



**CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG**

**PROTEÇÃO DAS MARCAS Á LUZ DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
COMO ENFRENTAMENTO Á JUDICIALIZAÇÃO DO REGISTRO DE MARCAS**

**ANA PAULA GOMES COELHO**

**Manhuaçu-MG**

**2023**

ANA PAULA GOMES COELHO

**PROTEÇÃO DAS MARCAS Á LUZ DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
COMO ENFRENTAMENTO Á JUDICIALIZAÇÃO DO REGISTRO DE MARCAS**

Monografia de Conclusão de Curso apresentado  
no Centro Universitário UNIFACIG como requisito  
básico para a conclusão do Curso de Direito.

Área de Concentração: Direito Empresarial

Orientador: João Victor Augusto Caetano de  
Carvalho

Manhuaçu-MG

2023

ANA PAULA GOMES COELHO

**PROTEÇÃO DAS MARCAS Á LUZ DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
COMO ENFRENTAMENTO Á JUDICIALIZAÇÃO DO REGISTRO DE MARCAS**

Monografia de conclusão de curso apresentada  
no Curso de Direito do Centro Universitário  
UNIFACIG, como requisito básico para a  
conclusão do curso de Direito.

Orientador (a): João Victor Carvalho

Banca Examinadora:

Data da Aprovação: DD/MM/AAAA

---

Titulação e Nome do Professor – INSTITUIÇÃO (Orientador)

---

Titulação e Nome do Professor – INSTITUIÇÃO

---

Titulação e Nome do Professor – INSTITUIÇÃO

## **RESUMO**

A propriedade industrial é a matéria que abrange dentre outras coisas, as marcas, sendo regulada pela Lei nº 9.279/1996, denominada lei de propriedade industrial (LPI). A execução das suas normas, assim como o processamento e o exame dos pedidos de patente ou de registro de marcas ou de desenhos industriais, incumbe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A presente monografia de conclusão de curso tem o objetivo de estudar o direito das marcas, enfocando a ideia no procedimento do registro e na proteção conferida pela Lei de 9.279/96 e pelos princípios elencando na Lei como enfrentamento a judicialização do registro de marcas. Atualmente, ao se observar o mundo empresarial, verifica-se que cada produto ou serviço utilizado vem assinalado por uma marca, é nesse momento que surge o interesse no estudo do direito mercário. A marca é um sinal que se acresce ao produto ou serviço para identificá-lo, e em face dessa importância faz-se necessário o amparo estatal, que pode ser realizado pelo registro, e por consequência, conferida a proteção da Lei. A presente pesquisa é de caráter exploratório, de natureza qualitativa e com a análise de caso concreto para elucidar os conceitos.

**Palavras-chave:** Marcas, Registro, proteção.

## **ABSTRACT**

The field of industrial property encompasses various aspects, notably trademarks, regulated by Law No. 9,279/1996, known as the Industrial Property Law (LPI). The enforcement of its provisions, as well as the processing and examination of patent applications or registrations for trademarks or industrial designs, falls under the purview of the National Institute of Industrial Property (INPI). This undergraduate thesis aims to explore trademark law, focusing on the registration process and the protection afforded by Law 9,279/96, addressing the principles outlined in the law to confront the judicialization of trademark registration. In today's business landscape, every product or service is typically distinguished by a trademark, sparking interest in the study of mercantile law. A trademark is a symbol added to a product or service for identification, underscoring the need for state protection through registration and, consequently, legal safeguards. This research takes an exploratory and qualitative approach, incorporating a case analysis to elucidate key concepts.

