

Caroline
SOMESOM TAUK

Celso **ARAÚJO**
SANTOS

Lei da
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
interpretada

Comentários e Jurisprudência

2024

 EDITORA
*Jus*PODIVM
www.editorajuspodivm.com.br

4. Na hipótese, é intempestivo o pagamento realizado pelo recorrente, que tomou equivocadamente como termo inicial para quitação da referida retribuição a data do registro do desenho industrial.

5. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 1.470.431, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 3ª Turma, j. em 23/02/2016)

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

Aplicação aos desenhos industriais. As disposições sobre cessões, anotações e licenças voluntárias (arts. 58 a 63) aplicam-se, no que couber, aos desenhos industriais, da mesma forma como aplicam-se as disposições sobre criações realizadas por empregado ou prestador de serviço (arts. 88 a 93). Não há autorização legal para a concessão de licença compulsória de desenhos, no mesmo sentido dos arts. 5º (2) e 5º.B da CUP, que preveem esta modalidade de licença apenas para patentes de invenção e de modelo de utilidade.

CELSO ARAÚJO SANTOS

TÍTULO III – DAS MARCAS

CAPÍTULO I – DA REGISTRABILIDADE

Seção I – Dos Sinais Registráveis Como Marca

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

➤ Referências

→ CF: arts. 1º, 5º, II e XXIX

→ Acordo TRIPS: art. 15

A LPI define no art. 122 aquilo que é passível de registro como marca no direito brasileiro. Marcas podem ser definidas como qualquer sinal que identifique um produto ou serviço e o diferencie dos demais – essa é a **função primária de uma marca**. Trata-se de mecanismo de fundamental importância para o exercício da atividade empresarial,

pois permite que o consumidor identifique os produtos e o serviços do empresário, avaliando assim a qualidade do que foi adquirido e possibilitando que em uma nova oportunidade o consumidor procure especificamente por tal produto ou serviço. Um produto sem marca não cria esse tipo de vínculo e, por isso, embora a criação de uma marca não seja obrigatória para o exercício da atividade empresarial, é altamente recomendável. Essa associação entre marca e qualidade levou inclusive a criação de marcas mesmo para quem não exerce atividade empresarial, como associação sem fins lucrativos, sendo de amplo uso por um largo espectro de pessoas naturais e jurídicas.

Se produtos e serviços com marca podem ter sua qualidade avaliada pelo consumidor, disso resulta que a marca gera relevantes efeitos tanto para consumidores quanto para fornecedores²⁷⁴. Estes podem formar uma reputação, garantindo assim a formação de uma clientela cativa para seus produtos e serviços, e possibilitando que estes possuam maior valor agregado. Não é à toa que hoje se vê disseminado o uso de marcas para produtos que até pouco tempo sequer possuíam marcas, como frutas e carne bovina. Além disso, a marca é também um meio de propaganda, podendo incentivar a aquisição do produto ou serviço. Para consumidores a marca também é um estimado instrumento, pois através dela pode exercer sua escolha de um produto em detrimento de outro, selecionando assim o que deseja adquirir. Trata-se de um dos ativos mais valiosos para as empresas, seja considerando o aspecto patrimonial, seja por sua importância estratégica e dinâmica concorrencial²⁷⁵. Se a marca assume considerável importância econômica, cabe ao direito a sua proteção, o que ocorre por meio de um sistema de registro, o qual, por uma ficção jurídica, transforma a marca em propriedade, uma propriedade industrial²⁷⁶.

Denis Borges Barbosa já afirmava que a proteção jurídica da marca tem por finalidade tanto proteger o investimento do empresário, como

274. Sobre a importância econômica das marcas, ver NUNES, Gilson. Marca é o maior ativo das empresas na nova economia. *Revista da ABPI*, nº 63, mar/abr. 2003, p 68-69.

