



**Fundação Educacional do Município de Assis
Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"**

YARA PEREIRA DA SILVA CHAGAS

DA REGISTRABILIDADE DA MARCA

**Assis/SP
2017**



**Fundação Educacional do Município de Assis
Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"**

YARA PEREIRA DA SILVA CHAGAS

DA REGISTRABILIDADE DA MARCA

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao curso de Direito do Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis (IMESA), como requisito parcial à obtenção do Certificado de Conclusão.

**Orientador: Leonardo de Gênova
Área de atuação: Direito Empresarial**

**Assis/SP
2017**

FICHA CATALOGRÁFICA

CHAGAS, Yara Pereira da Silva.

Da Registrabilidade da Marca / Yara Pereira da Silva Chagas. Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA – Assis, 2017.

Páginas: 60.

1. Registrabilidade. 2. Marca.

CDD: 340
Biblioteca da FEMA

DA REGISTRABILIDADE DA MARCA

YARA PEREIRA DA SILVA CHAGAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis (IMESA), como requisito para o Curso de Graduação. Segue a comissão examinadora:

Orientador: _____
Leonardo de Gênova

Examinador: _____

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, João e Lucineide, pela compreensão, apoio e confiança que em mim depositaram.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao professor e orientador Leonardo de Gênova pelo auxílio ao longo da elaboração deste trabalho e por estar sempre disposto a sanar as dúvidas iminentes.

Agradeço aos meus pais por me darem forças e não me deixarem desistir.

Agradeço ao meu namorado Vitor, que me amparou dando sustento e motivação para continuar, incentivando-me cada vez mais.

RESUMO

O escopo do trabalho é estudar a registrabilidade da marca. Desta maneira, faz-se necessário explorar através dos estudos o que é uma marca, qual a importância dela no mercado atual nessa era de conhecimento e grande concorrência no campo empresarial. Abordar-se-á, ainda, sobre os benefícios que a marca registrada proporciona ao seu titular, bem como o desenvolvimento da instituição que protege a Propriedade Intelectual. Por fim, identificar uma possível solução ao empresário na hora de selecionar uma marca.

Palavras-chave: Registrabilidade; Marca; INPI; Lei da Propriedade Industrial.

ABSTRACT

The scope of this work is to study brand registrability. In this way, it is necessary to explore through of studies what is a brand, the importance of it in the current business market in this age of knowledge and great competition in the business field. It will also approach the benefits that the trademark gives to its owner, as well as the development of the institution that protects intellectual property. Lastly, find a solution for the entrepreneur when selecting a brand.

Keywords: Registrability; Brand; INPI; Industrial Property Law.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Bandeira dos Estados Unidos (adaptado de Angelo, 2000, p. 21)	32
Figura 2: Estátua da Liberdade (adaptado de Angelo, 2000, p. 21)	33
Figura 3: Logotipo da marca Mc Donald's	34
Figura 4: Canecas	36
Figura 5: Marca 'Vai tomar no fusca'	37
Figura 6: Feijão Equitação (adaptado de Angelo, p.47)	49
Figura 7: Recipiente de refrigerante (adaptado de Angelo, p.48)	51
Figura 8: Recipiente de talco (adaptado de Angelo, p.48)	52
Figura 9: Marca 'DAP Dinâmica Auto Peças'	53
Figura 10: Marca 'Droga Raiz'	54
Figura 11: Marca 'Casa & Casa'	54
Figura 12: Marca 'G Colégio Batista Getsêmani'	55
Figura 13: Marca 'Cervejaria Monte Verde'	55

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Classificação quanto à aplicação	25
Tabela 2: Classificação quanto à finalidade	25
Tabela 3: Classificação quanto à forma	25/26
Tabela 4: Classificação quanto ao conhecimento comum	26

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Art.	Artigo
CPI	Código da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996)
CUP	Convenção da União de Paris
DNPI	Departamento Nacional da Propriedade Industrial
IDS	Instituto Dannemann Siemsem
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96)
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO – World Intellectual Property Organization)

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
1. BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE A EVOLUÇÃO DA MARCA	15
1.1. HISTÓRIA DA MARCA	15
1.2. CONCEITO DE MARCA	17
1.3. O INSTITUTO INPI.....	18
2. AS MARCAS E AS SUAS PECULIARIDADES	23
2.1. FUNÇÕES DA MARCA.....	23
2.2. CLASSIFICAÇÕES	24
2.3. REQUISITOS	26
3. DA REGISTRABILIDADE DA MARCA E OS SEUS IMPEDIMENTOS..	28
3.1. DA REGISTRABILIDADE DA MARCA.....	28
3.2. OS IMPEDIMENTOS DA MARCA	31
3.2.1. <i>Caput</i> do Artigo 124 da Lei 9.279/96.	32
3.2.2. – Inciso I	32
3.2.3. – Inciso II	34
3.2.4. – Inciso III	36
3.2.5. – Inciso IV	37
3.2.6. – Inciso V	38
3.2.7. – Inciso VI.....	38
3.2.8. – Inciso VII.....	39
3.2.9. – Inciso VIII.....	40
3.2.10. – Inciso IX.....	40
3.2.11. – Inciso X.....	41
3.2.12. – Inciso XI.....	42
3.2.13. – Inciso XII.....	42
3.2.14. – Inciso XIII.....	42
3.2.15. – Inciso XIV	43
3.2.16. – Inciso XV	44
3.2.17. – Inciso XVI	44
3.2.18. – Inciso XVII	45
3.2.19. – Inciso XVIII	46

3.2.20.	– Inciso XIX	47
3.2.21.	– Inciso XX	49
3.2.22.	– Inciso XXI	50
3.2.23.	– Inciso XXII	51
3.2.24.	– Inciso XXIII	51

CONSIDERAÇÕES FINAIS	57
-----------------------------------	-----------

REFERÊNCIAS.....	59
-------------------------	-----------

INTRODUÇÃO

O objetivo desse trabalho é estudar sobre a marca, a registrabilidade, a importância e principalmente o que deve ser observado para ter êxito em adquiri-la.

O primeiro capítulo trará um breve histórico sobre a evolução da marca no Brasil, desde a época da pré-história, que era utilizada por escultores, até os dias de hoje. Conterá o significado das marcas sob o prisma de diversos autores, clareando a perspectiva do consumidor na hora que se depara com o elemento nominativo. Versará ainda, sobre a progressão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, quando surgiu no Brasil em 1970 e o seu desenvolvimento no século XX.

É possível, através desse capítulo, compreender o aprimoramento da marca, a sua utilidade e de onde emana sua proteção.

Procederá no segundo capítulo a respeito das variadas funções da marca, cada uma tendo uma peculiaridade na forma que pode ser levada ao consumidor, destacando que a marca não é só um nome fantasia e que serve apenas para não perde-lo, é muito mais que isso, ela envolve o consumidor, desde o momento que leva até ele o conhecimento, captando-o emocionalmente, levando a sua escolha e, às vezes, a fidelização.

Abordará também, sobre as diversas classificações das marcas, o que diferencia cada uma, bem como os requisitos necessários para ter uma marca, sendo que não basta inventar qualquer sinal, deve-se antes observar os quesitos para ter uma boa marca que seja capaz de disputar o tão concorrido mercado nacional e internacional.

Depreende-se através desse capítulo, o que levaria o consumidor a escolher uma marca, ao titular decidir sua classe na hora de classificá-las, quais são as características que distinguirá o local que ela é inserida, se é uma marca de produto, de serviço, de certificação ou de outra modalidade, e os requisitos exigidos com o propósito de auxiliar na elaboração de uma marca.

Posto isto, objetiva-se proporcionar ao empresário uma solução no momento de criar e registrar uma marca, a fim de que obtenha muito sucesso com esta, assunto que será abordado no terceiro capítulo.

1. BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE A EVOLUÇÃO DA MARCA

1.1. HISTÓRIA DA MARCA

A marca é primordial no mundo dos negócios e aos comércios que pretendam obter êxito em seu ramo mercadológico, para aqueles que visam crescer e expandir cada vez mais. Registrar uma marca serve para diferenciar os produtos e serviços, sejam da mesma categoria ou de categoria distinta. Ela surgiu na pré-história e evoluiu muito até o século XX.

As primeiras marcas surgiram na pré-história, onde os escultores assinavam seus trabalhos com diferenciais nos modelos para se distinguirem de todos os outros artistas. Além disso, os artesãos e outros produtores da época começaram diferenciar suas mercadorias, através de símbolos, selos, e outros itens que fossem capazes de identificar a origem do produto, como bem explana Mouta (2013, p. 08).

No século XI, as marcas obtiveram um novo segmento, uma vez que passou a ser obrigatório no ramo comercial as marcas individuais, impregnando características de suas origens, de quem as elaborou e, assim, proporcionar ao cliente segurança para obter um produto de qualidade, podendo este reclamar caso o objeto não tenha sido de seu agrado. Assim, encontra-se especificado no arquivo: Origem e Evolução das Marcas¹ (INTERCOM, 2007).

Surge no século XIX a preocupação com as garantias e registro de marcas, desde então, alguns locais adquiriram legislação própria, como a Inglaterra em 1862 e a lei de marcas de mercadoria, a Alemanha com a lei para a proteção de marcas e Estados Unidos em 1870 através da lei federal da marca de comércio. Com o incessante aumento no mercado, as marcas foram ganhando lugar e surgiram nessa época os cartazes publicitários e catálogos de compra, ideia elencada por Mouta (2013, p. 10).

No século XX, com as evoluções e sucesso das marcas, os grupos econômicos, órgãos oficiais e cooperativas tiveram o apoio das indústrias para criarem seus próprios sinais marcários, expandindo as divulgações de forma positiva e atrativa ao público alvo, sendo

¹ <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R2467-1.pdf>. Acesso em: 04/02/2017.

que após a primeira guerra mundial é que se efetiva definitivamente a relevância das marcas, ainda sob a ideia de Mouta (2013, p. 10).

Outro passo importante para o desenvolvimento das marcas foram as publicidades veiculadas através da televisão, rádio e cinema na década de 30. Nesse período houve preocupação das indústrias com o design de suas mercadorias, pois surgiu a publicitação de produto de luxo, o que fez com que as embalagens ficassem mais atentas, pois eram pouco valorizadas na época, diante disso influenciaram os fabricantes a ter cautela no sentido de diferenciar esteticamente seus produtos (MOUTA, 2013, p. 10).

Ainda da extração de Mouta, após a Segunda Guerra Mundial os mercados começaram a dar atenção especial aos interesses do consumidor quanto as marcas, conseqüentemente aumentando os ambientes para criação e desenvolvimento produtos, que passaram a ser disputados nos Estados Unidos e países da Europa. “Muitos dos grandes fabricantes estavam a conhecer, pela primeira vez, o que era a concorrência” (MOUTA, 2013, p.10 apud NASCIMENTO e LAUTERBORN, 2007, p. 42).

Na década de 90, com a chegada da internet houve uma maior oferta de mercados, o que gerou uma saturação e recessão destes. Em consequência, o foco que estava em cima da marca teve recaída e passou a ser direcionado ao consumidor, como pormenoriza Mouta (2013, p. 11, apud, KAPFERER, 2008).

A partir dessa época iniciou a conscientização da importância das marcas de serviços, pois até o momento, os estudos das marcas focavam principalmente a produtos físicos (MOUTA, 2013, p. 11, apud GRONROOS, 2003).