**Keywords:** Trademarks, Registration, Protection.

## Sumário

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1- INTRODUÇÃO .....</b>                                                                         | <b>8</b>  |
| <b>2 A MARCA COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL .....</b>                      | <b>10</b> |
| <b>2.1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL: Abordagem Conceitual e Normativa..</b>                    | <b>11</b> |
| <b>2.2 Direito Intelectual e Direito Autoral no âmbito da Propriedade Industrial .....</b>         | <b>12</b> |
| <b>2.3 Visão Constitucional Da Propriedade Industrial .....</b>                                    | <b>13</b> |
| <b>2.4 Bens Protegidos Pela Propriedade Industrial .....</b>                                       | <b>14</b> |
| <b>2.5 Conceito de Marca.....</b>                                                                  | <b>15</b> |
| <b>2.6 Marca e Patente.....</b>                                                                    | <b>17</b> |
| <b>2.8 A Marca no Direito brasileiro.....</b>                                                      | <b>18</b> |
| <b>2.9 Sinais Não Registráveis Como Marca .....</b>                                                | <b>19</b> |
| <b>3 ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO MARCAS .....</b>                                          | <b>22</b> |
| <b>3.1 Legitimidade para requerer .....</b>                                                        | <b>23</b> |
| <b>3.2 Busca Prévia e Depósito.....</b>                                                            | <b>24</b> |
| <b>3.3 Exame do Pedido .....</b>                                                                   | <b>25</b> |
| <b>3.4 Vigência e prorrogação do Registro .....</b>                                                | <b>26</b> |
| <b>3.5 Hipóteses de Nulidade.....</b>                                                              | <b>27</b> |
| <b>4 PROTEÇÃO DAS MARCAS.....</b>                                                                  | <b>28</b> |
| <b>4.1 Princípios Norteadores do Direito Macário no Âmbito do Atual Ordenamento Jurídico .....</b> | <b>28</b> |
| <b>4.1.1 Princípio da Atributividade.....</b>                                                      | <b>29</b> |
| <b>4.1.2 Princípio da Territorialidade.....</b>                                                    | <b>30</b> |
| <b>4.1.3 Princípio da Especialidade.....</b>                                                       | <b>32</b> |
| <b>4.2 Repressão à concorrência desleal.....</b>                                                   | <b>32</b> |
| <b>4.3 Princípio da Segurança Jurídica .....</b>                                                   | <b>33</b> |
| <b>5 CASO APPLE X GRADIENTE.....</b>                                                               | <b>34</b> |
| <b>5.1 Análise da Aplicação dos princípios como fator decisivo na proteção das Marcas.....</b>     | <b>35</b> |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>6 CONCLUSÃO.....</b>  | <b>37</b> |
| <b>REFERÊNCIAS .....</b> | <b>41</b> |

## **1- INTRODUÇÃO**

A marca é um sinal lícito colocado em um determinado produto ou serviço para determiná-lo ou distingui-lo de outros semelhantes, ou até mesmo idêntico, porém de procedência diversa. Elas que permitem o consumidor selecionar o produto ou serviço que lhe convém. O produto pode ser conveniente ao consumidor por uma multiplicidade de fatores que incluem preço, tradição, determinadas características, como sabor, confiabilidade, imagem de requinte, entre outras. A marca é o símbolo que lhe possibilita identificar qual produto ou serviço reúne essas qualidades. A complexidade do sistema de registro e proteção de marcas sob a Lei 9.279/96 levanta questões significativas que precisam ser abordadas. Assim, é essencial compreender o direito das marcas em profundidade, uma vez que as marcas desempenham um papel fundamental na economia moderna e na área empresarial, além disso, a proteção eficaz das marcas é fundamental para evitar litígios desnecessários.

A presente monografia tem seu fundamento no direito das marcas no que tange ao registro e sua proteção através da Lei nº 9279/96-LPI e busca tratar do registro de marcas no direito brasileiro, mas precisamente no que se refere aos efeitos dos princípios da territorialidade, atributividade, especialidade, repressão a concorrência desleal e o princípio da segurança jurídica, na proteção das marcas. A proteção das marcas é relevante para a segurança jurídica no mercado, apresentando benefícios para os titulares de marcas e para o público consumidor em geral. A grande problemática do trabalho se baseia se esses princípios juntamente com a Lei são suficientes para contribuir para o enfrentamento a judicialização do registro de marcas.

A hipótese inicial é no sentido de que a proteção das marcas carece de procedimentos mais rígidos, que impeçam a existência de registro de marcas similares. Ainda que existam normas e princípios que orientam o registro, existem casos que evidenciam falhas na estrutura do órgão responsável, que é o INPI, indicando a necessidade de melhorias processuais.

O estudo do tema se justifica em razão da relevância da proteção das marcas. Uma marca protegida é importante não apenas para os empresários, mas também para todo o mercado, aqui incluindo os consumidores finais, na medida em que a proteção confere segurança jurídica e impede erros no momento da aquisição de produtos em especial afetos aos direitos de proteção ao consumidor.

A pesquisa teve como objetivo geral apresentar o panorama da proteção de marcas no país. Com relação aos objetivos específicos, analisar o direito márcario na

legislação brasileira, apresentar as etapas processuais para o registro de uma marca, analisar os princípios da territorialidade, atributividade, especialidade, repressão a concorrência desleal e segurança jurídica, e como podem ser aplicados ao caso concreto para a proteção das marcas.

Para a concretização dos objetivos estabelecidos, a pesquisa foi dividida em quatro partes a saber:

O primeiro capítulo aborda a marca como instrumento fundamental na propriedade industrial, para isso apresenta o que é a propriedade industrial, delineando sua origem e destacando a distinção entre propriedade intelectual e propriedade industrial. Além disso, discute a proteção internacional e constitucional, identificando os bens abrangidos pela propriedade industrial. Ainda, examina o conceito, função e natureza jurídica das marcas, além de apresentar uma classificação com base em origem, uso e apresentação das marcas e investiga os sinais que são considerados não registráveis pela Lei.