275. BUAINAIN, Antônio Márcio *et al.* *Propriedade intelectual e desenvolvimento no Brasil*. Rio de Janeiro: Ideia D; ABPI, 2019, p. 134.

276. Como bem pontua o Prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa, o comércio e a sociedade capitalista buscam no direito da propriedade imaterial a proteção de suas atividades (ver BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito civil da propriedade intelectual: o caso da usucapião de patentes*. 2a. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 28).

garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto²⁷⁷. Por isso, é bem estabelecido hoje que há uma **dupla finalidade** na proteção da marca: criar uma reputação para o fornecedor e permitir que o consumidor escolha o bem de sua preferência. Obviamente outras finalidades podem ser mencionadas, podendo a marca ter fim publicitário (como já mencionado) ou estilístico (melhoria da apresentação visual do produto), mas com certeza essa dupla finalidade é o que mais se destaca.

A criação de marcas é livre, decorrendo dos direitos constitucionais da liberdade e da livre iniciativa (art. 1º, IV e 5º, II da CF). No entanto, dada sua importância para o desenvolvimento econômico (como visto acima), a Constituição Federal assegura a “propriedade das marcas” (art. 5º, XXIX). Tratar a marca com uma propriedade intelectual nada mais é do que criar um meio legal de garantir o uso exclusivo da marca por seu titular. Essa proteção legal então incentiva a criação e o registro de marcas, pois, ainda que não seja obrigatório que alguém busque o registro de sua marca, isso se mostra bastante vantajoso. Em outras palavras, o empresário é livre para iniciar sua empresa e criar uma marca para seus produtos, marca essa que não precisa ser registrada; mas, se deseja ter uma proteção legal que lhe garanta o uso exclusivo use tal marca, isso é obtido por meio da aquisição de um título de propriedade sobre tal marca, o qual é adquirido por meio do registro (art. 129 da LPI). Porém, nos termos do art. 122 da LPI, apenas certas marcas são passíveis de serem registradas, o que veremos a seguir.

O art. 122 estabelece três requisitos básicos para que uma marca possa ser registrada no Brasil: (1) deve ser distintiva, (2) deve ser visualmente perceptível e (3) não pode ser um sinal proibido por lei.

Distintividade. É a característica da marca que permita distingui-la do objeto assinalado, para que assim possa ser possível diferenciar a marca do produto ou serviço, exercendo a função primária de uma marca. Por exemplo, o termo “leite” não é distintivo para assinalar leites, pois se confunde com a designação do próprio produto; de modo similar, o termo “desnatado” também não possui distintividade para assinalar leites, pois se relaciona a uma característica normalmente utilizada para descrever esse produto. Por outro lado, “leite” é termo

277. BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2a. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 801.

distintivo para identificar outros produtos ou serviços, como por exemplo artigos de vestuário. Nem sempre é fácil determinar se uma marca possui ou não distintividade. Felizmente o legislador já estabeleceu as hipóteses nos quais uma marca não possui distintividade, proibindo o seu registro expressamente nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI. Assim, um sinal não distintivo normalmente tem seu pedido de registro rejeitado com base em alguns desses incisos da LPI.

O importante é destacar que um termo não distintivo é aquele incapaz de exercer função de marca, pois não permite diferenciar o produto ou serviço de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.

Visualmente perceptível. Visibilidade é a característica da marca que permita ser percebida visualmente. Desse modo, só é possível o registro no Brasil de marcas visuais, sendo então vedado o registro de marcas que não possuam aspecto visual, como as marcas olfativas, sonoras ou gustativas. Esses sinais podem funcionar como efetivamente marcas, quando permitem identificar o produto ou serviço e diferenciá-lo de outros, ainda que não expressados de forma não visual. Um exemplo claro são os áudio-logos, pequenos trechos sonoros fortemente associados a um fornecedor de produtos ou serviços, como no caso do áudio-logo da fabricante de microprocessadores Intel²⁷⁸ ou o conhecido “plim-plim” veiculado no canal de televisão da Rede Globo²⁷⁹.

