui nenhuma ligação para com o serviço a que se destina assinalar. Sobre esse tema, o mestre Gama Cerqueira assim se manifestou:

Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si. Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum. (CERQUEIRA, 1982)

Por fim, dos 2.539 pedidos indeferidos e, representando a 3º maior incidência durante esse período analisado, 136 (cento e trinta e seis) dos processos (cerca de 5,36%), por terem sido considerados infringentes do inciso VII do artigo 124 da LPI, “Dos Sinais Não Registráveis Como Marca, VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”.

Neste dispositivo legal, acima, o indeferimento deixa claro que o requerente desconhece a nossa legislação, pois o ato de realizar um protocolo de um pedido de registro, estando essa associação a uma expressão empregada apenas como meio de propaganda (slogan), tendo esse impeditivo de forma clara na lei da propriedade industrial, comprova o desleixo do responsável pelo protocolo do pedido de registro de marca.

Somente a título de complementação, por sorte esse impeditivo legal não é absoluto, tendo em vista que, em 13/11/2003, a Procuradoria Federal do INPI, através de sua Divisão de Consultoria e Comissão de Assessoramento Jurídico, emitiu um parecer técnico (PARECER/INPI/PROC/N.º 048/03) quanto ao seu entendimento frente à infringência do art. 124, inciso XVII, instaurada de ofício pela Diretoria de Marcas, frente ao processo nº 818.800.887. Do parecer, devemos destacar:

Na LPI, em seu Título III – DAS MARCAS, no Capítulo XI – artigo 165, temos que; 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. Assim, constatamos que a nulidade da marca poderá ser declarada parcialmente, sempre que a parte do signo subsistente, ou seja, a parte do sinal marcário requerido e não questionável, for considerada registrável à luz dos dispositivos legais vigentes.

Esse entendimento, conforme exposto no próprio parecer técnico, tem como objetivo o princípio do direito atributivo de nossa legislação, e de dar a possibilidade de o requerente garantir o seu direito de prioridade para a obtenção do registro.

É extremamente louvável o presente parecer técnico, visto que, procura de todas as formas, proteger e garantir aos usuários do sistema da propriedade industrial (marcas), mecanismo de ajuste em seus pedidos,

sendo que este já estava previsto em nossa legislação, entretanto, por falta de um melhor entendimento, não vinha sendo observados, o que aos longos desses anos tem causado prejuízos e, conseqüentemente, prejudicado o desenvolvimento social, que necessita de um sistema que os ajude a proteger seus investimentos e mercados. Continuando, vejamos este outro trecho do parecer técnico:

Tal entendimento, que tem como condão garantir aos usuários a prioridade do depósito, em relação a sua parte registrável, deverá ser aplicada pelo INPI tanto no exame de processos administrativos de nulidade, quanto em impugnações de terceiros, via oposição ao pedido de registro evitando-se, assim, indeferimentos desnecessários. Para tanto, em casos análogos em que se constate a registrabilidade de parte do sinal requerido, deve ser exigido dos requerentes/titulares a regularização de seus processos administrativos, com a apresentação de novos formulários do pedido de registro de marca em questão e, nos casos de marcas mistas ou figurativas, um novo jogo de etiquetas na forma anteriormente requerida, em conformidade com o Guia de Usuário de Marcas, contendo apenas a palavra, a expressão ou o signo passível de registro como marca, sob pena de não o fazendo, ser declarada a nulidade total do registro ou manutenção do indeferimento do pedido.

Em 21/11/2003, o então presidente do INPI, o ilustríssimo Sr. Luiz Otávio Beaklini, emitiu um ofício, acolhendo o parecer dando-lhe provimento, onde concedeu nulidade parcial ao pedido de registro em questão.

Acontece que o presidente do INPI, mesmo acatando o parecer, não deu ao mesmo um caráter normativo, o que fez a Procuradoria Federal do INPI, na pessoa do Dr. Mauro Sodré Maia, emitir um ofício, esclarecendo ao presidente a necessidade de se realizar a normalização do entendimento formulado. Por fim, através de ofício, o Presidente a época, Jorge de Paula Costa Ávila, entendendo da necessidade manifestada, deu caráter normativo ao parecer técnico da procuradoria federal do INPI.

Essas orientações, acima, são importantes, haja vista que, apesar desse dispositivo ter sido identificado como sendo o 3º maior motivo que geraram os indeferimentos analisados, praticamente todos poderiam ser revisados, através de um competente recurso a superior instância do órgão. Se esse procedimento foi ou não adotado pelos processos indeferidos por esse motivo, essa situação não foi analisada, entretanto, já que os indeferimentos se devem ao fato de desconhecimento da nossa legislação, é bastante provável que os mesmos, também, desconheçam esse ato normativo.