O segundo capítulo, explora a proteção das marcas sob a ótica da Lei da Propriedade Industrial, com foco na prevenção da judicialização do registro de marcas. Analisando o processo de registro de marcas, sua vigência, prorrogação, cessão e extinção.

O terceiro capítulo analisa os princípios fundamentais que norteiam essa proteção, a proteção das marcas, incluindo a atributividade, territorialidade, especialidade e repressão à concorrência desleal e segurança jurídica.

Por fim, no quarto capítulo, será analisado o caso envolvendo o conflito entre as marcas G GRADIENTE IPHONE de propriedade da IGB Eletrônicos S/A e iPhone, de propriedade da gigante norte-americana Apple, que culminou no Recurso Especial nº 1.688.243 – RJ (2017/0199428-8), julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no ano de 2018. A partir da análise do referido julgado, busca-se ratificar uma situação concreta em que o STJ decide pela exclusividade mitigada de uso de um elemento de uma marca registrada, tendo em vista a presença de um produto com identificação semelhante e grande relevância no mercado internacional. A relevância dos direitos conferidos ao titular de uma marca, aliada à prevenção da concorrência desleal conferida pela Propriedade Industrial e a proteção aos direitos do consumidor, justificam a relevância de se estudar o presente tema.

O trabalho, em seu fecho, demonstra que os direitos relativos à propriedade das marcas, em específico o direito de uso exclusivo previsto pelo art. 129 da Lei 9.279/96,

não é absoluto, encontrando limitações dentro da própria legislação, em acordos internacionais e em casos concretos, como o estudado ao longo do texto, o poder judiciário decide pela exclusividade mitigada se norteando pela garantia da concorrência leal e proteção ao público consumidor. A presente pesquisa é de caráter exploratório, de natureza qualitativa e com a análise de caso concreto para elucidar os conceitos. Desse modo, busca-se identificar o conteúdo discutido a partir da literatura pertinente, documentos, a legislação da propriedade industrial, em especial a Lei de Propriedade Industrial na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta-se que o tema aqui discutido não objetiva esgotar o estudo do tema que poderá ser abordado em estudos próximos, seja a partir de casos análogos ou de uma mudança no entendimento doutrinário e/ou dos tribunais superiores.

## **2 A MARCA COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Devido as grandes mudanças ocorridas nas relações de consumo e no desenvolvimento de novas tecnologias é muito importante o assentamento de sinais distintivos de produtos ou serviços criados pelos mais diversos agentes intelectuais que apresenta um instituto de grande relevância no cenário mundial nos últimos anos.

Esses sinais distintivos são conhecidos como Marcas, sendo elementos visualmente perceptíveis no ordenamento jurídico brasileiro, destinados a diferenciar produtos ou serviços, as marcas possuem um valor econômico incontável e que vêm apresentando uma série de investimentos no decorrer dos últimos anos por empresas que perceberam a importância de desenvolver e proteger suas criações intelectuais.

Diante dessa relevância incorporada, especialmente após a globalização e o avanço da tecnologia e dos amplos canais de marketing em que as empresas atuam, a proteção marcária se torna fator fundamental para todo agente criador identificar e diferenciar seus produtos e serviços. A importância do registro se torna imprescindível, a fim de evitar confrontos ou atos desleais por parte de terceiros ou até mesmo concorrentes, que podem vir a causar prejuízos econômicos aos agentes.

Entretanto, com a criação e utilização das marcas em um mundo completamente conectado, a possibilidade de confusão existente entre sinais semelhantes é um problema recorrente para empresários e titulares em geral, que enfrentam problemas de concorrência, praticados, muitas vezes, por atos ilegais de terceiros que atuam no mesmo segmento de mercado. Sendo assim, o estudo desses

problemas cada vez mais comuns em nosso cotidiano se faz necessário, para tentar entender as regras impostas pela autarquia responsável pelo registro no Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, e a última instância de julgamento sobre temas que envolvem a Propriedade Industrial no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça – STJ.

## **2.1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL: Abordagem Conceitual e Normativa**

A fim de iniciar a atividade econômica, o empresário deve planejar organizar e determinar os bens para execução da atividade que objetiva. Esses bens são denominados como estabelecimento empresarial, podendo ser material ou imaterial, ou seja, pode ser a marca, invenção, modelo de utilidade entre outros.

A propriedade industrial resta definida como “Ramo do Direito Empresarial que visa a proteção dos interesses relativos aos inventores, designers e empresários no que tange às invenções e modelo de utilidade, desenho industrial, marcas e concorrência desleal (NETO, 2017.p.2).