Após observar os períodos históricos, vislumbra-se a crescente evolução e mudanças no mundo das marcas, sendo hoje comum sua constante utilização através dos registros, seja pelas empresas que pretendam crescer e ter um diferencial mercadológico, como também por aquelas empresas que já estão consolidadas no mercado, que obtiveram há tempos o registro, tendo este adquirido valor no decorrer dos anos, valendo atualmente milhões.

Segundo Mouta (2013, p.11 apud CLIFTON e SIMMONS, 2010, p. 49):

Sem a marca, não há forma de criar fidelização por parte dos consumidores; não existindo fidelização dos consumidores, não há garantia de rendimentos seguros; não havendo rendimentos seguros, há menos investimento e menos emprego, havendo menos investimento e menos emprego, há menos riqueza criada; havendo menos riqueza, são menores as receitas do governo para este gastar em questões sociais.

Desfecha-se que a marca é o item que fideliza o consumidor, fazendo-o querer sempre determinado produto ou serviço, o que contribui para as receitas aumentarem e beneficiar, no fim, diversas áreas sociais.

1.2. CONCEITO DE MARCA

A definição da palavra marca é vasta quando analisada pelos diversos autores que emanam conhecimento sobre o assunto, a perspectiva é de que, em todos os conceitos analisados, haja uma mesma finalidade, a fidelização do consumidor. A primeira definição é do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão oficial que rege sobre as marcas de todo o país:

Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor dos produtos ou serviços.

Outro conceito, discorrido pela renomada autora Maria Helena Diniz (2008, p. 229), define marca como:

1. Sinal distintivo colocado em produtos de indústria ou comércio para diferenciá-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa, permitindo que o público os conheça; rótulo, etiqueta; em propaganda é o nome, símbolo ou desenho que identifica mercadorias ou serviços de uma empresa, distinguindo-os dos de seus concorrentes; iniciais da firma do destinatário, que o expedidor coloca nos volumes de mercadorias despachados; sinal usado para distinguir a origem da carga exportada. 2. Fronteira; limite. 3. Ponto fixo na costa, que determina a posição do navio; baliza. 4. Instrumento de bronze ou ferro usado para marcar animais; sinal impresso a fogo no corpo do animal, pelo pecuarista. 5. Vestígio deixado no corpo ou na pele por uma moléstia ou pancada. 6. Grandeza prescrita por lei.

Discorre Negrão (2003, p. 142) que, sendo considerada aplicação exposta no art. 123 do Código da Propriedade Industrial:

(...) marca é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.

Mouta (2013, p.13 apud RANDAZZO, 1996, p. 25) ensina que: “(...) sem a marca um produto seria apenas uma “coisa”, uma simples mercadoria sem importância. São as percepções racionais, funcionais e emotivas que criam uma ligação entre a marca e o consumidor”.

Diante as definições citadas, conclui-se que a marca obtêm um significado amplo, é usada para identificar determinado produto ou serviço, porém, é mais que isso, caracterizando-se como uma junção de emoções e valores que visam as expectativas dos consumidores na hora de adquirir um item e, também, para identificar da melhor forma possível o que pretende encontrar.

1.3. O INSTITUTO INPI

No site² do próprio instituto INPI encontra-se o marco inicial sobre sua fundação:

Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.

Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e soluções técnicas.

Fábio Ulhoa (1959, p. 91), propicia ideia acerca do objetivo dessas proteções que o INPI proporciona, com o objetivo de que o empresário titular dos bens explore com total exclusividade o objeto economicamente. Para alguém reivindicar o direito sobre determinado bem, com o intuito de exclusividade em sua exploração é necessária a

² <http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura> - acesso 01/08/2017.

concessão pelo INPI, caso não passe pela análise deste não poderá ser exigido pelo seu titular qualquer tipo de proteção especial.

O Autor Di Blasi (2005, p. 5), relata que a primeira notícia que se teve quanto as proteções no Brasil foi no ano de 1752, com a concessão de um monopólio para exploração de uma máquina para descascar arroz ao seu inventor, pelo prazo de 10 (dez) anos, sendo que não podia ser usado por outros produtores. O texto de privilégio dizia em parte: “Os concessionários instalarão nos distritos em que desejarem aproveitar o privilégio tantas máquinas que sejam necessárias para assegurar seu monopólio num raio de dez léguas”.

Diante disso, a proteção para a máquina de descascar arroz concedida ao seu inventor foi o primeiro passo que o Brasil deu para o desenvolvimento da propriedade industrial, tendo expandido através dos anos os direitos e os tempos concedidos referente a cada propriedade industrial.

No século XX houve uma importante evolução da propriedade intelectual no Brasil, para compreender se faz necessário analisar alguns anos que foram essenciais para esse desenvolvimento até chegar à Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, vigente atualmente, e na criação do órgão INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial em meados de 1970. Sob a égide do exposto pelo Instituto Dannemann Siemsem - IDS, o qual discerne minuciosamente cada período, pode-se compreender alguns dos anos significativos para a propriedade intelectual.

Cumprе denotar que em 1900 houve a primeira revisão da Convenção de Paris³, em Bruxelas. Em 1911 houve a segunda revisão da Convenção de Paris, em Washington. E,

³ Convenção da União de Paris (CUP) – firmada em Paris em março de 1883, tendo o Brasil como um de seus Estados fundadores, foi resultado do reconhecimento do caráter internacional dos direitos de propriedade industrial e da conseqüente necessidade de adotarem-se regras mínimas de convivência jurídica entre os países naquela área. Ainda hoje é o mais importante tratado internacional na matéria.

A Convenção de Paris que, desde sua criação sofreu revisões em 1900 (Bruxelas), 1911 (Washington), 1925 (Haia), 1934 (Londres), 1958 (Lisboa) e 1967 (Estocolmo), estabeleceu e consagrou três princípios básicos que até hoje constituem os alicerces do sistema internacional de propriedade industrial. São eles:

- princípio do tratamento nacional, pelo qual os nacionais e domiciliados em países membros recebem o mesmo tratamento e proteção dos nacionais de cada país membro (artigo 2);
- princípio da independência entre os países membros, pelo qual as patentes concedidas em um país membro não são invalidadas pelo simples fato de terem sido invalidadas em outro país (artigo 4 bis); e
- princípio da prioridade, pelo qual o depósito de um pedido de proteção em um país membro cria um “direito de prioridade” para seu titular com relação ao uso e a pedidos posteriores por parte de terceiros em um outro país membro, dentro de um período de tempo especificado para cada tipo de proteção (patentes de invenção, modelos de utilidade, modelos e desenhos industriais ou marcas). (IDS – Instituto Dannemann Siemsem, 2005, p.13).

no ano de 1925 houve a terceira revisão da Convenção de Paris, em Haia (IDS, 2005, p. 1).

No ano de 1929 houve a aprovação dos textos da convenção de Paris de 20/03/1883 sobre a proteção da propriedade industrial (decreto nº 5.685, de 30/07/1929), e do acordo de Madri, relativo ao registro internacional das marcas de fábrica ou de comércio, de 14/04/1891, ambos revistos em Bruxelas, em 14/12/1900, em Washington, no ano de 02/06/1911, e em Haia, em 06.11.1925. Salienta-se, ainda, que o acordo de Madri, relativo à repressão das falsas indicações de procedência de mercadorias, de 14/04/1891, foi revisto em Washington, em 02/06/1911, e, em Haia, em 06/11/1925 (IDS, 2005, p. 1).

Complementando essa linha intelectualiva (IDS, 2005, p. 1/2):

Com o advento da Revolução de 1930, o Governo Provisório deu nova atenção à propriedade industrial, além das reformas promovidas. Como resultado dos diversos estudos elaborados, modificou-se, inicialmente, o regulamento de 1926⁴, instituindo-se o DNPI – Departamento Nacional da propriedade industrial⁵ em 1933 e criando a profissão de agente oficial da propriedade industrial.

Estabeleceu-se, ainda, que o DNPI teria como órgão oficial de publicidade a Revista da Propriedade Industrial, composta de uma parte oficial e outra não. A primeira parte da Revista da Propriedade Industrial destinava-se à publicação de todos os atos, despachos, clichês das marcas, resumo dos pontos característicos das invenções, títulos das garantias de propriedade, relação dos pedidos de privilégio das marcas de indústria e comércio, assim como todos os dados relevantes dessas publicações.

Atuava, também, como veículo para dar ao público o conhecimento sobre os decretos, leis, portarias, avisos e ofícios relativos à propriedade industrial. A parte não oficial era destinada à publicação de artigos ou pareceres sobre a propriedade industrial e de leis, decisões, notícias e jurisprudência estrangeira referentes à propriedade industrial.

No ano de 1945, momento em que o Brasil ingressou na Segunda Guerra Mundial, foi adotada uma série de medidas excepcionais que, de forma direta ou indireta, afetaria também a propriedade industrial. Tais medidas culminaram, no referido ano, com a incorporação ao patrimônio nacional das patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, marcas de indústria e comércio, títulos de estabelecimento, insígnias e frases de propaganda pertencentes aos países inimigos domiciliados no estrangeiro. Frisando-se que no referido ano houve um marco importante

⁴ Decreto nº 16.264, de 19.12.1923 e respectivo Regulamento. (IDS – Instituto Dannemann Siemsem, 2005, p. 1);

⁵ Decreto nº 22.289, de 26.07.1933. (IDS – Instituto Dannemann Siemsem, 2005, p. 2).

na história da propriedade industrial no Brasil: a codificação das leis da propriedade industrial⁶ (IDS, 2005, p. 2/3).

Em 1960 o Brasil ratificou a Convenção Universal de Direito Autoral (IDS, 2005, p. 3).

No tocante ao ano de 1970, o Instituto leciona que (IDS, 2005, p. 5-6):

Considerando o estado caótico do DNPI e a desordem criada pelos dois últimos códigos da propriedade industrial, contraditórios e burocráticos, o Governo decidiu intervir no DNPI nomeando para o cargo de Diretor-geral um oficial de Marinha da ativa.

O novo Diretor-geral do DNPI assumiu a incumbência de dar uma solução adequada aos problemas que tanto afetavam a propriedade industrial. Além de tratar, de imediato, da reorganização do órgão, o novo Diretor-geral estava confrontando com a participação do Brasil na Conferência Diplomática em Washington para a elaboração do PCT – Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes.

Chefiando a delegação brasileira constituída para tratar do assunto, o Diretor-geral teve uma participação bastante ativa. No entanto, o fato mais importante foi o convite que o Diretor-geral do DNPI recebeu do então Presidente do Patentamt alemão, Dr. Kurt Haertel, para visitar aquele órgão, em setembro de 1970, tomando conhecimento detalhado de seu funcionamento. Por ocasião do encerramento da visita, o Presidente do Patentamt alemão, como colaboração para a reorganização da propriedade industrial no Brasil, doou ao DNPI uma coleção completa das patentes alemãs.

Retornando ao Brasil, o Diretor-geral promoveu a fundação de um novo órgão governamental de natureza autárquica, o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial⁷, que assumiu a responsabilidade de administrar a concessão de patentes, modelos de utilidade, marcas, modelos e desenhos industriais e, ainda, de aprovar os contratos de transferência de tecnologia.

Em 1971, fundado o INPI, foram firmados acordos com a OMPI e com o PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para treinamento do pessoal técnico do novo INPI e a formação de um banco de patentes com o propósito de fornecer informações a respeito dos avanços tecnológicos aos interessados. Houve também a criação do setor de transferência de tecnologia que tinha como finalidade a aprovação de contratos de licenças de marcas e patentes, de transferência de tecnologia e de assistência técnica. Todos os pagamentos que eram remetidos ao exterior ou deduzidos como despesas necessitavam de aprovação do INPI, devendo ser submetidos para análise e decisão (IDS, 2005, p. 6).