Essas marcas não visuais não são passíveis de registro no Brasil, mas isso não significa que possam ser livremente copiadas por concorrentes. Isso porque elas podem ser consideradas sinais de propaganda, cujo uso não autorizado, de modo a causar confusão entre produtos ou estabelecimentos, configura ato de concorrência desleal, vedado pelo art. 195, IV da LPI. Aliás, slogans e outros sinais de propaganda, ainda que visuais, também não são marcas registráveis (art. 124, VII).

Marcas não devem ser confundidas com conjunto-imagem, o chamado *trade dress*. Enquanto a marca é apenas o sinal visual que identifica o produto ou serviço, o conjunto-imagem é todo o conjunto de características que compõe a apresentação visual de um produto ou serviço. Com isso, o conjunto-imagem inclui a marca, a embalagem,

278. O áudio-logo da Intel disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=-ihRPi4wcBY>, acessado em 07 jul. 2023.

279. A vinheta da Rede Globo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=-jYz8HZL7yU>, acessado em 07 jul. 2023.

o rótulo, a disposição de cores, figuras e tudo o mais que contribuir para apresentação daquele produto ou serviço²⁸⁰. A imitação do conjunto-imagem que gere confusão ou desvio de clientela também é ato de concorrência desleal, nos termos do art. 195 da LPI.

Existem também sinais visualmente perceptíveis que não são registrados pelo INPI, por ausência de uma definição clara quanto à definição de tais sinais como marcas. Além de serem raramente utilizados, muitas vezes esses sinais exercem função de meio de propaganda, e não propriamente de marca. É o que ocorre com as chamadas marcas gestuais, marcas em movimento e marcas holográficas.

Assim, fora esses casos absolutamente pontuais e excepcionais, marcas visualmente perceptíveis são registráveis no Brasil. Mas a forma de apresentação dessas marcas varia bastante, pois algumas possuem apenas letras e números, outras apenas figuras ou então são uma combinação disso. Daí vem uma primeira classificação das marcas registráveis: **quanto modo de apresentação, as marcas classificam-se em nominativas, figurativas, mistas, tridimensionais e de posição.**

Os três primeiros tipos compõem as chamadas **marcas tradicionais**, pois são aquelas tradicionalmente utilizadas no exercício da atividade empresária para designar produtos e serviços. Já as marcas tridimensionais e de posição, fogem desse padrão e buscam identificar produtos e serviços de modo inovador, compondo o grupo das **marcas não convencionais**. Também compõem esse grupo as já citadas marcas não visuais (marcas olfativas, sonoras, gustativas etc.) e aquelas que, apesar de visuais, também fogem do conceito tradicional de marca. Um estudo aprofundado do panorama de tais marcas foi feito por Leandro Barbas²⁸¹. Confira-se o esquema abaixo resumindo esses conceitos:

280. Diversos exemplos de conjunto-imagem podem ser vistos em BELARMINO, Alexandre. *Traduzindo o "Trade Dress"*. Rio de Janeiro: Portal Intelectual, 14 jun. 2018. Disponível em: <<https://www.portalintelectual.com.br/traduzindo-o-trade-dress/>>. Acesso em: 14 fev. 2021.

281. BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas não tradicionais: mapeamento, problemática e experiência internacional*. 339 f. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

Sinais visualmente perceptíveis (registráveis)	Marca nominativa	} Marcas tradicionais
	Marca figurativa	
	Marca mista	
	Marca tridimensional	
Sinais visualmente perceptíveis (não são registrados)	Marca de posição	} Marcas não convencionais ou não tradicionais
	Marca gestual	
	Marca em movimento	
Sinais não perceptíveis visualmente (irregistráveis)	Marca holográfica	
	Marca olfativa	
	Marca sonora	
	Marca gustativa	
	Marca tátil	
	Marca gestual	
Embalagens e conjunto-imagem (<i>trade dress</i>)		} Não são marcas
Expressões e sinais de propaganda		