Noutra definição: “O direito industrial compreende, pois, o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas, desenho industrial, registrados e as invenções de modelo de utilidade panteados” (RAMOS,2016. p.173)

O primeiro passo rumo a proteção da propriedade industrial no Brasil surgiu com Alvará de 28 de abril de 1809, que veio a resguardar os privilégios de invenção. Alguns anos depois apareceu a primeira lei específica no que cerne aos privilégios de invenção e seus melhoramentos, assegurando ao seu descobridor ou inventor o uso exclusivo de sua descoberta ou invenção.

Em 1874 houve a primeira grande discussão sobre a possibilidade de regulamentação das marcas, quando foi lançada no mercado a marca “Rapé de Areia Parda” que era muito semelhante à marca já consagrada “Rapé de Areia Preta”. O caso foi levado a julgamento, e o processo foi anulado por falta de Lei que definisse o caso como crime. Assim, em 1875, ano seguinte ao ocorrido, surgiu o Decreto nº 2.682 a primeira legislação que regulamentou as marcas no país, onde quaisquer industriais ou comerciantes teriam direito de marcas seus produtos como sinais que os tornassem distintos no mercado consumidor.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), criado pela Lei 5.648 de 11 de dezembro de 1970, veio a substituir o antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, uma vez que a propriedade industrial estava assumindo dimensões grandiosas, e havia uma necessidade da criação de um órgão que administrasse a matéria e seus conflitos.

O INPI é uma Autarquia vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, e foi criado com a finalidade de conceder registros de marcas e concessão de patentes, bem como tentar diminuir os possíveis conflitos pertinentes à matéria.

Desde então, foi havendo mudanças significativas no campo da proteção da propriedade industrial, como a criação do Código da Propriedade Industrial pela Lei 5.772 de 21 de dezembro de 1971. Também surgiram diversas alterações, atos normativos e projetos com objetivo de regular direitos e obrigações relativos à propriedade Industrial.

Em 1991 foi apresentado projeto nº 824, pelo governo federal, para regular os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial. Após ser estudado pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI), atual Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, foi aprovado o texto final que se converteu na Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 que atualmente regula a Propriedade Industrial.

## **2.2 Direito Intelectual e Direito Autoral no âmbito da Propriedade Industrial**

Os Direitos autorais possui base constitucional no art. 5º, VI, da carta magna e é um sub-ramo da propriedade intelectual voltado a regular criações jurídicas originárias do intelecto e relacionadas a finalidades científicas, literárias ou artísticas.

Assim como o direito autoral possui base constitucional, a proteção à propriedade industrial também possui e está disposta no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, que assegura aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para utilização e proteção à propriedade das marcas.

A proteção à propriedade industrial existe para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, uma vez que, para novas criações, geralmente, são necessários grandes investimentos. Esse privilégio de exclusividade existe para que seja possível a exploração por um período a fim de recuperar o investimento e obter lucros, de forma que haja um incentivo as pessoas a investir

nessa área. O principal regramento normativo infraconstitucional sobre propriedade industrial é encontrado na Lei 9.279/96.

O direito da propriedade intelectual é aquele destinado a proteger o homem e sua criação, incidindo diretamente sobre as manifestações criativas do ser humano no que tange as formas estéticas, utilitárias e sensíveis. Segundo André Santa Cruz O direito da propriedade intelectual é gênero, do qual são espécies o direito do inventor o direito do autor, mais ligado ao direito civil. Desse modo, mesmo pertencendo ao mesmo gênero, as espécies em nada se confundem.

Dessa forma, direito da propriedade intelectual atinge especificações distintas, encontrando regulamentações face às criações. Quando a criação estiver voltada para sensibilidade e transmissão de conhecimentos, as regências jurídicas se dão pelo direito autoral, já no caso de criações voltadas para satisfação de interesses materiais, a proteção desses direitos se realiza pela propriedade industrial.

Assim, pode-se dizer que a propriedade industrial tem por objetivo regular as relações referentes às criações utilitárias, ou seja, os bens imateriais de uso comercial ou industrial, que vem a se materializar através da concessão de registros de patentes, enquanto que o direito autoral regula as relações jurídicas referentes às criações de obras intelectuais de caráter estético, voltado para as artes, literaturas e ciências, visando a proteção de sua criação, bem como os proventos econômicos dela decorrentes.

## **2.3 Visão Constitucional Da Propriedade Industrial**

A Propriedade Industrial é responsável por resguardar o direito do inventor de um bem industrial, o empresário sobre os seus signos distintivos, bem como por prever regras de repressão à concorrência desleal, abrangência que corrobora com a conceituação do ramo na Convenção de Paris (COELHO, 2012, p. 219-220).