Com a promulgação do novo Código da Propriedade Industrial⁸, substituindo o de 1969, permitiu-se a desburocratização dos procedimentos, contudo manteve-se a proibição de

⁶ Decreto-Lei n° 7.903, de 27.08.1945, revisto pelo Decreto-Lei n° 8.481, de 27.12.1945. (IDS – Instituto Dannemann Siemsem, 2005, p. 3);

⁷ Lei n° 5.648, de 11.12.1970 (IDS – Instituto Dannemann Siemsem, 2005, p. 5).

⁸ Lei n° 5.772, de 21.12.1971 (IDS – Instituto Dannemann Siemsem, 2005, p. 6);

patentear as invenções farmacêuticas e alimentícias, criando um registro especial para o reconhecimento de marcas notórias (IDS, 2005, p. 6).

Por fim, têm-se as seguintes alterações no final dos anos 90 (IDS, 2005, p. 8):

1996 - Promulgada a nova Lei da Propriedade Industrial⁹, com vigência a partir de 1997. (...)

1998 - Entra em vigor a nova Lei de Proteção da Propriedade Intelectual de Programas de Computador (Lei de Software)¹⁰, com a eliminação das restrições à comercialização até então existentes, e a nova Lei de Direitos de Autor¹¹.

Nesse mesmo ano, o Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Dr. Francisco Dornelles, baixa ato restabelecendo o reconhecimento do Decreto-lei n° 8.933/46, que regulamenta a profissão de agente da propriedade industrial¹².

Analisando o decorrer desses anos, pode-se concluir que os direitos da propriedade industrial no Brasil sofreram significativas evoluções, todas de suma importância, contudo a criação do INPI no ano de 1970 destaca-se, visto que foi a partir desse momento que as proteções ganharam ainda mais força, em razão do instituto que deu certo e diante de seus aprimoramentos no decorrer dos períodos, chegando à lei n° 9.279, de 14/05/1996, vigente atualmente, que proporciona resultados positivos e efetivos no que tange as proteções asseguradas ao seu titular.

⁹ Lei n° 9.279, de 14.05.1996 (IDS – Instituto Dannemann Siemsem, 2005, p. 8 e 7);

¹⁰ Lei n° 9.609, de 19.02.1998 (IDS – Instituto Dannemann Siemsem, 2005, p. 8);

¹¹ Lei n° 9.610, de 19.02.1998 (IDS – Instituto Dannemann Siemsem, 2005, p. 8);

¹² Portaria n° 32, de 19.03.1998 (IDS – Instituto Dannemann Siemsem, 2005, p. 8).

2. AS MARCAS E AS SUAS PECULIARIDADES

2.1. FUNÇÕES DA MARCA

A marca tem diversas funções, entre elas, a de evitar confusões entre os produtos e serviços, ou seja, distinguir-se das demais que se encontram no mercado, tendo também a função econômica cujo escopo é a fidelização dos consumidores; a função comercial, que serve para garantir a qualidade dos seus produtos ou serviços, evitando a concorrência; e por fim, a função de divulgação, que leva ao consumidor ao conhecimento de determinados bens, adiante se explorará as ideias de Di Blasi, pormenorizando algumas dessas funções.

Tem a função de divulgar ao conhecimento dos consumidores determinados bens intangíveis e, ainda, tem como finalidade, através de medidas cabíveis, atuar contra seu uso indevido, vejamos o que Di Blasi (2005, p. 332-333) discorre sobre o assunto:

A marca atua como um veículo de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem incorpóreo, induzindo preferências através do estímulo ocasionado por uma denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou outro sinal distintivo. É, efetivamente, o agente individualizador de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço, proporcionando à clientela uma garantia de identificação do produto ou serviço de sua preferência.

A marca pode exercer múltiplas funções. Entre outras, proporcionar ao seu titular o direito através de medidas administrativas e judiciais, de agir contra o seu uso indevido, ou não-autorizado, por parte de concorrentes desleais. Auxilia o adquirente (comprador) na operação de compra impelindo-o a reclamar o produto identificado pela marca e não o sucedâneo apresentado pelo vendedor.

Analisando o exposto, subtrai-se que a marca atua como um meio de divulgação, levando até os consumidores o conhecimento de determinados produtos e serviços implantados no mercado e, através dessa situação, possibilita o cliente a ter preferências por determinado bem.

Quanto a função de proporcionar ao seu titular o direito de medidas cabíveis, observa-se que essa se dá através de duas vias legais: as medidas administrativas e judiciais, sendo que as marcas que tiverem o uso indevido por concorrentes desleais podem ser amparadas por meio de referidas vias, proporcionando ao seu possuidor legítimo maior segurança empresarial.

No que se refere à função econômica e de comercialização, Di Blasi (2005, p. 335) descreve:

A marca é para a empresa a base de sua comercialização. Algumas marcas conseguiram ser transformados no seu ativo mais valioso. É de fundamental importância para o desenvolvimento econômico de um país a formação de um acervo de marcas nacionais com prestígio. Podemos dizer que a marca é como o nome de família, que atesta e identifica história, tradição e qualidade do produto ou serviço que assinala.

Ainda sob o mesmo prisma, ele aprofunda e fixa na fidelidade dos clientes (DI BLASI, 2005, p. 336):

Além de fazer com que os cidadãos consumam cada vez mais, a marca também faz com que os fornecedores de serviço e produtos produzam mais, porque, contando com a fidelidade da clientela, há menores custos de vendas e menor investimento em marketing e publicidade.

Conclui-se que a marca, por diversas vezes, é a base da empresa, o que ela tem de mais valioso, servindo ainda para atestar um bem, tornando-o tradicional. Pode-se resumir em um ciclo: a marca leva os cidadãos a consumir em maior quantidade e continuamente, devido a preferência pelos produtos ou serviços, gerando uma maior produção pelos fornecedores e, conseqüentemente, diminuindo os custos nas vendas e investimentos em marketing.

Todas essas diferenciações de funções são analisadas diante a realidade das empresas, o que é de suma importância para enxergar que não é só uma teoria, mas sim, o que ocorre na prática, auferindo um grande êxito das marcas através dessas e outras diversas funções.

2.2. CLASSIFICAÇÕES

As classificações das marcas, segundo Negrão, podem ser divididas segundo sua aplicação, finalidade, forma e conhecimento comum, assim, para melhor compreensão, pode-se observar através das seguintes tabelas:

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO	
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	
Marca de produto ou serviço	Distingue produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
Marca de certificação	Atesta a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.
Marca coletiva	Identifica produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.

Tabela 1: Classificação quanto à aplicação.
Fonte: (adaptado de Negrão, 2008, p. 113/114).

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À FINALIDADE	
Marca específica ou singular	Destinada a assinalar um só objeto
Marca genérica ou geral	Identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são, individualmente, caracterizados por marcas específicas. Somente pode ser usada quando acompanhada de marca de marca específica.

Tabela 2: Classificação quanto à finalidade.
Fonte: (adaptado de Negrão, 2008, p. 114).

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À FORMA	
Verbal ou nominativa	Constitui-se somente de nomes, palavras, denominações ou expressões.
Emblemática ou figurativa	Adota monogramas, emblemas, símbolos, figuras ou quaisquer outros sinais distintivos.
Mista	Formada por expressões nominativas e figurativas.

Tridimensional	Apresentada nas várias dimensões visuais, com desenhos em vista frontal, lateral, superior, inferior, ou em algumas delas e em perspectiva.
----------------	---

Tabela 3: Classificação quanto à forma.
Fonte: (adaptado de Negrão, 2008, p. 114).

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO CONHECIMENTO COMUM		
	Noções	Diferenciações
Marcas de alto renome	São as notoriamente conhecidas no Brasil, em toda sua extensão territorial e têm proteção especial em todos os ramos de atividade; trata-se de inovação brasileira prevista no art. 125 do CPI, sem regulação similar na Convenção Unionista.	<ul style="list-style-type: none"> • Extensão territorial: proteção no território nacional. • Extensão de aplicação: em todos os ramos de atividade. • Fonte legislativa: art. 125 do CPI. • Registro no Brasil: indispensável para a proteção.
Marcas notórias	São as notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade e estão previstas na Convenção da União de Paris, no artigo 6 bis, inciso 1, e reguladas pelo art. 126 do CPI. Gozam de proteção especial, independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil.	<ul style="list-style-type: none"> • Extensão territorial: proteção nos territórios dos países signatários da Convenção da União de Paris. • Extensão de aplicação: proteção, tão-somente, em relação a produtos idênticos e similares. • Fonte legislativa: art. 6º, bis (I), da CUP e art. 126 do CPI. • Registro no Brasil: dispensável para a proteção.

Tabela 4: Classificação quanto ao conhecimento comum.
Fonte: (adaptado de Negrão, 2008, p. 114).

2.3. REQUISITOS

São três os requisitos essenciais para que uma marca consiga o registro, sob as assertivas elencadas por Fábio Ulhoa Coelho (1959, p. 90/91), veja-se:

A) “Novidade relativa – não se exige da marca que represente uma novidade absoluta, isto é, a expressão linguística ou signo utilizado não precisam ser,

necessariamente, criados pelo empresário. O que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados, ou de serviços prestados. Por esta razão, inclusive, a marca é protegida, em princípio, apenas no interior de uma classe, conjunto de atividades econômicas afins”.

B) “Não-colidência com marca notória – as marcas notoriamente conhecidas, mesmo que não registradas no INPI, merecem a tutela do direito industrial, em razão da Convenção de Paris, da qual participa o Brasil (LPI, art. 126)”.

C) “Não-impedimento – a lei impede o registro, como marca, de determinados signos. Por exemplo, as armas oficiais do Estado, ou o nome civil, salvo autorização pelo seu titular etc. (LPI, art. 124). Para ser registrado como marca, não pode o signo correspondente enquadrar-se nos impedimentos legais”.

Depreende-se, sob análise dos requisitos acima elencados, que não há necessidade da marca ser inventada, ser exclusiva, o que se exige é que, embora já exista determinada expressão ou signo, ela seja novidade naquele sinal distintivo de um serviço ou produto e que ela não esteja já solicitada ou registrada na classe à qual o empresário pretende registrar.

Dessa forma, a proteção da marca é restrita à classe à qual se pretende o registro, ou seja, se a pessoa utiliza uma marca idêntica em outra classe, não há problema desde que não seja uma marca de alto renome, ou seja, aquelas que têm uma proteção especial concedida ao titular da marca através de resguardo em todas as classes e são amparadas pelo art. 125 da LPI.

As marcas notórias, aquelas de conhecimento amplo, geral, são detentoras de uma proteção que emana da Convenção de Paris, em que o Brasil é membro, isso concerne à situação de que mesmo que a marca notoriamente conhecida não esteja registrada no Brasil ela deve ser resguardada pelo INPI, portanto, o empresário Brasileiro deve respeitar esses elementos nominativos, pois caso tente o registro de alguma marca notória, não obterá consecução.

E, por fim, a marca não deve ter nenhum dos impedimentos legais que constam no rol do artigo 124 da LPI. Exceto se permitidas pelo titular.

3. DA REGISTRABILIDADE DA MARCA E OS SEUS IMPEDIMENTOS

3.1. DA REGISTRABILIDADE DA MARCA

É imprescindível avaliar as hipóteses plausíveis para se obter o registro de uma marca. Se forem observados os requisitos específicos, há considerável possibilidade de êxito no momento da decisão do INPI quanto ao pedido de registro.