As **marcas nominativas** (ou verbais) são compostas apenas por palavras ou letras e/ou algarismos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa. Assim, aquele que possui um registro para uma marca nominativa tem proteção apenas para os termos ali constantes, e não para figuras e nem mesmo para a fonte das letras ali dispostas. Seguem alguns exemplos de marcas nominativas registradas:

BRADESCO (registro nº 007.170.424)	C 200 (registro nº 908.275.072)	13 DE MAIO (registro nº 812.116.607)
--	---	--

Já as **marcas figurativas** são sinais constituídos por desenho, imagem, figura ou símbolos, aí incluídos aqueles de outros idiomas, como ideogramas do japonês e letras árabes. Vejam alguns exemplos de marcas figurativas:



(registro nº 902.625.349)



(registro nº 830.880.151)



(registro nº 915.882.540)

Marcas mistas (ou compostas) são aquelas formadas pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou então apenas por elementos nominativos, mas cuja grafia se apresente de maneira estilizada ou fantasiosa. Abaixo alguns exemplos:



(registro nº 816.717.273)



(registro nº 910.079.161)

SONY

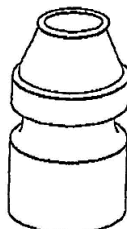
(registro nº 909.490.040)

Note-se que mesmo a marca SONY acima é do tipo mista, pois sua grafia é feita de modo estilizado, e esse modo também fica protegido pelo registro (o que não ocorreria se fosse uma marca meramente nominativa).

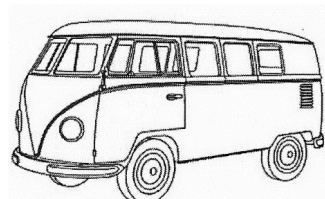
Marcas também podem ser tridimensionais, desde que possuam uma forma plástica distintiva, ou seja, capaz de individualizar os produtos ou serviços aos quais se aplica. Seguem alguns exemplos de marcas tridimensionais:



(registro nº 820.963.712)



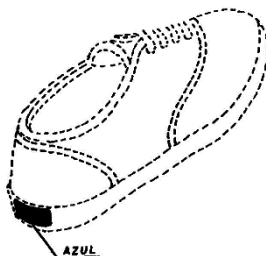
(registro nº 820.924.989)



(registro nº 828.824.380)

A **marcas tridimensionais** permitem assim que o consumidor associe diretamente a forma plástica ao produto ou serviço identificado. Logo, tal forma não pode ser determinada por considerações de caráter técnico, senão haveria uma apropriação indevida dessa forma técnica por uma pessoa específica, que poderia impedir que outros concorrentes adotassem essa forma técnica.

Desde 2021 o INPI passou a reconhecer também as **marcas de posição**, aquela na qual há aplicação de um sinal distintivo em uma posição singular e específica de um determinado suporte, sem necessidade técnica ou funcional. Atualmente prevista na Portaria INPI nº 08/2022, as marcas de posição muitas vezes eram registradas como marcas figurativas ou marcas tridimensionais. Exemplo disso se vê na marca abaixo (registrada pelo INPI como marca figurativa, pois anterior à citada portaria), no qual a marca de posição é aplicada no calcanhar do calçado:



(registro nº 817.213.260)

Apesar do sinal em si (um retângulo azul) ser bastante simples, sua colocação de modo específico no calcanhar, sem qualquer necessidade técnica, é incomum para esse tipo de produto, sendo assim capaz de conferir distintividade ao signo, e daí advém sua registrabilidade²⁸².

Não haver impedimento legal. Além de ser visual e distintiva, a marca só poderá ser registrada se não incidir em proibições previstas em lei. A LPI traz essas proibições em outros dispositivos, mais precisamente em seus arts. 124, 125 e 126. Para fins didáticos, essas proibições podem ser reunidas em quatro grupos: licitude, distintividade, veracidade e disponibilidade. Assim, é condição para que uma marca possa ser registrada que ela não incida em nenhuma dessas proibições.