No que tange à Propriedade Industrial no Brasil, existem diversos instrumentos normativos que tutelam esse direito. No Ordenamento Jurídico brasileiro, a Propriedade estudada fora alçada ao patamar constitucional (BRASIL, 1988), e ainda inserida na categoria de direito fundamental, em que pese as críticas existentes quanto a esse posicionamento normativo do direito à Propriedade Industrial, sendo, por alguns, considerado um exagero.

A Primeira carta magna do Brasil, outorgada em 1824, já tratava do princípio da “propriedade do inventor”, e a propriedade industrial também foi protegida no ordenamento jurídico constitucional de 1891, 1934, 1937 e 1969.

A constituição Federal de 1988 protege a propriedade industrial em seu art. 5º, inc. XXIX.

Alguns doutrinadores, como José Afonso da Silva (2001), fazem uma crítica a inserção destes dispositivos entre as normas de direito e garantias fundamentais, pois faltaria “a natureza de direito e garantia fundamental” (SILVA, 2001, p.6)

A constituição veio proteger os bens da propriedade industrial, garantindo ao inventor, criador da invenção ou modelo de utilidade, o direito de propriedade sobre sua criação através da obtenção de patentes, e protegeu o direito a exclusividade de uso ao proprietário das marcas e desenhos industriais por meio de concessão de registros.

## **2.4 Bens Protegidos Pela Propriedade Industrial**

A Lei da Propriedade Industrial regula e protege as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e as marcas, e os classificam, em seu art. 5º, como bens moveis (BRASIL, 1996). A Lei também por objetivo reprimir as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal.

O Legislador não define na Lei o que seria invenção, mas estabelece em seu art. 10º o que pode ser considerado invenção, “[...] o legislador prefere se valer do critério exclusão apresentando uma lista de manifestações do intelecto humano que não se consideram abrangidas no conceito” (COELHO, 2002, p.137) . Assim não é considerado invenção o que o artigo elenca, como exemplo, descobertas, esquemas, planos e regras de jogos.

Neste sentido, de uma maneira geral, pode-se entender que invenção consiste na criação de coisa nova, suscetível da aplicação industrial, tendo como requisito a atividade inventiva, correspondem a criatividade, desde que não se inclua em nenhuma das hipóteses do art. 10º da Lei da Propriedade Industrial.

A Lei define que Modelo de utilidade consiste em objeto de uso prático, suscetível de aplicação industrial que apresente ou resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

Entende-se assim que o modelo de utilidade é a modificação de forma ou disposição de objeto de uso prático já existente, que apresenta uma melhoria na sua fabricação e utilização, ou seja, modelo de utilidade é um aperfeiçoamento utilitário de coisa já existente. Cabe ressaltar, que a mesma proibição contida no art. 10 da Lei 9.279/96 é cabível também aos modelos de utilidade.

Nesse aspecto, pode-se dizer que a o desenho industrial é o responsável pelo tratamento da forma dos objetos. Fabio Ulhoa (2012) diz que a grande distinção entre os desenhos industriais e os bens patenteáveis é que a “alteração que o desenho industrial introduz nos objetos não amplia a sua utilidade”, ou seja, a mudança no design do objeto não amplia a utilidade.

Todavia, dentre todos os bens protegidos pelo ordenamento jurídico pátrio, em especial a legislação de propriedade industrial, pode-se destacar a marca, em virtude da problemática em volta deste instrumento no que tange a compatibilidade concorrência, bem como outros fatores que provocam cada dia mais a judicialização dos procedimentos de registros e o afogamento do judiciário.

## **2.5 Conceito de Marca**

Tarcísio define marca como “uma representação gráfica, que pode ser uma palavra, uma expressão, um símbolo ou um emblema estampado no produto (ou serviço) para sua identificação” (TEXEIRA, 2018, p. 630). Por outro lado, Ricardo Negrão (2019, p.200) diz que marca é sinal que pode ser percebido usado para diferenciar produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa” ou seja, é um sinal visual que facilmente é reconhecido e serve para diferenciar um produto ou serviço de outro semelhante ou relacionado, mas que vem de uma fonte diferente

Fabio Ulhoa Coelho (COELHO,2002, p. 139) diz que marca é “definida como sinal distintivo, suscetível de percepção visual, que identifica direta ou indiretamente produtos ou serviços”.

Nesse diapasão, infere-se que marca é um sinal lícito colocado em um determinado produto ou serviço para determiná-lo ou diferenciar de outros semelhantes, ou até mesmo idênticos, porém de procedência diversa.

Segundo o art. 122 da Lei 9279 são suscetíveis de registro como marca os sinais que possam ser identificados que não são compreendidos nos impedimentos

legais. Este dispositivo legal deve ser analisado sob três aspectos, sinal visualmente perceptível, distintividade, e não incidência nas proibições legais.