E, para compreender sobre a registrabilidade, avaliaremos o que discorre Ulhoa (2013, p. 225), que relata a possibilidade do INPI conceder dois tipos de registro, o desenho industrial e as marcas, sendo esta última a de relevância nesse trabalho.

Como já dito no subcapítulo 2.3, que aborda os requisitos, para Ulhoa há três condições para se conseguir a proteção de uma marca: a novidade relativa, a não colidência com elemento nominativo notoriamente conhecido e o desimpedimento. Portanto, para obter a registrabilidade da marca faz-se mister avaliar cada um desses itens com mais afinco.

No tocante à novidade relativa, Ulhoa ensina que, este é o requisito para que os produtos ou serviços se destaquem dos demais no mercado, seja direta ou indiretamente. Dispensa-se a necessidade de a novidade ser absoluta para ter concessão do registro, ou seja, não precisa ser criado algo que ainda não exista, basta que a expressão escolhida não esteja sendo utilizada por outro titular.

Por exemplo, “Se o fabricante de móveis de escritório adota para seus produtos a marca triângulo, ele poderá obter a proteção do direito industrial, apesar da expressão não ter sido criada por ele” (COELHO, 2013, p. 227).

Dessa forma, o que é novo na decisão do fabricante é chamar os móveis de triângulo, constatando que o fabricante selecionou um nome já existente “triângulo” e o utilizou para distinguir seus produtos. Isso é possível desde que ninguém tenha tido ideia parecida e a marca não esteja registrada por outro titular do mesmo ramo, como bem explica Ulhoa (COELHO, 2013, p. 227).

Elucida ainda, que em razão da relatividade da novidade, a proteção da marca que consegue o registro é restrita ao seu segmento, seja de produto ou serviço. A regra do direito marcário, conhecido como “princípio da especificidade”, tem o objetivo de impedir confusões entre os consumidores acerca dos produtos e serviços que estão no mercado.

No exemplo discorrido, do fabricante de móveis, o titular teria a proteção somente no ramo correspondente ao seu produto, no caso, na classe 20¹³.

Isso significa que é possível uma agência de publicidade também adotar o nome “triângulo” para diferenciar seus serviços, ou seja, se for solicitado o registro no INPI será passível de concessão devido ter função diferente do fabricante de móveis, sendo que neste caso essa marca seria registrada na classe 35¹⁴.

A ideia é que o consumidor não confunda as marcas, sendo assim, afastando-se essa possibilidade de confusão, ressaltando-se ainda a possibilidade de ter duas marcas com o mesmo elemento nominativo na mesma classe, desde que haja suficiente distinção entre elas.

Precisamente sob a concepção de Ulhoa, extrai-se que o INPI adota classificações para auxiliar e facilitar a pesquisa de disponibilidade de marca. Há a classificação de produto e a de serviço que, através delas, possibilita uma espécie prevenção ao titular para saber o que está disponível e o que não está quando for solicitar o registro da marca.

Insta salientar que essas classes não concedem exclusividade ao dono da marca, porém há uma exceção na qual a marca pode ter ampla proteção em diversas ou todas as classes, ainda que não esteja registrada nelas, que é a marca de alto renome, amparadas pelo artigo 125 da LPI, caracterizando-se como aquelas conhecidas por quase todos os consumidores de diversos locais do mundo, como exemplo: Coca Cola, Natura, Fiat, Pirelli.

Posto isto, o titular que pretender ter uma marca de alto renome, deve requerer ao INPI que lhe atribua essa qualidade, se o Instituto entender cabível ele irá conceder e o dono da marca, quando for contestar marcas de outros empresários ou requerer anulações de registros, durante 5 anos, não precisa comprovar que goza ao direito de alto renome. Essa proteção é ampla e impede que seja utilizada por qualquer pessoa em qualquer classe, como assim finaliza Ulhoa (2013, p. 228).

Portanto, podemos extrair diante a análise sobre a novidade relativa, que a marca deve ter uma distinção que não esteja sendo utilizada por outro titular e que não cause, em hipótese alguma, confusão aos consumidores.

Observado isso, pode ser registrada até na mesma classe marcas com o mesmo nome, desde que haja suficiente forma de diferenciação, tendo como única exceção a marca de

¹³Classe 20 “móveis, espelhos, molduras, produtos (não incluídos em outras classes) de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madreperola, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas”. (Ulhoa, 2013, p. 227)

¹⁴Classe 35 “Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório”. (Ulhoa, 2013, p. 227)

alto renome que concede ao titular total exclusividade sobre a marca na classe à qual tem o registro e também nas que não possui, razão pela qual ninguém terá a marca igual a esta registrada pelo INPI e se porventura conseguir o registro, poderá ser revogada, através da requisição do dono da marca de alto renome.

O segundo requisito é a não colidência com uma marca notoriamente conhecida. Ulhoa, explica (2013, p. 229/230) “seu fundamento legal se encontra no art. 126 da LPI, que atribui ao INPI poderes para indeferir de ofício pedido de registro de marca, que reproduza ou imite, ainda que de forma parcial, uma outra marca, que notoriamente não pertence ao solicitante”.

Essa é uma proteção que os países que fazem parte da Convenção da União de Paris aderiram e que o Brasil é participante, por isso possui esse direito e dever de recusar as marcas que não o for solicitada pelo titular oficial. O principal objetivo é repreender contrafações de marcas que ocorrem quando o utilitário indevido pleiteia o registro da marca no Brasil, sabendo que já é utilizada em outros países. Quando acontecer tal situação, o titular da marca no outro país, poderá requerer a nulidade da marca que conseguiu o registro indevido e passar para seu nome.

Diante disso, conclui-se que a pessoa que tentar obter o registro de marca sabendo que tem uma idêntica sendo utilizada em outro país, e este fizer parte da Convenção da União de Paris, não obterá a concessão de registro e caso consiga, devido insciência de tal situação pelo INPI, o titular da marca notória do outro país poderá requerer a nulidade desse registro e passar para seu nome, essa é uma forma de evitar a pirataria indevida.

E o terceiro requisito é o desimpedimento, Ulhoa preconiza que, são aqueles encontrados no artigo 124 da LPI, o dispositivo legal apresenta elementos que não são registráveis como marca e, devido esta vedação, o empresário não pode impedir o uso daquela expressão ou sinal pelos concorrentes.

Há casos, tidos como exceção, em que se pode utilizar um dos componentes a princípio ‘impedido’ pelo artigo 124 da LPI, para identificar um produto ou serviço, são as situações que o elemento característico esteja estilizado, não sendo explorado na sua forma comum, mas sim diferenciada, porém, o titular não poderá exercer nenhum direito de exclusividade sobre ela, por exemplo, a bandeira do Brasil estilizada, o empresário conseguirá utilizar em suas mercadorias ou atividade, desde que não requeira proteções exclusivas sob esse signo distintivo.

Dado que a forma distintiva seja suficiente para pleitear o registro, por exemplo, a palavra macarrão, entrelaçar o ‘m’ ao restante da palavra, o titular só terá exclusividade naquele

formato de distinção, ou seja, não poderá ser usado por outrem aquele revestimento, mas o elemento nominativo 'macarrão' pode continuar sendo utilizado por qualquer pessoa devido ser um signo genérico (COELHO, 2013, p. 231).

Destarte, podemos subtrair da ideia elencada por Ulhoa que comumente a marca não obterá concessão de registro se for enquadrada em alguma das hipóteses de impedimento previstas no artigo 124 da LPI, entretanto, quando a marca for revestida de suficiente forma distintiva, que é uma ressalva do dispositivo legal, poderá conseguir o registro, mas não terá exclusividade sob o nome, no máximo, terá proteção da formatação do logotipo e não da palavra em si.

Adiante, tratar-se-á com maior profundidade cada um dos impedimentos do artigo 124 da LPI.

3.2. OS IMPEDIMENTOS DA MARCA

Há uma grande amplitude do que pode ser registrado como marca, não existindo um rol taxativo para explicar cada hipótese de possibilidade, até porque é nitidamente inviável. Porém, cita-se um rol constante no artigo 124 da LPI (Lei nº 9.279/96) que trata dos impedimentos da marca, possuindo 23 (vinte e três) incisos que contém os itens que são recusáveis pelo INPI para ter obtenção de registro. Dessa forma, compensa ao empresário analisar o que 'não pode' ser registrado, quando pretender trabalhar com uma marca.

Apesar disso, os elementos elencados no artigo 124 da LPI não exaurem o que não é registrável como marca, por esse motivo o Instituto Dannemann (2005) emana a respeito do assunto, relatando que o artigo 122 da LPI exclui a proteção de sinais "não compreendidos nas proibições legais", devendo se entender por proibições legais todas as normas proibitivas que fazem parte do direito brasileiro como um todo e não somente a do artigo 124 da LPI. "Assim, o órgão tem o poder-dever de recusar pedidos que, comprovadamente, atentem contra direitos em qualquer órbita, independentemente de estarem ou não especificados no art. 124" (IDS, 2005, p. 207),

Portanto, sob análise da ideia exposta pelo Instituto Dannemann, pode-se depreender que o artigo 124 da LPI é um rol que contém elementos proibidos de ser registrados, mas se deve observar que não é só ele, qualquer outro elemento do direito que proíba o registro deve ser atendido e respeitado, se houver comprovações que assim sustente o

impedimento. Dessa forma, o INPI tem o dever de filtrar o que pode e o que não pode ser registrado e assim ordenar recusa quando o tiver que fazer.

3.2.1. Caput do Artigo 124 da Lei 9.279/96.

“Não são registráveis como marca (...)”.

3.2.2. – Inciso I

“brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;”

Os caracteres proibidos no texto legal fundamentam-se no respeito à ordem pública. Os países que fazem parte da Convenção de Paris avançaram em recusar ou invalidar registro de marca que contenha esses e outros símbolos ou emblemas do Estado, neste sentido assevera Angelo (2000, p. 20/21).

Frisa-se que a origem histórica deste inciso pautado está ínsita neste tratado, pactuado na Convenção, porquanto o Brasil terá o dever legal de colaborar com esses impedimentos por ser membro integrante.

Exemplos de elementos vedados:



Figura 1: Bandeira dos Estados Unidos (adaptado de Angelo, 2000, p. 21).
Fonte: <https://i.ytimg.com/vi/6l4RELOwOI4/hqdefault.jpg> - (acesso em 03/08/2017).



Figura 2: Estátua da Liberdade (adaptado de Angelo, 2000, p. 21).

Fonte: <https://13moleculasapular.wordpress.com/2013/10/16/a-estatua-da-liberdade/> (acesso: 03/08/2017).

Segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelações. Ação de obrigação de não fazer e indenização. Sentença de parcial procedência. Postos “BR”/“Petrobrás”. Utilização do “conjunto-imagem” capaz de confundir o consumidor. Concorrência desleal e ofensa aos consumidores. Indenização. Necessidade de fixação. Precedentes. Sucumbência da ré. Honorários Advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido. (TJSP – Apelação nº 9161310-47.2009.8.26.0000 - 9ª Câmara de Direito Privado – Relatora: Sílvia Sterman, Data do julgamento: 24/09/2013, Data de registro: 01/10/2013).

A jurisprudência trata-se de situação onde a empresa FRED COMBUSTIVEIS LTDA, que é do ramo de posto de combustível, utiliza as cores em seu estabelecimento, junto ao “conjunto-imagem”, semelhante a rede dos postos de combustíveis e serviços 'BR', de todos conhecido, que são da empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA.