282. Mais sobre marcas de posição em CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. O que são as marcas de posição. *Revista da ABPI*, n. 149, jul/ago. 2017, p. 25-33.

Licitude, ou liceidade, é a condição de que a marca seja lícita, ou seja, não ser proibida pelo legislador, que pode vedar o registro do termo por motivos de ordem pública ou para proteção da moral e dos bons costumes. A proteção ao requisito da licitude do sinal está amparada em quatro hipóteses legais, trazidas nos incisos I, III, XI e XIV do art. 124 da LPI. É o caso, por exemplo, das bandeiras nacionais, ou das palavras de baixo calão, sinais irregistráveis pelo art. 124, I e III da LPI.

Distintividade é a condição de que a marca seja distintiva, o que, como visto acima, significa a possibilidade possa ser distinta de termos que identificam ou costumam qualificar o produto ou serviço. A proteção da distintividade é feita em seis situações, dispostas nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI.

Veracidade é a condição de que a marca não seja enganosa. Essa condição é protegida pelo inciso X do art. 124.

Disponibilidade é a condição de que a marca esteja disponível, ou seja, livre para ser apropriada. Essa condição é a mais comum de gerar impedimento ao registro e está prevista em 14 disposições legais da LPI: arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, 125 e 126 da LPI. Dentro delas, destaca-se a vedação ao registro de marcas que não estão disponíveis por já terem sido registradas (art. 124, XIX), por serem elemento característico de nome empresarial (art. 124, VI) ou por serem protegidas por direito autoral (art. 124, XVII). Como se vê, a indisponibilidade pode tanto decorrer de direito de propriedade industrial (um registro anterior), como de direitos previstos em outros ramos, como direito empresarial, direito autoral e direitos da personalidade. Todos esses casos serão melhores tratados nos comentários ao art. 124, 125 e 126 da LPI.

Note-se que em nenhum momento a lei exige que a marca seja completamente nova. O signo marcário pode já existir na realidade, o titular da marca não precisa inventar um signo novo, embora muitas vezes o faça, por razões de preferência ou para evitar qualquer coincidência. No entanto, a marca precisa ser diferente de outras marcas já registradas no mesmo segmento de mercado (ou diferente de marcas de alto renome, ainda que sejam de outros ramos de mercado); logo, a marca precisa ser “nova” apenas nesse sentido, e por isso alguns autores falam que a registrabilidade de uma marca obedece ao **princípio da novidade relativa**²⁸³. Exemplo disso é marca de serviços de

283. COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso de Direito Comercial*. v. 1. 16a. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 195.

transportes aéreos GOL (registro nº 822.757.214). Não se trata de palavra nova, sendo um termo esportivo já dicionarizado há muito tempo. No entanto, a novidade aqui é o uso dessa palavra para identificar serviços de transportes aéreos, pois antes disso ninguém possuía um registro de marca para GOL nesse segmento, apesar de já existir registro de GOL para outros segmentos, como veículos (nº 007.133.286).

A lei não exige que a marca esteja sendo previamente utilizada para ser registrada. Com efeito, é possível que o titular obtenha o registro da marca e apenas depois vá efetivamente utilizá-la depois.