O sinal visualmente perceptível é a que se conhece através dos olhos, ou seja, a marca tem que ser visual, escrita ou figurativa, tendo em vista que a legislação brasileira não registra sinal sonoro, gustativo ou olfativo. Assim como exemplo pode ser citado o “plim plim” da Rede Globo e o “Ta-dum” da Netflix plataforma de streaming, que não podem ser registrados no Brasil, mas podem em outros países.

A marca deve ser revestida de suficiente distintividade para não confundir os consumidores ou usuários quanto aos produtos, serviços, e sua procedência. O sinal marcário tem função assinalar e distinguir os produtos e serviços dos demais, de procedência diversas, devendo então ter características próprias, podendo ser conhecida pelo público-alvo sem qualquer possibilidade de erro, dúvida ou confusão com marcas registradas por terceiros, para assinalar produtos ou serviços que guardem afinidade mercadológica.

Por fim, a marca também não poderá incidir em nenhuma vedação legal, ou seja, não deverá estar proibida nas hipóteses colocadas pelo art. 124 da Lei 9.279.

As marcas têm a função de identificar e distinguir produtos ou serviços de outros análogos, de origem diversa, para não induzir o consumidor a erro, dúvida ou confusão quanto aos seus produtos, serviços e sua procedência. A partir desse segmento verifica-se que a marca tem a função de proteger o seu titular e de proteger os interesses do consumidor

A primeira função da marca, chamada também de função imediata ou primária, é aquela em que a lei vem proteger o trabalho do empresário, bem como sua clientela, ou seja, protege o direito, a capacidade e os resultados alcançados pelo comerciante ou industrial através da marca. Nas palavras de Autor João da Gama (1982) “o fim imediato tanto da marca como da proteção que as leis lhe asseguram, é resguardar os direitos e interesses econômicos de seu titular”.

A segunda função, ou função mediata ou secundária, da marca seria a proteção dos interesses do consumidor, uma vez que a marca seria uma espécie de garantia da procedência do produto ou serviço adquirido.

Portanto, pode-se afirmar que a lei ao proteger os interesses do titular da marca atende ao interesse privado, e quando protege o interesse do consumidor atende o interesse público, que é regido pela Lei nº 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e por outras leis que reprimem as fraudes e falsificações. É imperativo

frisar que a lei de marcas estabelece a proteção primordial para o titular da marca, e se por um acaso vem a proteger o consumidor, acaba por se fazer apenas indiretamente.

## **2.6 Marca e Patente**

A propriedade industrial protege quatro tipos de bens, quais sejam, a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. A invenção e o modelo de utilidade são protegidos por meio da patente. Já o desenho industrial e a marca são resguardados por meio do registro. Não obstante, tanto a patente quanto o registro são feitos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Marca como amplamente demonstrado, é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, não podendo haver mais de um produto idêntico, assemelhado ou que guarde afinidade mercadológica com a mesma. Já a patente diz respeito à invenção ou modelo de utilidade.

André Santa Cruz (2020) diz que “A invenção é ato original decorrente da atividade criativa do ser humano enquanto o modelo de Utilidade é uma mini invenção ou pequena invenção, isto é, trata-se de um aprimoramento de algo já existente”.

Observa-se que marca e patente em nada se confunde, tendo em vista que a primeira é um bem integrante da proteção da propriedade industrial, e a segunda é materialização do direito de uso exclusivo de um bem da propriedade industrial.

O direito de uso exclusivo das marcas, bem como de desenhos industriais, se realiza através da concessão de registro. Já as patentes referem-se as invenções e aos modelos de utilidade, sendo o título que formaliza ao autor dos mesmos sua propriedade e uso exclusivo.

Assim, entende-se que o registro é a materialização do direito da propriedade e exclusividade de uso das marcas e dos desenhos industriais, enquanto a patente é a materialização do direito a exploração com exclusividade invenções e modelos de utilidade. Cabendo ressaltar que tanto a concessão de patentes como de registros é de competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI.

## **2.8 A Marca no Direito brasileiro**

No direito brasileiro, a marca desempenha um papel crucial na proteção da propriedade intelectual, fundamentada inicialmente no artigo 5º, XXIX da Constituição Federal de 1988 e na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº9.279/96). O referido artigo assegura a proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, visando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico no país.

A proteção das marcas, conforme estabelecido pela Constituição, visa incentivar a atividade econômica no Brasil, enquanto a Lei da Propriedade Industrial estabelece as bases para o registro e fiscalização das marcas no país. Segundo Silveira e Dos Santos Jr. (2021, p. 52), as marcas possibilitam aos consumidores reconhecerem imediatamente os produtos ou serviços desejados, tornando-se essencial para empresários em suas estratégias de publicidade.

Pode-se definir a marca como sinais destinados a distinguir produtos ou serviços de um empresário no mercado, promovendo uma competição justa e regulamentada por normas. A classificação das marcas é relevante e pode ocorrer de diversas formas.