As marcas “BR” e “Petrobrás” tem como diferencial as cores verde e amarelo e “conjunto-imagem” com símbolos distintivos que são amplamente conhecidos, e a apelante FRED COMBUSTIVEIS LTDA usou semelhantes características em seu estabelecimento.

Destarte, observa-se que houve um questionamento em torno do **artigo 124 (Não são registráveis como marca), incisos I (brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação) e VIII (cores e suas**

denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo) da LPI 9.279/96.

Portanto, apesar de não registráveis os citados incisos, o tribunal entendeu que não se trata de registro ou não desses elementos protegidos pela lei, mas sim do “conjunto-imagem” utilizada pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA, que são revestidos de formas características distintivas dignas de proteção, sendo que se utilizados pela apelada causaria confusão aos consumidores e em consequência tem-se a “concorrência desleal”.

3.2.3. – Inciso II

“letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”.

Compreende-se pela leitura do inciso que, em regra, não é suscetível de registro elementos que concernem aos itens citados, haja vista que são de conhecimento e uso gerais, portanto, uma determinada pessoa não pode assenhorear destes itens.

Porém, a lei possibilita uma espécie de exceção quando o elemento, até então proibido, esteja composto de características dispare que a tornem exclusiva e personalíssima ao titular.

Um exemplo que podemos formar é a inicial ‘M’ da marca Mc Donald’s:



Figura 3: Logotipo da marca Mc Donald's.

Fonte: <http://poderda-mente.blogspot.com.br/2009/04/subliminares-coca-cola-pepsi-macdonalds.html> (acesso 19/07/2017).

A letra 'M' sozinha sem ser estilizada não é passível de concessão de registro pelo INPI, porém, devido ser revestida de característica peculiar como na letra 'M' da marca Mc Donald's, ela obteve anuência do INPI do registro. Assim prevalece a regra para demais letras, algarismos e data.

Acerca deste inciso, temos o seguinte entendimento jurisprudencial:

Propriedade Industrial. Inviabilidade da garantia de exclusividade para letras do alfabeto que não se diferenciam de modo especial, nos termos do art. 124, II, da Lei nº 9279/96. Hipótese em que, ademais, a letra U constante do que seria o boné vendido pela ré não é igual àquela que foi registrada pela autora. Precedente desta Câmara Empresarial em hipótese idêntica da mesma autora. Recurso provido para julgar improcedente a ação, invertida a sucumbência. (TJSP – Apelação nº 0042336-88.2010.8.26.0577 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Relator: Maia da Cunha, Data do julgamento: 28/08/2012, Data de registro: 29/08/2012).

Concerne à jurisprudência que a apelante CALI4NIA CAPS CONFECÇÕES LTDA propôs recurso de apelação em face de CHARBEL EDMUNDO MELHEM NICOLAS ME, contra sentença que julgou procedente ao apelante abster-se e indenizar a apelada pelo uso da marca indevida. A apelada é titular da marca EXPRESSÃO URBANA e as suas exibições figurativas constituem nas letras estilizadas U e Z e a apelante utiliza a letra 'U' nos bonés que vende, e apresenta características diferentes da apelada.

O Tribunal entendeu que, primeiramente não são registráveis letras do alfabeto conforme emana o artigo 124 da Lei nº 9279/96, no inciso II, que discorre que não são registráveis “letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”, bem como que o apelado não possui em sua marca características exclusivas para requerer proteção individual. Portanto deu provimento ao recurso do apelante, reformando a sentença de 1ª instância.

Diante o exposto, conclui-se que houve um pronunciamento do tribunal sob a questão que envolve o **inciso II do artigo 124** da Lei nº 9279/96 que trata do que não é registrável “**letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva**”, se posicionando no sentido que não há proteção especial da letra 'U', pois o apelado não goza de exclusividade para isto, e as marcas em debate são diferentes.

3.2.4. – Inciso III

“expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;”.

Visa nesse inciso, proibir os registros dos elementos descritos a fim de se evitar atingir os costumes da sociedade, mantendo o respeito e dignidade de cada indivíduo, evitando constrange-los quando se depararem com um elemento nominativo, uma figura ou desenho, como assim explica Angelo (2000, p. 23).

Um exemplo de figura que afronta os bons costumes e depreende-se que não é passível de registro pelo INPI:



Figura 4: Canecas.

Fonte: <http://www.lesliediniz.lel.br/peca.asp?ID=309910> - acesso 19/07/2017.

Apesar de tratar-se de canecas, a imagem constrange quem for adquiri-la, podendo até existir para vender, mas entende-se que o INPI não concederia como marca.

Exemplo efetivo e real de indeferimento de nome proibido de acordo com o referido artigo, retirado do INPI:

Marca



Nº do Processo: **902010611**

Titular: BUFALO BILL COUNTRY CLUB LTDA ME
 Marca: VAI TOMAR NO FUSCA
 Procurador: UNIF MARCAS E PATENTES LTDA
 Data do Depósito: 05/10/2009
 Situação: Pedido de registro de marca indeferido
 Apresentação: Mista
 Classe Nice: NCL(9) 41
 Natureza: De Serviço
 Especificação: Discoteca (Serviços de -); Boates;

CFE(4): 26.7.25 ; 27.5.1

Petições ?							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	810100316601	26/05/2010	-	332	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.		-
✓	902010611	05/10/2009	-	302	BUFALO BILL COUNTRY CLUB LTDA ME		-

Publicações ?			
RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2348	05/01/2016	Indeferimento do pedido	Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita marca de alto renome FUSCA, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o Art. 125 da LPI. Art. 125 - A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. A marca reproduz VAI TOMAR NO, irregistrável de acordo com o inciso III do Art. 124 da LPI. Art. 124 - Não são registráveis como marca: III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 825928591 (FUSCA CLUBE), Processo 817078126 (FUSCA), Processo 817175601 (FUSCA) e Processo 817852174 (FUSCA CLUBE DO BRASIL). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
2077	26/10/2010	009	Pet.Eletrônica: 810100316601 (visualizar no Portal INPI), de 26/05/2010
2047	30/03/2010	003	

Dados atualizados até **22/08/2017** - Nº da Revista: **2433**

Figura 5: Marca 'Vai tomar no fusca'.

Fonte: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2287769> - acesso 25/08/2017.

Nota-se que o nome afronta a moral e aos bons costumes, portanto impassível de registro. Ainda assemelha-se com a marca FUSCA que detém a proteção de alto renome no INPI, amparada pelo artigo 125 da LPI e não o bastante conflita com o artigo 124, inciso XIX, da LPI. Dessarte, o INPI não concedeu o registro, assim como emana a lei e é medida de justiça.

3.2.5. – Inciso IV

“designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;”.

Opera-se a vedação atinente a componentes que pertencem aos órgãos de repartições públicas, a fim de se evitar conflitos com o privado. Portanto somente instituições públicas que podem obter o elemento registrado exclusivamente, sem exceção, a proibição aos

demais abrange todas as classes de produto ou de serviço, como dispõe Angelo (2000, p. 23/24).

Exemplo de elemento somente de instituições públicas (ANGELO, 2000, p. 24):

INSS – PMDB – PSDB – INPI – FMI – FBI – ITAMARATI

3.2.6. – Inciso V

“reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;”.

Nessa descrição do inciso V, pretende-se evitar que terceiros registrem títulos de estabelecimentos e também nome empresarial que já é exercido por um titular anterior, pois reprime a possível confusão que pode surgir para os consumidores, podendo achar que se trata do mesmo dono.

Dessa forma, “a rigor, somente o titular, detentor da primazia temporal do direito relativo ao nome empresarial ou ao título de estabelecimentos, estará legitimado para registrar marca composta a partir dos elementos característicos ou diferenciadores dos referidos sinais distintivos.” (ANGELO, 2000, p. 25).

Portanto, conclui-se que o titular do nome empresarial ou do título do estabelecimento é o efetivo proprietário e que pode requerer o registro das características que compõem o seu negócio, observando a anterioridade de quem o detém, somente esse que pode requisitar os direitos, restringindo terceiros que ulteriormente pretendam o mesmo sinal.

3.2.7. – Inciso 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;”

É clara a intenção do legislador, ao elaborar esse dispositivo legal, o ensejo de evitar beneficiar o titular com exclusividade ao registrar um dos itens descritos no inciso, pois se assim o fizesse estaria prejudicando a livre concorrência que se deve ter entre as empresas, porém, o sinal é passível de registro se for revestido de características distintivas, mas não há a posse única sobre o elemento vedado, a proteção ocorre sobre o conjunto diferenciado, nesse sentido explica Angelo (2000, p. 26).

Exemplo (ANGELO, 2000, p. 29):

PESO (medida de quantidade de matéria ou massa, contida num corpo).

Portanto as palavras **QUILO – ARROBA – GRAMA**, não são registráveis para marcar cereais, carnes, peixes, e todos os outros produtos vendidos por peso.

3.2.8. – Inciso VII

“sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;”.

Almeja-se nessa partícula do texto legal em apreço, que não haja possibilidade de serem registrados elementos que são empregados como meio de propaganda, haja vista que são utilizadas repetidamente por diversos locais, com o intento de atrair o consumidor, pois a maioria destas são revestidas de elementos de uso comum, vulgar e generalizado, insuficientes para distinguir ou possibilitar exclusividade perante aos demais produtos e serviços, assim explana Angelo (2000, p. 31).

Exemplos (ANGELO, 2000, p. 31):

- **O SABOR QUE PROVOCA ARREPIO**
- **Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta**
- **Trabalhando dia e noite para bem servi-lo.**

Não são aptos de registros os exemplos antepostos.

No mesmo sentido é o seguinte entendimento:

Agravo de instrumento. Propriedade industrial. Marca. Tutela provisória de urgência. Depositante de pedido de registro de marca que não possui direito de exclusividade de uso. Art. 130 da LPI. Expressão “vai dar jogo” que constitui mero sinal de propaganda, insuscetível de registro, nos termos do art. 124, VII, da LPI. Inexistência de confusão entre os consumidores. Sociedades empresárias que atuam em segmentos mercadológicos distintos. Ausência de identidade entre os

grafismos utilizados na escrita da expressão mencionada. Expressa indicação das marcas das agravantes na publicidade veiculada ao público (“Griletto” e “Instituto Neymar Jr.”). Impossibilidade de restringir o uso da expressão “vai dar jogo” na promoção comercial veiculada pelas agravantes. Recurso provido. (TJSP – Agravo de instrumento nº 2052357-30.2017.8.26.0000 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Relator: Hamid Bdine, Data do julgamento: 12/04/2017, Data de registro: 19/04/2017) - *Grifei*.

Denota-se que a Agravada almejava a retirada da expressão ‘vai dar jogo’ das campanhas publicitárias da Agravante, sendo que o Tribunal entendeu pela inviabilidade de tal pleito, visto que iria de encontro com o disposto no inciso **VII**, do artigo 124 da LPI.

3.2.9. – Inciso VIII

“cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;”.

Através de uma análise sistemática, depreende-se que o legislador propicia restringir usos imanentes às cores, de rigor não registráveis como marca, contudo, podem lograr êxito na hora de solicitar o registro aquelas que resguardarem componentes distintivos em coaduna com a expressão.

Exemplos baseados nas demonstrações de Angelo (adaptado, 2000, p. 32):

O QUE O LEGISLADOR VISA COIBIR: Nome das cores, como LARANJA, ROSA, MARROM e assim por diante, todas as demais cores isoladas.

O QUE SE DEPREENDE COMO FACTÍVEL DE REGISTRABILIDADE: VERMELHO SEDUÇÃO para uma loja de lingerie, ROSA CLARO loja de roupas.