Telle quelle e o Acordo TRIPS. O artigo 6 *quinquies* da CUP prevê a chamada regra do *telle quelle*, segundo a qual uma marca registrada em um país de origem, integrante da União de Paris, será admitida para depósito e registrada tal como é nos demais países da União²⁸⁴. Desse modo, um país integrante da União não poderia recusar o registro de uma marca que foi registrada no país de origem do titular (que também seja unionista) sob o fundamento de que tal sinal é irregistrável. A marca será registrada tal como foi na origem, respeitando sua forma original²⁸⁵. A intenção da norma é evitar que determinados sinais sejam considerados registráveis e protegidos em um país, mas não tenham essa proteção em outros, mais rigorosos quanto a sinais que podem ser registrados. Suponha por exemplo a marca de perfumes “Nº 5”, da empresa francesa Chanel SARL. Registrada em seu país de origem (França), deve ser considerada admitida para depósito e registro em demais países unionistas, ainda que a legislação interna de tais países contenha uma vedação ao registro como marca de sinais que contenham números. Claro que o *telle quelle* não é uma regra absoluta e contém restrições, expressas na parte B do artigo 6 *quinquies* da CUP, segundo a qual as marcas podem ser recusadas em outros países unionistas quando prejudicarem direitos adquiridos por terceiros (disponibilidade), forem

284. Artigo 6 *quinquies*

A. 1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão, antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado.

285. A expressão “*telle quelle*” vem da versão em francês do art. 6 *quinquies* A (1), com a seguinte redação: “*Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d’origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l’Union (...)*”. Note que a tradução para o português reforçou o sentido de “*telle quelle*” ao traduzi-lo por “*na sua forma original*”, ao invés de uma tradução mais literal, como “*tal qual*”.

desprovidas de qualquer caráter distintivo (distintividade), contrariarem a moral ou ordem pública (licitude) e quando puderem enganar o público (veracidade). Note assim que o *telle quelle* não impede que o INPI recuse a registrabilidade do sinal com base nas previsões do art. 124 da LPI.

Por outro lado, em tese o princípio o *telle quelle* poderia permitir que sinais não visuais, que o Brasil recusa o registro (por força do art. 122 da LPI), possam ser registrados pelo INPI, caso tenham sido registrados no país de origem. Todavia, essa seria uma interpretação demasiada elástica da CUP. Tanto assim que essa previsão do art. 122 da LPI, de permitir apenas o registro de sinais visuais, apresenta clara compatibilidade com o Acordo TRIPS, cujo artigo 15, parágrafo 1 estabelece que qualquer sinal distintivo poderá constituir uma marca, mas os membros do acordo poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis²⁸⁶. Logo, não há como forçar o INPI a admitir o registro de sinais não visuais²⁸⁷.

Ressalte-se que o parágrafo 2 do mesmo art. 15 do Acordo TRIPS permite que outros motivos sejam invocados por um membro para se negar o registro de uma marca, de modo que todos requisitos previstos na do art. 122 da LPI (distintividade, ser visualmente perceptível e não possuir impedimento legal) e os impedimentos do art. 124 da mesma lei estão em conformidade com o Acordo TRIPS²⁸⁸.

🔍 Jurisprudência selecionada

CIVIL E COMERCIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE EMBALAGEM. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. (...)

286. Artigo 15. Objeto da Proteção

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenha

287. Nesse sentido, cf. CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *Proteção das marcas visualmente perceptíveis*. Curitiba: Juruá, 2020, p. 70.

288. 2. O disposto no parágrafo 1 não será entendido como impedimento a que um Membro denegue o registro de uma marca por outros motivos, desde que estes não infrinjam as disposições da Convenção de Paris (1967).

2. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. (...)

(STJ, REsp 1.292.958, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 03/09/2013)

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

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade.

➤ **Referências**

➔ Acordo TRIPS: art. 15

➔ CUP: art. 7 *bis* e 6 *sexies*

➔ LPI: arts. 147 a 154

O art. 123 da LPI classifica as marcas quanto a natureza, em três espécies, e as define. A primeira espécie é a **marca de produto ou serviço**, aquela que é usada para distinguir um produto ou serviço de outros do mesmo ramo de mercado. Assim, abrange tanto as marcas de produto (bens materiais), quanto as marcas de serviços (prestações a serem feitas). Representam a esmagadora maioria das marcas registradas. A registrabilidade das marcas de produtos e serviços é expressamente prevista no artigo 15 do Acordo TRIPS, uma clara evolução do tema, já que a CUP não obriga ao registro de marcas de serviço (art. 6 *sexies*).