Quanto à natureza jurídica das marcas, há divergências na doutrina. Predominantemente, as marcas são consideradas bens imateriais, e a teoria mais apropriada parece ser a que as enquadra como parte do direito de propriedade, conforme argumentado por João da Gama Cerqueira (1982).

Outra corrente sustenta a natureza jurídica de propriedade intelectual para os bens imateriais, enquanto a teoria da propriedade *sui generis*, defendida por José Roberto Gusmão (2003), enfatiza um regime jurídico exclusivo para esses bens.

No que se refere à origem, as marcas podem ser brasileiras ou estrangeiras. As marcas brasileiras são depositadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por residentes no país, enquanto as marcas estrangeiras recebem tratamento especial de acordo com acordos ou tratados em que o Brasil é parte.

Quanto ao uso, as marcas podem ser de produtos, de serviços, coletivas e de certificação. Negrão (2019) destaca que as marcas de produtos ou serviços têm o propósito de distinguir, enquanto as marcas de certificação atestam a conformidade com normas e as marcas coletivas identificam produtos de uma entidade.

A forma de apresentação das marcas também é relevante, podendo ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. A marca nominativa consiste em nomes, palavras ou expressões, enquanto a figurativa adota símbolos distintivos. A marca mista combina elementos nominativos e figurativos, e a tridimensional é inovadora, apresentando dimensões visuais distintas.

Em suma, a marca desempenha um papel crucial na proteção da propriedade intelectual no Brasil, sendo regida por normas constitucionais e legais. Sua natureza jurídica e classificações diversas destacam a complexidade desse importante instrumento no cenário econômico e tecnológico do país.

## **2.9 Sinais Não Registráveis Como Marca**

A lei 9.229/96, em seu artigo. 124, dispõe sobre a vedação legal ao registro de determinados sinais, tendo em vista sua constituição, liceidade, distintividade e disponibilidade. Esse dispositivo elenca as vedações que vêm a impedir o registro, e por consequência proteção de uma marca.

Dessa forma, se uma pessoa, física ou jurídica, devidamente legítima, vier requerer o registro de um sinal como marca, e esta for enquadrada em uma das hipóteses do referido artigo, será indeferida por infringir um dos incisos do referido diploma legal, sendo, portanto, considerada não registrável.

O artigo 124 da referida lei é responsável por diversas controvérsias no direito das marcas, uma vez que a interpretação de seus incisos pode abrir critérios subjetivos quanto a concessão, ou não, de um registro. Esses conflitos geralmente existem pelo fato de uma marca ser utilizada com fins lucrativos, e acabam por invadir o direito de terceiros que já possuam uma marca registrada anteriormente.

Cabe ressaltar ainda que o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial arrola fatos específicos que dão causa a recusa do registro, tratando-se assim de um rol meramente exemplificativo, e não taxativo, tendo em vista que o artigo 122 do mesmo diploma legal exclui a proteção de sinais não compreendidos nas proibições legais, entendendo-se, assim, que o mesmo se refere às normas proibitivas integrantes do direito brasileiro como um todo, e não apenas as do artigo mencionado.

O maior índice de indeferimento dos pedidos de marca se encontra fundamentado no art. 124 da Lei da Propriedade Industrial. Os conflitos continuam e

as questões polemicas surgem a cada dia, e as disposições deste artigo são sempre alvo de questionamentos pelos juristas da matéria.

Em uma análise geral feita em pesquisa jurisprudencial e junto ao órgão competente para o registro das marcas, observa-se que os indícios de impedimento ao registro são, em sua maioria, relacionados ao inciso XIX do art. 124. Isso tudo porque o critério de interpretação desse dispositivo é subjetivo, e frequentemente faz-se necessário a intervenção do judiciário para solucionar as controvérsias. Assim, destacando a atividade que mais detém relevância nos últimos anos no INPI, sendo o principal inciso o XIX do referido artigo da LPI, que elenca a reprodução, imitação, produtos semelhantes, idêntico dentre outros

A referida lei menciona o instituto da confusão, mas não conceitua seu significado e seus limites de atuação, abrindo uma grande possibilidade de interpretação, a qual poderá ser usada de maneira diversa na defesa de titulares das marcas.

A Lei da propriedade industrial não conceitua confusão, assim cabe ao próprio INPI estabelecer o conceito do instituto sendo a “incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções” (INPI, 2023).

O INPI enfatiza a incapacidade do público de diferenciar as marcas contudo nem sempre esse conceito é respeitado.