Destarte, quando a marca composta junto ao nome de uma cor servir como o elemento nominativo de um local, um produto, um serviço, pode ser registrável pelo INPI.

3.2.10. – Inciso IX

“indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;”.

Perscruta-se que a expressão ‘indicação geográfica’ contida no texto normativo em pauta, contempla uma dicotomia de valores, abrangendo, portanto, espécies diferentes em determinados aspectos, reconhecidas por: denominação de origem e indicações de

procedências. Acerca disto, o Instituto Dannemann obtempera minuciosamente (2005, p. 214):

Ambas tem o traço comum de denotarem lugar que se tornou conhecido pela fabricação, produção ou extração de determinado bem, mas, enquanto as denominações de origem são representativas de características devidas a fatores naturais e humanos, as indicações de procedência são neutras quanto a esse aspecto, esgotando-se em uma associação entre produto e determinado lugar que por ele se tornou conhecido.

Antes o exposto, a princípio, quaisquer das modalidades supracitadas, são insuscetíveis de registro, com o escopo de evitar a confusão com locais ou com algo notoriamente advindo destes.

3.2.11. – Inciso X

“sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;”.

O renomado autor Angelo (2000, p. 34), preconiza o entendimento no tocante ao referido inciso: “Não se admite, logicamente, o registro de sinal que tenha o condão de induzir o público em erro, dúvida ou confusão quanto à verdadeira origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se aplica”.

Ademais o citado autor, permeia em sua obra os devidos exemplos (2000, p. 34):

FALSA INDICAÇÃO DE ORIGEM OU PROCEDÊNCIA

VINHO BORDEAUX – Produzido em São Roque (irregistrável);

PERFUME FRANCÊS – Produzido na China (irregistrável);

UÍSQE ESCOCÊS – Produzido no Paraguai (irregistrável).

Capta-se, portanto, que o inciso pretende obstruir a proliferação de produtos ou serviços e informações a despeito destes, que não contenham um teor veraz, de autenticidade, evitando, por fim, a fraude dos produtos e serviços originais, quanto a sua origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade.

3.2.12. – Inciso XI

“reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;”.

A marca não poderá ser registrada quando reproduzir ou imitar timbre oficial de fiscalização ou de garantia de padrão, mas se a finalidade for para identificar produto ou serviço que não remeta aos itens vedados, poderá obter a concessão de registro, conforme explana Angelo (2000, p. 35).

Por conseguinte, o referido autor (2000, p. 35) exemplifica didaticamente a situação de possibilidade ou impossibilidade de registro:

24 K – irregistrável para assinalar ouro ou brilhante;

QUILATE – registrável para distinguir massas em geral – CLASSE: 32.10.

3.2.13. – Inciso XII

“reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;”.

Proíbe, no citado inciso, o registro de marca coletiva, exemplo: COCRIPESP; ou de certificação, exemplo: ISO 9002. Outrossim, é ainda vedado o registro desses elementos nominativos durante 5 (cinco) anos contados a partir de sua extinção, isso é o que preconiza o artigo 154 da LPI. Porém, decorrido o período de 5 (cinco) anos, poderá ser solicitado o registro do nome antes utilizado como marca de certificação ou coletiva. Assim salienta Angelo (2000, p. 36).

3.2.14. – Inciso XIII

“nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;”.

Diante o exposto, discorre Angelo (2000, p. 37):

Evento de caráter oficial ou oficialmente reconhecido é aquele que promana do Poder Público ou que dele tenha o reconhecimento.
O que se proíbe, então, é o registro de marca contendo nome, prêmio ou símbolo de evento, de caráter oficial ou reconhecido oficialmente, por **pessoa não autorizada**.

Compreende-se, portanto, que o ensejo de coibir a registrabilidade de marcas correlatas de reconhecimento proferido pelo Poder Público, é interposto em face do agente que não detenha poder legal para usufruir destas. A interpretação permite concluir que poderá ser passível de registro quando a marca for solicitada por aqueles que resguardam o poder sobre os elementos aludidos no referido inciso ou, ainda, tenha a devida autorização. Ademais, incorre a proibição atinente a elementos que sejam propícios a ludibriar os consumidores, haja vista que nestes subsistem quesitos similares.

3.2.15. – Inciso XIV

“reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;”.

Tende-se a proteger, nesse dispositivo, os caracteres de valores monetários oficialmente conhecidos e utilizados em âmbito nacional e internacional. O INPI, porém, ressalva a possibilidade de registro quando a marca não tiver pretensão de propagar produto ou serviço relacionado às nomenclaturas monetárias, todavia essa situação excepcional não permeia a simbolização. Assim expõe Angelo (2000, p. 37/38).

Doravante, o citado autor, exemplifica (2000, p. 38):

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA OU FIGURATIVA DAS MOEDAS OU CÉDULAS DE REAL, MARCO, DÓLAR, FRANCO, IENE e outras – irregistráveis em qualquer classe de atividade.

DENOMINAÇÕES IENE, DÓLAR, MARCO, RÚPIA – registráveis para assinalar sapatos, porém irregistráveis para serviços prestados por estabelecimento de câmbio de moedas.

3.2.16. – Inciso XV

“nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;”.

O legislador teve como escopo, ao elaborar este dispositivo, a preservação dos direitos de personalidade, concernentes à imagem da pessoa. Isso é notado em virtude da repressão da registrabilidade de marcas que remetam aos elementos de nome civil ou de assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros.

Conquanto, faz-se mister constar que há possibilidade de registrar o núcleo ante exposto quando tiver autorização do titular, porém, caso este venha a falecer, dependerá da anuência dos herdeiros e sucessores. Segue Angelo (2000, p. 39), a exteriorização dessa ideia.

3.2.17. – Inciso XVI

“pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;”.

Veda-se o registro dos elementos descritos no inciso, mas são passíveis de registrabilidade quando subsistir a autorização emanada do titular, herdeiros ou sucessores. Assemelhando-se nessas pontualidades o item anterior.

Convém denotar, porém, que a proteção conferida por este inciso é de pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo.

Angelo, pormenoriza cada um dos itens protegidos, a fim de enrijecer a compreensão (2000, p. 40/41):

Pseudônimo é o nome falso ou suposto, escolhido e adotado por uma pessoa, com o intuito de ocultar sua verdadeira denominação ou identidade, no exercício de qualquer atividade.

Exemplos de Pseudônimos notórios:

- **TIAZINHA** – modelo fotográfico
- **PACO RABBANE** – estilista de moda

Apelido, cognome ou alcunha é a denominação vulgar e popular através da qual uma pessoa passa a ser conhecida.

Exemplos de Apelidos notórios:

- **LULA**
- **XUXA**

Nome artístico é a denominação pela qual a pessoa se torna conhecida no mundo artístico.

Exemplos de Nome artístico singular:

- **ROBERTO CARLOS** – cantor
- **LEONARDO DI CAPRIO** – ator

Exemplos de Nome artístico coletivo:

- **ZEZÉ DI CAMARGO e LUCIANO** – dupla sertaneja
- **THE BEATLES** – conjunto musical

Diante os exemplos aduzidos, conclui-se que a proteção é abrangente aos componentes que são notoriamente conhecidos pelo público, facultando ao titular liberar ou não o registro desses elementos.

3.2.18. – Inciso XVII

“obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;”.

O escopo desse inciso é guarnecer a proteção atinente às obras amplamente conhecidas, amparando principalmente o direito do autor. No tocante a esse assunto, o Instituto Danneman, preleciona: (2005, p.223)

A proibição de se registrarem, a título de marca, sinais que, em sua essência, constituem obras tuteladas pelo instituto do direito de autor deriva de mandamento constitucional inequívoco. O art. XXVII da Constituição da República de 1988, que recebeu a Lei nº 5.988/73, confere o mais amplo esteio às criações no campo da cultura, assegurando ao autor direito pleno à sua fruição.

Desta forma, a constituição concomitante do supracitado inciso XVII do artigo 124 da LPI ratifica o direito autoral, dando a devida proteção às obras literárias, artísticas ou científicas, assim como aos títulos que estejam protegidos pelo direito autoral, que notoriamente são emanados de cunho intelectual do autor, portanto, a lei faculta somente a este realizar o registro da marca ou outorgar para que terceiro o faça.

Ainda, quando constatado que a marca não causará confusão ou associação com uma obra conhecida, é possível obter o registro, desde que a finalidade seja distinta da almejada pelo autor, ideia emanada de Angelo (2000, p.42), que exemplifica posteriormente:

Os sertões – Autor: Euclides da Cunha – irregistrável para assinalar livros, filmes e peças teatrais.

SERTÕES – registrável para marcar café.

3.2.19. – Inciso XVIII

“termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;”

Coíbe-se o registro de expressões comumente utilizadas em ambientes relacionados à indústria, à ciência e à arte, que passam a ser notoriamente conhecidas e remetam a esses locais quando pronunciadas, com a finalidade de evitar essa assimilação.

Sendo assim, há possibilidade da marca ser registrada quando não esteja estritamente ligada ao termo técnico vedado. Nesse liame, segue Angelo (2000, p. 43) e ilustra:

ENGRENAGEM – irregistrável para assinalar maquinários em geral. Todavia, registrável para roupas.

3.2.20. – Inciso 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;”.

O intento dessa circunstância legal é amparar o titular que obtém o registro, evitando que terceiros adquiram marca semelhante ou igual a dele, pois poderia culminar no conflito entre ambas, levando o consumidor a enganar-se na hora de adquirir ou utilizar determinado serviço.

Sendo assim, é limitado esse respaldo jurídico, ao tipo de especialidade que goza o titular, portando se for ramo diferente e que evita confusão, pode haver o registro. Salienta-se que o INPI adota o “princípio da especificidade, o que se proíbe é o registro de sinal idêntico ou semelhante à marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produtos ou serviços iguais, similares ou afins” (ANGELO, 2000, p. 44).

Portanto, o intento maior é o de proteger o registro já adquirido, evitando qualquer possibilidade de registrabilidade de elemento nominativo que se assemelha com a marca averbada no INPI, porém a proteção é restrita ao ramo de produto ou serviço, separada pelas especificidades elencadas pelo INPI, apartadas por classes.

Exemplos de impossibilidades de concessão de registros pelo INPI (ANGELO, 2000, p. 44):

Marcas nominativas:

BRUXA (roupas – CLASSE: 25.10) X BRUXA (roupas – CLASSE: 25.10)

Nota-se que os nomes são totalmente iguais e possuem mesma classe, desta forma, a marca que deu entrada posteriormente à que já detém o registro não logrará êxito perante o INPI, sendo indeferida.

Angelo ainda exemplifica que um terceiro ao tentar registrar marca figurativa que seja representada por uma figura de BRUXA para destacar produtos de roupas, não conseguirá, por conta da semelhança entre o nome, a figura e o ramo de produção.

Outrossim, prossegue o contemplado autor Angelo, interpondo novo exemplo (2000, p. 46):

Imitação fonética ou auditiva:

café: **SERTÃO** x café: **CERDÃO**

Depreende-se que, embora haja uma distinção na escrita, há elevada semelhança na fonética, razão pela qual o sujeito que ouvir ambas poderá incidir em confusão entre elas, deduzindo que é do mesmo remetente, portanto terá prioridade quem obteve o registro primeiro, ficando uma delas impedida de ter concessão do INPI.