Por fim, diante dos resultados obtidos, podemos concluir que esses 3 (três) principais motivos que foram responsáveis pela grande maioria dos indeferimentos dos pedidos de registro requeridos por titulares paraense, são na verdade a união de 2 (dois) fatores: falha nos procedimentos quanto a pesquisa de anterioridade (inciso XIX, artigo 124); A falta de conhecimento da legislação (incisos VI e VII, artigo 124).

Além do levantamento acima exposto, também foi realizado uma análise frente aos responsáveis por realizarem o protocolo do pedido de registro junto ao INPI, no mesmo período analisado. Teoricamente, o número de pedidos indeferidos protocolados pelo próprio titular (que não possuem conhecimento/domínio dos procedimentos de pesquisa de anterioridade e sobre a legislação pertinente) deveria ser bem maior que os protocolados por procuradores. O que piora ainda mais esse cenário, de forma considerável, é o fato de também a grande maioria dos pedidos que foram indeferidos, terem sido protocolados através de procuradores (os quais, teoricamente, deveriam conhecer os procedimentos quanto a pesquisa de anterioridade e, principalmente, conhecer amplamente nossa legislação).

Dos 2.539 pedidos indeferidos nos 5 (cinco) anos analisados, 1.832 (cerca de 72,15%) desses processos foram protocolados por procuradores e, apenas, 695 (cerca de 27,45%) pelo próprio titular, conforme podemos observar do gráfico consolidados abaixo. A Figura 08 mostra os pedidos indeferidos protocolados por procuradores habilitados e os que foram protocolados pelo próprio titular, durante o período de investigação analisado.

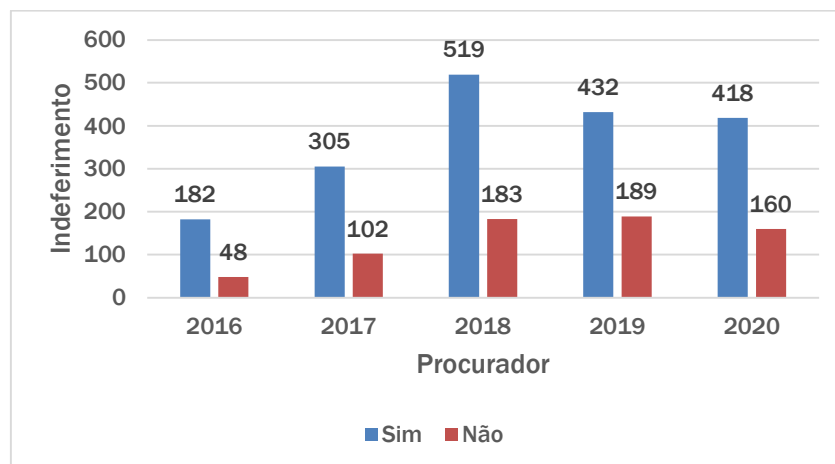


Figura 02: Pedidos indeferidos protocolados, através de um procurador, de 2016 a 2020. **Fonte:** Adaptado de INPI².

O Agente da Propriedade Industrial – API é uma profissão antiga no Brasil, que foi criada através do Decreto n.º 22.289 de 26 de julho de 1933, junto com a criação do então denominada Departamento Nacional da Propriedade Industrial – DNPI, ancestral administrativo do atual Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Em 1946, através do Decreto-Lei n.º 8.933 de 26 de janeiro de 1946 ratificou a regulamentação da profissão e que vigora até os dias atuais.

A Portaria Ministerial n.º 32 de 19 de março de 1998, reiterou a vigência do Decreto de 1946 e, incluiu, dentre outras disposições a exigências de concurso de habilitação organizado e aplicado pelo INPI, conforme forma de controle mínimo quanto a capacidade técnica desses profissionais para a um bom atendimento aos usuários. Além da exigência acima, a autarquia federal ainda criou o seu Código de Conduta Profissional (Ato Normativo n.º 142 de 25/08/98) e o seu respectivo Código de Ética Profissional, inspirada no Código de Ética dos Advogados, tendo em vista a similaridade de atuação. Todas essas ações objetivando disponibilizar para a sociedade um grupo de profissionais de alta qualificação, especializados na proteção de direitos de propriedade industrial.

Contudo, apesar de todo o histórico acima exposto, todas as atividades pertinentes a fiscalização dos serviços prestados e, também, ao registro dos agentes da propriedade industrial foram suspensos pela sentença proferida nos autos do processo n.º 0020172-59.2009.403.6100 (Ação Civil Pública), que tramita na 10ª Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo. A sentença determina que qualquer cidadão pode agir como procurador de terceiros perante o INPI, sendo efetivada administrativamente através da Resolução n.º 141 PR/INPI, de 3 de novembro de 2014, publicada na Revista da Propriedade Industrial n.º 2288 de 11 de novembro de 2014. Desde então, a autarquia federal deixou de exercer o poder disciplinar sobre a conduta de agentes/procuradores.