Cabe ao requerente de um registro de marca apontar especificamente quais produtos ou serviços aquela marca identifica. Para facilitar a análise da registrabilidade dos sinais, essa especificação deve obedecer à Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), um sistema de classificação dividido entre produtos (listados nas classes 1 a 34) e serviços (listados nas classes 35 a 45)²⁸⁹.

289. O site do INPI apresenta a lista completa dessa classificação, inclusive com notas explicativas. Disponível em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>>. Acesso em 07 jul. 2023.

Esse sistema é uniformizado mundialmente pela OMPI e adotado por diversos países, e felizmente o Brasil passou a adotá-lo a partir de 2000, deixando de lado a antiga Classificação Nacional de Produtos e Serviços. Tradicionalmente, cada registro só poderia se referir a uma classe. No entanto, em razão da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, a partir de 2019 o INPI saiu do sistema uniclasse e passou a adotar o sistema multiclasse, de modo que o requerente pode apresentar um pedido de registro com especificação de produtos e serviços relativos a mais de uma classe na Classificação Internacional de Nice.

Vale notar que o inciso I do art. 123 diz que essas marcas visam distinguir produto ou serviço de outros “de origem diversa”, mas nem sempre isso ocorre: marcas diferentes podem ter a mesma origem. Por exemplo: OMO e SURF são marcas evidentemente distintas entre si, mas que identificam os mesmos produtos (sabão para lavagem de roupas) e pertencem à mesma empresa, a Unilever N.V. Não há nenhum óbice legal a isso, de modo que o que importa é que as marcas possuam distintividade, isto é, sejam capazes de diferenciar um produto ou serviço de outro, ainda que sejam provenientes do mesmo fornecedor.

A segunda espécie de marca quanto à natureza é a **marca de certificação**, aquela usada para certificar que um produto ou serviço está de acordo com determinadas normas ou especificações técnicas. O inciso II do art. 123 ainda exemplifica que tais especificações podem ser quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Esse tipo de marca não serve para identificar um produto ou serviço, e sim para comprovar que o produto ou serviço está em conformidade com normas ou padrões técnicos específicos. São exemplos de marcas de certificação a marca “CERTIFICADO ORGÂNICO IBD”, da IBD Certificações Ltda. (para certificação de produtos orgânicos) e a marca da organização sem fins lucrativos Fair Trade USA (para certificação de produtos que promovem meios de vida sustentáveis para trabalhadores e protegem o meio ambiente), abaixo representadas:



(registro nº 830.123.377)



(registro nº 840.386.613)

A marca de certificação não é utilizada pela entidade titular do registro de marca, e sim por terceiros que cumpram os requisitos técnicos necessários para atestar a conformidade do produto ou serviço. Assim, um açúcar da marca de produtos “UNIÃO” (pertencente à Camil Alimentos S.A.) pode ter em seu rótulo a marca de certificação IBD acima, caso cumpridas as especificações técnicas previamente estabelecidas pela titular dessa marca de certificação.

A terceira espécie de marca quanto à natureza é a **marca coletiva**, aquela usada para identificar produtos ou serviços produzidos por membros integrantes de uma determinada entidade coletiva, como uma associação, uma cooperativa, um sindicato, dentre outros. Prevista também no art. 7 *bis* da CUP, a marca coletiva apenas indica ao consumidor que o produto ou serviço origina-se de um membro dessa coletividade, mas, a princípio, não garante a conformidade com parâmetros de qualidade, como ocorre com a marca de certificação. Veja abaixo, por exemplo, o registro da Cooperativa de Produtores de Cacau do Espírito Santo. Destaque-se que muitas vezes o titular da marca coletiva estabelece critérios e requisitos de qualidade para que um membro possa usar a marca coletiva, como no caso do registro abaixo, da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café):



(registro nº 907.030.734)



(registro nº 830.306.170)

Maiores detalhes sobre a concessão das marcas de certificação e coletivas estão dispostos nos arts. 147 a 154 da LPI.