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo se posiciona acerca do assunto da seguinte forma:

Ação cominatória. Propriedade industrial. Sentença que determinou que as rés abstenham-se de utilizar a expressão “REDE BULL”, reconhecendo a violação do direito marcário titulado pelas autoras (“RED BULL”), mas negou condenação em reparação por danos materiais. Apelação das autoras e de uma das rés. Violação do direito marcário comprovada, diante da similaridade entre os ramos de atividade explorados pelas partes, da identidade entre os elementos visuais e fonéticos utilizados e da possibilidade de confusão nos consumidores. Similitude entre as marcas figurativas das autoras e o sinal distintivo da ré demonstrada. Danos materiais que se encontram “*in re ipsa*”, diante do uso parasitário do direito marcário. Reforma parcial da sentença. Apelação das autoras parcialmente provida. Recurso da ré desprovido. (TJSP – Apelação nº 1033147-06.2014.8.26.0100 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Relator: Cesar Ciampolini, Data do julgamento: 29/03/2017, Data de registro: 30/03/2017).

Refere-se a jurisprudência a situação em que a empresa BULL PETRÓLEO LTDA e BULL COMERCIO DE PNEUS LTDA utilizava a marca “REDE BULL” e “BULL” as quais assemelham-se com a marca “RED BULL” da empresa RED BULL GMBH e RED BULL DO BRASIL LTDA.

As apelantes RED BULL GMBH e outra, ajuizaram ação em face a apelada com a finalidade dela abster-se do uso das expressões “REDE BULL” e “BULL” junto a figura das marcas que é constituída por um touro, desistir no INPI dos registros e para retirar ainda do domínio de internet, cumulada com danos materiais.

O Tribunal entendeu que há semelhança no ramo de atuação da apelada com o da apelante, a similaridade entre os elementos fonéticos e visuais, e ainda, passível de causar confusão aos consumidores. Também tem proximidade entre os sinais distintivos utilizados pela ré ‘Bull Petróleo’ e as marcas figurativas tituladas pelas autoras. Deu por fim, os danos materiais que solicitou as apelantes. Indeferiu, porém, o ofício para ser retirado o registro de internet, pois a apelada concordou em tirar se for necessário após transito em julgado e há multa para isso e também negou que obrigue a apelada a tirar os pedidos de registros do INPI, pois compete ao administrativo isso.

Posto isso, avalia-se uma discussão onde envolve o inciso **XIX** do artigo 124 da Lei nº 9.279/96 da LPI, que discorre que não é registráveis como marca “**reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia**”, pois as marcas eram semelhantes nos aspectos fonéticos e visuais.

3.2.21. – Inciso XX

“dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;”.

Angelo explica que, a interdita dessa descrição legal é o mesmo titular registrar mais de uma vez marcas idênticas dentro da mesma classe, seja de produto ou de serviço. Fundamenta-se na caducidade jurídica, que é amparada à luz dos artigos 141, inciso III e 143 a 146, todos da LPI, pois se o mesmo dono pudesse realizar vários depósitos de igual marca em classe análoga, prejudicaria terceiros interessados em alegar a caducidade, ainda que o titular não faça uso da marca.

No entanto a lei abre uma exceção quando o registro se der em igual classe e pelo mesmo titular, bem como quando a marca for revestida de suficiente forma distintiva.

Angelo (adaptado, 2000, p. 47) exemplifica:

Feijão: Equitação x feijão: Equitação

(registrada) (posteriormente irregistrável por dualidade de marca do mesmo titular)

Um exemplo de marca registrável pelo mesmo titular por apresentar suficiente forma distintiva:



Figura 6: Feijão Equitação (adaptado de Angelo)

Fonte: <http://movibr.com/momentoequestre/index.php/2015/10/30/cuidar-das-disciplinas-corrida/> (acesso 26/07/2017)

Diante a ideia explanada, absorve-se que a descrição legal do referido inciso tem o intento de vedar uma marca totalmente igual, na mesma classe e de idêntico titular, mas se houver uma diferenciação na nova marca que pretende também o registro ela será passível de concessão pelo INPI.

Nos exemplos acima, a marca que obtém o registro 'Feijão Equitação' impede que a segunda marca do mesmo titular e igual nome 'feijão Equitação' consiga o registro, porém, a terceira marca 'Feijão Equitação' junto ao logotipo é passível de registro, pois apesar do elemento nominativo ser semelhante, há uma diferenciação que é a imagem, essa distinção é suficiente para o titular adquirir o registro, conforme exige a exceção da lei.

3.2.22. – Inciso XXI

“a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;”.

Angelo disserta sobre tal inciso (2000, p. 48):

A lei, com o escopo de não privilegiar injustamente uma única pessoa em detrimento da livre, leal e honesta concorrência, veda o registro de **marca tridimensional** de forma plástica necessária, comum e vulgar do produto ou de embalagem, recipiente ou invólucro, como também daquela configuração que não pode ser dissociada do efeito técnico.

Diante da explicação do autor, capta-se que o objetivo dessa descrição é evitar o registro de marcas tidas como tridimensionais e que são usadas comumente, que sejam de conhecimento geral, não havendo como distinguir do habitualmente usado, dessa forma a marca que se enquadrar nesse inciso não conseguirá o registro.

Agora, se a marca tridimensional apresentar característica diferente da forma habitual e não for funcional, não causando efeito técnico, poderá ser passível o registro, como assim expõe e demonstra Angelo (2000, p. 48).

Exemplos:



- Recipiente de refrigerante (irregistrável)

Figura 7: Recipiente de refrigerante (adaptado de Angelo)

Fonte: https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_566221-MLB20749574455_062016-H.jpg (acesso 27/07/2017)



- Recipiente de talco (registrável)

Figura 8: Recipiente de talco (adaptado de Angelo)

Fonte: <http://www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/grande-tomate> (acesso 27/07/2017).

3.2.23. – Inciso XXII

“objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e”.

O cerne do inciso em apreço verte sobre a repressão de registrabilidade de Desenho Industrial já protegido pelo INPI. Isso diz que é proibido a terceiros adquirirem marcas que remetam à desenho industrial que já tem o registro. Porém, como de praxe e previsto nos incisos anteriores, a lei concebe uma exceção, podendo haver o registro de desenho industrial como marca e exigindo, nesse caso, a solicitação pelo titular do desenho industrial, que pode requerer como marca figurativa por exemplo (ANGELO, 2000, p. 49).

3.2.24. – Inciso XXIII

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

Angelo explana sobre o assunto que proíbe, nesta descrição legal, o registro de terceiros em face de marcas que são notoriamente conhecidas dentro do mesmo seguimento de atividade. O alicerce jurídico advém dos tratados e acordos internacionais aos quais o Brasil é membro (2000, p. 50).

A lei, ainda, baseia-se no instituto da presunção jurídica, quer dizer que o terceiro que pretende registrar uma marca que é notoriamente conhecida não pode alegar que desconhece a mesma, tendo em vista que atua nas mesmas diretrizes empresariais.

“Vige, também, no aludido dispositivo legal, **o princípio da especialidade do uso da marca**, pelo qual o registro é proibido somente em relação aos produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, suscetíveis de estabelecer confusão para o consumidor” (ANGELO, 2000, p. 50).

Desta forma, almejando exaurir o assunto, conclui-se que este dispositivo coíbe que terceiros registrem marcas já consolidadas e conhecidas dentro da mesma vertente, não podendo alegar desconhecimento do elemento nominativo amparado. Nota-se que deve subsistir um determinado grau de similitude entre os produtos ou serviços, aptos a causar confusão nos clientes para se enquadrar na proibição legal.

Então, foi especificado no presente trabalho cada um dos incisos intrínsecos ao artigo 124 da LPI, os quais se caracterizam como espécies de vedações de registro, mas observa-se que a lei, apesar de restringir alguns elementos, abre diversas exceções a fim de possibilitar êxito ao empresário que pretende adquirir uma marca.

É importante frisar que a pessoa que pretender contrair o registro de uma marca deve se atentar a esses elementos do artigo 124 da LPI, assim, previne descontentamentos e frustrações com as demoras e gastos, pois o INPI é moroso para dar a decisão de deferimento ou indeferimento da marca, demorando de 2 (dois) a 5 (cinco) anos para obter-se o resultado, o que comparado ao país Estados Unidos que leva somente 6 (seis) a 8 (oito) meses¹⁵, é muito tempo.

No tocante aos gastos, o empresário tem despesas com taxas obrigatórias do INPI na hora de adentrar com um pedido de registro e na hora que sai o deferimento, os valores variam conforme o enquadramento empresarial, esses são os gastos exatos, dependendo tem-se ainda com escritório especializados, com agências de publicidade na elaboração do

¹⁵ Fonte: <https://drummondadvisors.com/pt-br/servicos-legais/registro-de-marca-nos-estados-unidos/> - acesso 25/08/2017.

logotipo, além disso, às vezes o empresário investe na marca no próprio estabelecimento com fachadas, outdoors, e outros antes do resultado do INPI, o que é um elevado risco caso essa venha a ser indeferida, o aconselhável é esperar a decisão para investir para evitar gastos desnecessários e perdidos, e que serão dobrados com a tentativa de uma nova marca, caso não tenha êxito no primeiro tentamento.

Portanto, com o intuito de evitar todos imprevistos desagradáveis, é primordial ao titular avaliar o que não pode ser registrado na hora de selecionar um bom elemento nominativo e reforça-se que convém ainda, aguardar o resultado do INPI para fazer maiores investimentos com a marca.

Todos os incisos são de relevância e devem ser considerados na hora de selecionar uma marca, mas o que tem alto índice de indeferimento pelo INPI é o Inciso XIX do artigo 124 “*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;*”

Vejam-se alguns exemplos de indeferimentos retirados do site INPI:

Marca

Nº do Processo: **825199263**



Titular: F. SANTOS AUTO PEÇAS LTDA
 Marca: DAP DINÂMICA AUTO PEÇAS
 Procurador: MARPA CONSULTORIA & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Data do Depósito: 10/12/2002
 Situação: Pedido de registro de marca indeferido
 Apresentação: Mista
 Classe Nice: NCL(8) 35
 Natureza: De Serviço
 Especificação: COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS.;

CFE(4):26.11.1 ; 27.5.1

Petições ?							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	018041018804	09/06/2004	-	332	PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA		-

Publicações ?			
RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2309	07/04/2015	Indeferimento do pedido	Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 824820991 (DAP DISTRIBUIDORA AUTOPEÇAS). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
2045	16/03/2010	241	CAD.EX.REC.002309106.
1996	07/04/2009	241	PED: 824797523
1777	25/01/2005	180	PET (SP) 018804, DE 09/06/04, INCISO PRIMEIRO DO ARTIGO 219 DA LPI. INT.: PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA (BR/SP).
1775	11/01/2005	009	OPON: DINÂMICA OESTE VEÍCULOS LTDA (SP)
1677	25/02/2003	003	

Dados atualizados até **22/08/2017** - Nº da Revista: **2433**

Figura 9: Marca ‘DAP Dinâmica Auto Peças’.

Fonte: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1579207> - acesso 25/08/2017.

Marca

Nº do Processo: **908843046**



Titular: EMILIO ANDRE MANSINI -EPP
 Marca: DROGA RAIZ
 Procurador: FERNANDA THAISE DOS SANTOS
 Data do Depósito: 08/01/2015
 Situação: Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento
 Apresentação: Mista
 Classe Nice:NCL(10) 35
 Natureza: De Serviço
 Especificação: Farmácia [comércio de produtos farmacêuticos] - [Informação ...