Apesar de observar o número crescente de pedidos de registros de marcas, após a sentença acima proferida em 2014, ao mesmo tempo, acredita-se que seja esse o principal motivo que justifica o percentual maior de pedidos de registros de marca de titulares paraense, que foram protocolados por procuradores e que, foram indeferidos pelo INPI.

Infelizmente, como a base no estudo, que somente abrange os últimos 5 (cinco) anos, não é possível afirmar, categoricamente, essa conclusão. Mesmo assim, a falta de controle, tanto quanto a qualidade dos serviços prestados quanto à ética de atuação desses profissionais, deve ser, de alguma forma, controlada.

Acredita-se que um estudo específico sobre esse tema, realizando a mesma análise estatísticas dos 5 (cinco) anos, antes desta sentença, seja uma abrangência de estudo que ofereça uma resposta desse possível cenário.

CONCLUSÃO

Por fim, diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que os principais motivos que foram responsáveis pela grande maioria dos indeferimentos dos pedidos de registro requeridos por titulares paraense, são na verdade a união de 2 (dois) fatores: o primeiro é a falha nos procedimentos quanto a pesquisa de anterioridade (inciso XIX, artigo 124) e o segundo é a falta de conhecimento da legislação (incisos VI e VII, artigo 124).

O que piora ainda mais esse cenário, de forma considerável, é o fato de também a grande maioria dos pedidos que foram indeferidos, terem sido protocolados através de procuradores (os quais, teoricamente, deveriam conhecer os procedimentos quanto a pesquisa de anterioridade e, principalmente, conhecer amplamente nossa legislação), dos 2.539 pedidos indeferidos nestes últimos 5 (cinco) anos, 1.832 desses pedidos foram protocolados por procuradores e, apenas, 695 pelo próprio titular.

Diante do exposto, apesar de verificar um número crescente de pedidos de registros de marcas, acredita-se que sentença proferida nos autos do processo n.º 0020172-59.2009.403.6100 (Ação Civil Pública) que determinou que qualquer cidadão pode agir como procurador de terceiros perante o INPI, seja o principal motivo que justifica o percentual maior de pedidos de registros de marca de titulares paraenses, que foram protocolados por procuradores e que foram indeferidos pelo INPI.

REFERÊNCIAS

AMARAL, J. P.. **O conceito do valor de marca e sua tutela jurídica**. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Autónoma de Lisboa, Lisboa, 2014.

AZEVEDO, V. A. F.. **Marcas e Signos a recepção dos sinais não convencionais pelo Brasil**. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) - Universidade Católica de Santos, Santos, 2016.

BARO, A. R. F.. Propriedade Industrial em Alagoas: uma Análise dos Depósitos de Marcas em Alagoas. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v.12, n.1, p.204-218, mar. 2019.

BARROS, C. E. C.. **Manual de Direito da Propriedade Intelectual**. Aracaju: Evocati, 2007.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: DOU, 1996.

NASCIMENTO, C. F. M.; MARQUES, M. C. L.. O registro de marcas como ferramenta estratégica no processo de desenvolvimento do negócio. **RPGC**, v.2, n.2, p.14-25, 2021.

SOARES, J. C. T.. **Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres**. São Paulo: Jurídica Brasileira. 2003,

Os autores detêm os direitos autorais de sua obra publicada. A CBPC – Companhia Brasileira de Produção Científica (CNPJ: 11.221.422/0001-03) detêm os direitos materiais dos trabalhos publicados (obras, artigos etc.). Os direitos referem-se à publicação do trabalho em qualquer parte do mundo, incluindo os direitos às renovações, expansões e disseminações da contribuição, bem como outros direitos subsidiários. Todos os trabalhos publicados eletronicamente poderão posteriormente ser publicados em coletâneas impressas ou digitais sob coordenação da Companhia Brasileira de Produção Científica e seus parceiros autorizados. Os (as) autores (as) preservam os direitos autorais, mas não têm permissão para a publicação da contribuição em outro meio, impresso ou digital, em português ou em tradução.

Todas as obras (artigos) publicadas serão tokenizadas, ou seja, terão um NFT equivalente armazenado e comercializado livremente na rede OpenSea (https://opensea.io/HUB_CBPC), onde a CBPC irá operacionalizar a transferência dos direitos materiais das publicações para os próprios autores ou quaisquer interessados em adquiri-los e fazer o uso que lhe for de interesse.



Os direitos comerciais deste artigo podem ser adquiridos pelos autores ou quaisquer interessados através da aquisição, para posterior comercialização ou guarda, do NFT (Non-Fungible Token) equivalente através do seguinte link na OpenSea (Ethereum).

The commercial rights of this article can be acquired by the authors or any interested parties through the acquisition, for later commercialization or storage, of the equivalent NFT (Non-Fungible Token) through the following link on OpenSea (Ethereum).



<https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/44951876800440915849902480545070078646674086961356520679561157917653011005441/>