Seção II – Dos Sinais Não Registráveis Como Marca

Art. 124. Não são registráveis como marca:

Enquanto nos arts. 122 e 123 da LPI são definidos os sinais registráveis como marca, o art. 124 da lei faz o inverso, estabelecendo os “*sinais não registráveis como marca*”, título desta seção. A LPI lista uma série de impedimentos legais ao registro de um sinal como marca, impedimentos esses que, para fins didáticos, podem ser reunidas em quatro grupos: licitude, distintividade, veracidade e disponibilidade. Dos 23 incisos do art. 124, quatro deles trazem impedimentos quanto à licitude (incs. I, III, XI e XIV), seis quanto à distintividade (incs. II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI), um quanto à veracidade (inc. X) e 12 quanto à disponibilidade (incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII). Para facilitar a consulta aos comentários de cada inciso, a análise de cada um deles será feita na ordem legal.

Tendo em vista que a criação de signos marcários deriva dos princípios constitucionais da liberdade e da livre iniciativa, e que a Constituição Federal assegura o registro de marca como direito que visa assegurar o desenvolvimento econômico e o interesse social (art. 5º, XXIX), a lista de restrições estabelecida no art. 124 deve ser interpretada de modo **taxativo**. É claro que existem outros impedimentos legais ao registro de marca (vide arts. 125 e 126), mas de modo algum o rol do art. 124 deve ser interpretado de modo exemplificativo. Cada inciso comporta sua própria interpretação, e muitos deles usam conceitos amplos e indeterminados que devem ser preenchidos pelo intérprete (como “susceptível de causar confusão” dos incisos V, IX, XIII, XVII, XIX e XXIII), todavia não é possível criar, ainda que por analogia ou extensão, outros fundamentos para negar-se o registro de uma marca. Por exemplo, não há impedimento legal ao registro de marca que faça alusão à conceitos de caráter político, como liberalismo e socialismo. Também não há impedimento legal ao registro de marca que se valha de expressões religiosas ou humorísticas.

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

➤ Referências

→ CUP: art. 6 *ter*

O primeiro inciso do art. 124 veda o registro como marca de **símbolos** (brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo) e **monumentos** oficiais ou públicos. Também fica vedado o registro da designação, figura ou imitação de tais símbolos e monumentos. A proibição de registro dos símbolos oficiais é prevista explicitamente no art. 6 *ter*(1)(a), da CUP²⁹⁰.

Observe-se que essa proibição legal é absoluta, pois incide mesmo se o requerente do pedido de registro de marca tiver autorização do país em questão, ou mesmo se o requerente foi o próprio ente (nacional ou estrangeiro). E fez bem a lei assim, pois símbolos nacionais não exercem função de marca, não servem para distinguir produtos e serviços. Essa proibição absoluta não existe no caso de designação ou sigla de entidade ou órgão público (que é tratada pelo art. 124, IV da LPI).

A proibição incide para símbolos e monumentos oficiais ou públicos (ou seja, não oficial, mas que seja pertencente à coletividade); podem ainda ser nacionais, estrangeiros ou internacionais, protegendo assim símbolos e designações que não sejam de Estados estrangeiros, como as organizações internacionais.

Abaixo, exemplo de pedidos de registro de marcas indeferidas por INPI por utilizarem bandeira e monumento:



(pedido nº 902.389.858)



(pedido nº 919.772.102)

No exemplo acima da marca TINTAS CORCOVADO, ressalte-se que a proibição ocorre pelo uso da imagem do monumento do Cristo Redentor na marca; o uso do termo “Corcovado”, um conhecido acidente geográfico no Rio de Janeiro, não configura impedimento legal algum.

290. Artigo 6 *ter*. 1) a) *Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro e em impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.*