CFE(4):26.13.25 ; 27.5.1

Petições ?							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	850170131095	07/06/2017	-	333	EMILIO ANDRE MANSINI -EPP		-
✓	850150003239	08/01/2015	-	389	EMILIO ANDRE MANSINI -EPP		-

Publicações ?			
RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2430	01/08/2017	Notificação de recurso	Protocolo: 850170131095 (07/06/2017) Petição (tipo): Recurso contra decisão em processo de registro (333.17) Titular: EMILIO ANDRE MANSINI -EPP Procurador: FERNANDA THAISE DOS SANTOS Detalhes do despacho: Contra ato indeferitório da Diretoria de Marcas
2418	09/05/2017	Indeferimento do pedido	Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 826509029 (FARMÁCIA RAIZES). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
2303	24/02/2015	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)	

Dados atualizados até 22/08/2017 - Nº da Revista: 2433

Figura 10: Marca 'Droga Raiz'.

Fonte: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3147214> - acesso 25/08/2017.

Marca

Nº do Processo: **908446217**



■ PANTONE 683E U
■ PANTONE 487E U

Titular: Rafael Nandi Calegari
 Marca: CASA & CASA
 Procurador: NÃO DEFINIDO
 Data do Depósito: 15/10/2014
 Situação: Pedido de registro de marca indeferido
 Apresentação: Mista
 Classe Nice:NCL(10) 24
 Natureza: De Produto
 Especificação: Almofadas (Capas para -); Americanos (Jogos -) [exceto de pa...

CFE(4):29.1.12 ; 27.1.1

Petições ?							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	850140216603	15/10/2014	-	389	RAFAEL NANDI CALEGARI		-

Publicações ?			
RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2406	14/02/2017	Indeferimento do pedido	Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 826618987 (DE CASA EM CASA). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
2289	18/11/2014	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)	

Dados atualizados até 22/08/2017 - Nº da Revista: 2433

Figura 11: Marca 'Casa & Casa'.

Fonte: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3108715> - acesso 25/08/2017.

Marca

Nº do Processo: **909260990**

Titular: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL GETSÊMANI
 Marca: G COLÉGIO BATISTA GETSÊMANI
 Procurador: MATUSALÉM MEDEIROS DE ABREU JÚNIOR
 Data do Depósito: 16/04/2015
 Situação: Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento
 Apresentação: Mista
 Classe Nice:NCL(10) 41
 Natureza: De Serviço
 Especificação: Organização de competições desportivas; Organização de expos...

CFE(4):26.1.1 ; 27.5.1 ; 29.1.1 ; 29.1.4

Petições ?							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	850150078737	16/04/2015	-	389	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL GETSÊMANI		-

Publicações ?							
RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho				
2428	18/07/2017	Indeferimento do pedido	Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 823986314 (G IGREJA BATISTA GETSÊMANI). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; Alterado o elemento nominativo em conformidade à imagem da marca apresentada.				
2313	05/05/2015	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)					

Dados atualizados até 22/08/2017 - Nº da Revista: 2433

Figura 12: Marca 'G Colégio Batista Getsêmani'.

Fonte: <https://gru.inpi.gov.br/pePl/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3182912> - acesso 25/08/2017.

Marca

Nº do Processo: **908957661**
 Titular: Pousadada do Castelo Ltda.
 Marca: CERVEJARIA MONTE VERDE
 Procurador: NÃO DEFINIDO
 Data do Depósito: 05/02/2015
 Situação: Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento
 Apresentação: Nominativa
 Classe Nice:NCL(10) 32
 Natureza: De Produto
 Especificação:Cerveja;

Petições ?							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	850170176954	25/07/2017	-	333	POUSADADA DO CASTELO LTDA.		-
✓	850150024391	05/02/2015	-	389	POUSADADA DO CASTELO LTDA.		-

Publicações ?							
RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho				
2432	15/08/2017	Notificação de recurso	Protocolo: 850170176954 (25/07/2017) Petição (tipo): Recurso contra decisão em processo de registro (333.17) Titular: POUSADADA DO CASTELO LTDA. Detalhes do despacho: Contra ato denegatório da Diretoria de Marcas.				
2421	30/05/2017	Indeferimento do pedido	Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 006529313 (MONTE VERDE). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;				
2306	17/03/2015	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)					

Dados atualizados até 22/08/2017 - Nº da Revista: 2433

Figura 13: Marca 'Cervejaria Monte Verde'.

Fonte: <https://gru.inpi.gov.br/pePl/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3156087> - acesso 25/08/2017.

Denota-se que todos os exemplos explanados de indeferimentos pelo INPI são causas de elemento nominativos semelhantes ou idênticos com marcas anteriormente registradas, sendo assim não há possibilidade de concessão. Há muitos outros indeferimentos no INPI por esse motivo, diria que incontáveis.

Sendo assim, reforçam-se a ideia que deve ser bem analisados os incisos do artigo 124 antes de investir em uma marca, principalmente o XIX o qual se percebe que é grande causa de indeferimentos, muitos titulares não se atentam a isso e acabam com decisões não esperadas.

Ainda, uma forma de complementar esse exame preventivo antes de depositar um pedido de marca, além de observar os dispostos no artigo 124, é realizar uma busca prévia do nome que o titular pretende registrar no banco de dados do INPI ou através de programas específicos, isso significa que, tem a possibilidade do empresário solicitar uma busca antes de entrar com um pedido de marca para analisar se já tem o elemento nominativo pretendido registrado ou com o pedido de registro ou ainda, outros nomes semelhantes. Isso é um benefício que o INPI e/ou empresas privadas que possuem programas específicos proporcionam ao empresário para se preparar bem e fazer toda uma pesquisa de campo, pois assim diminui consideravelmente um indeferimento ou oposições de terceiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A marca vem sendo utilizada no Brasil desde a pré-história, quando os escultores utilizavam para demarcar seus produtos. Nota-se seu aprimoramento desde aquela época, sendo que hoje não serve só para identificar um produto, mas um serviço também.

Naquele tempo não haviam leis que assegurassem a proteção ao inventor de uma marca, portanto era muito mais difícil obter as exclusividades dos elementos. Quando surgiu a primeira notícia a respeito da defesa do titular de uma criação no Brasil que, conforme estudado, foi uma máquina de arroz, houve o marco inicial para se começar falar em direito industrial.

Até chegar à criação do INPI, órgão que protege os direitos intelectuais, houve relevantes mudanças, tão necessárias que atualmente a marca chega a ser em algumas empresas o maior capital que elas têm, desta forma pode se dizer que houve grande conquista para o Brasil, pois o valor monetário advindo da marca influencia positivamente na economia do país.

Diante disso, analisou-se que a marca é importante para a concorrência leal do mercado, porque ela possibilita a disputa de forma justa, ou seja, o empresário que tiver uma boa marca consegue conquistar os consumidores de uma forma que os faz querer sempre aquele produto ou serviço.

Portanto, para que o empresário consiga uma boa marca, que se destaque e tenha êxito, ele deve analisar antes de criá-la ou, se já existente, antes de registrá-la o artigo 124 e os seus respectivos incisos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Código da Propriedade Industrial) que trata dos itens vedados de registrabilidade, pois há infinitas possibilidades de signos que podem ser registrados, por isso compensa ao empresário analisar o que não pode e, assim, evitar insatisfações como o indeferimento do registro no INPI e, conseqüentemente, o gasto dobrado com as taxas obrigatórias.

Deve-se, ainda, ser feita uma busca prévia do nome a ser registrado, com o escopo de avaliar a disponibilidade, sendo mais uma forma de prevenção ao empresário que pretende obter uma marca.

O caminho para o sucesso no ramo da marca requer atenção, dedicação e prevenção, pois compensa antecipar os resultados, uma vez que se depender do INPI são morosos, às

vezes apenas para o Instituto concluir pelo indeferimento de uma marca em virtude de haver outra igual leva em torno de 2 a 5 anos, portanto, vale a pena trabalhar no preventivo, ganhando-se tempo e não perdendo mais dinheiro do que o esperado.

Por fim, insta ressaltar que estamos na era do conhecimento e tecnologia, por isso ter uma marca que dê certo possibilita aos empresários infinitas possibilidades de crescimento através da concorrência leal que acontece de forma constante, forte, sendo que com um signo diferenciado há elevadas chances de êxito, de grandes resultados e fortalecimento na era do conhecimento.

REFERÊNCIAS

ANGELO, Claudiney de. **Marcas: anotações práticas e teóricas ao código da propriedade industrial, artigos 122 a 228: doutrina, comentários, legislação, modelos prático**. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2000.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – Artigo 124**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 04/08/2017.

COELHO, Fábio Ulhoa. **1959- Manual de direito comercial**. 14^a ed. rev. e atual. de acordo com o novo código civil e alterações da LSA, e ampl. com estudo sobre o comércio eletrônico. São Paulo: Saraiva, 2003.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial, volume 1: direito de empresa**. 17^a Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

DI BLASI, Gabriel. **1962 – A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

DINIZ, Maria Helena. **Dicionário jurídico**. 3^a ed. rev., atual. e aum. São Paulo: Saraiva, 2008. Obra em 4 v.

IDS – Instituto DannemannSiemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei da propriedade industrial/ IDS – Instituto DannemannSiemsen de Estudos de Propriedade Intelectual**. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-marca#marca>>. Acesso em: 14/02/2017.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>>. Acesso em: 01/08/2017.

INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. **Origem e Evolução das Marcas**. Disponível em <<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2007/resumos/R2467-1.pdf>>. Acesso em: 04/02/2017.

MOUTA, Ana Catarina Terras. **Ampliando novos Domínios de Marca. Limites, Riscos e Benefícios face à Gestão e Extensão de Marca – Caso Lanidor, 2013**. Disponível em <file:///C:/Users/Win_7/Downloads/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20FINAL.pdf>. Acesso em: 04/02/2017.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de direito comercial e de empresa, volume 1**. 3^a ed. reform. São Paulo: Saraiva, 2003.

NEGRÃO, Ricardo. **Direito empresarial: estudo unificado**. São Paulo: Saraiva, 2008.

SÃO PAULO. **Tribunal de Justiça**. Apelação n° 9161310-47.2009.8.26.0000 - 9ª Câmara de Direito Privado – Relator: Silvia Sterman, Data do julgamento: 24/09/2013, Data de registro: 01/10/2013. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do;jsessionid=08F131423424A06B96D1A63E1D7C598A.cjsg2?conversationId=&cdAcordao=7062082&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_fd40e847d8094845bec00aa8c3fdc2bb&vICaptcha=TjfEm&novoVICaptcha=>. Acesso em: 21/08/2017.

SÃO PAULO. **Tribunal de Justiça**. Apelação n° 0042336-88.2010.8.26.0577 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Relator: Maia da Cunha, Data do julgamento: 28/08/2012, Data de registro: 29/08/2012. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=6148263&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_97910c0b846547749cc31597a55eb6a7&vICaptcha=TvtKf&novoVICaptcha=>. Acesso em: 22/08/2017.

SÃO PAULO. **Tribunal de Justiça**. Apelação n° 1033147-06.2014.8.26.0100 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Relator: Cesar Ciampolini, Data do julgamento: 29/03/2017, Data de registro: 30/03/2017. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=10304578&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_d542f8b5be444286b354269a2144be29&vICaptcha=bsa&novoVICaptcha=>. Acesso em: 23/08/2017.

SÃO PAULO. **Tribunal de Justiça**. Agravo de instrumento n° 2052357-30.2017.8.26.0000 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Relator: Hamid Bdine, Data do julgamento: 12/04/2017, Data de registro: 19/04/2017. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=10355936&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_2801ec1f6d9246488a761df56fc0272d&vICaptcha=PXnvu&novoVICaptcha=>. Acesso em: 24/08/2017.