Diante disso, verificar se existe reprodução e imitação de marca de terceiro não é tão simples quanto parece. A aparição de um elemento formativo de uma marca nem sempre é considerado uma reprodução, assim, como exemplo o substantivo alemão “MANCHMAL”, que significa “às vezes”, não pode ter qualquer relação com o substantivo português “MAL”, que o reproduz por acidente.

O entendimento atual, para concessão ou não de um registro, é que a marca deve ser analisada pelas características formadas pelo seu conjunto, e não apenas por partes. Assim, se as marcas apresentam conjuntos suficientes distintos, não há de falar em impedimento ao registro.

Os Tribunais vêm analisando com muita cautela a questão das controvérsias do direito a concessão do registro de marcas. Somente através das decisões fundamentadas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), juntamente com o entendimento jurisprudencial será possível tentar dirimir os conflitos do direito Macário.

Outro inciso que é de extrema importância é o inciso VI, da referida lei que considera como não são registráveis marca o sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo porem quando revestidos de suficiente forma distintiva eles podem ser registrados.

Grande é a dúvida do que seria sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo.

O sinal genérico é aquele que não tem possibilidade de ser individualizado, e se registrado atenta contra os próprios concorrentes (p. ex. marca “MELHOR VIGOR” para produto farmacêutico de desenvolvimento muscular). Sinal necessário é aquele que faz menção ao próprio produto ou serviço reivindicado (p, ex. Marca “TOMATE” para assinalar tomates). Sinal comum ou vulgar é aquele que não corresponde ao nome ou serviço, mas sim a denominação comercial dada aos mesmos (p. ex. “PINGA” para aguardente de cana-de-açúcar). E descritivo é o sinal descreve a utilização do produto ou serviço (p. ex. marca “MARCATEMPO” para cronômetros). Também são consideradas não registráveis os sinais que guardam relação direta com produto ou serviço que visam assinalar (p. ex. Marca “PISANTE” para sapatos), e os que se referem as características dos produtos e serviços (p. ex. marca “MUITO GOSTOSO” para chocolates). (BRASIL,1997)

Todas essas formas de sinais marcarios serão consideradas não registráveis a luz do inciso VI, entretanto, os sinais elencados no referido inciso podem ser registrados desde sejam revestidos de distintividade, e que seja concedido com ressalva de não exclusividade de uso, este é o entendimento do INPI. Contudo o STJ possui entendimento diverso, vejamos o Julgado envolvendo a Marca “Iphone” da empresa norte americana Apple, em que adquiriu o direito de exclusividade mitigada da marca, contra marca G GRADIENTE IPHONE da IGB Electron:

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

A expressão Iphone, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é caracterizada como sinal fraco, ou seja, se enquadra nos impedimentos dispostos no

Art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial. Entretanto, como é fato e notório seu reconhecimento pelos consumidores e pelo público em geral, pela popularidade dos produtos apresentados, aplica-se a Teoria do Significado Secundário. Observa-se que, quando o elemento vira um símbolo, tanto para representação de produtos, quanto para serviços, a possibilidade de confusão pelo público é mínima, uma vez que o público já reconhece aquele elemento e o relaciona com suas características, sendo esse o principal ponto de diferença dessa teoria.

No exemplo apresentado percebe-se que há uma discordância de entendimento do INPI e do STJ. No entendimento da Autarquia, assim, respeitando o disposto na Lei de Propriedade Industrial e em seu Manual de Marcas, as expressões não poderiam ser registradas.

### **3 ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO MARCAS**

O sistema de registro de marcas no Brasil é facultativo, não sendo, portanto, os comerciantes ou industriais obrigados a utilizar uma marca para designar seus produtos ou serviços. Porém, atualmente, o expressivo número de pedidos de registro de marcas que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) recebe anualmente, revela que o empresário nacional vem tomando consciência da importância da devida proteção às marcas, conferida pela concessão do registro. Além de proteger, o registro da marca vem se constituindo, cada vez mais, em um bem de valor econômico.

O art. 122 da Lei 9.279/96 traz os sinais suscetíveis de registro. Esse dispositivo é muito claro ao definir qual parâmetro de registrabilidade de uma marca, levando-se em conta a sua licitude. Assim, a marca deve consistir em sinal visualmente perceptível, revestindo-se de distintividade, para se prestarem a assinalar e distinguir produtos e serviços dos demais, de procedência diversa, e a marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade, ou de sua condição de disponibilidade.

Rubens Requião (2012) coloca ainda que os requisitos do art. 122 da Lei da Propriedade Industrial quando unidos ao art. 124 formam requisitos primordiais para a concessão de registro de uma marca.

Entende-se, portanto, que marca original seria aquela sem vínculo de reprodução ou imitação, cuja formação não tenha sido inspirada em outra ideia. Já a

marca como requisito de novidade está relacionada a especialidade, ou seja, que não haja colidência entre sinais para o mesmo ramo de atividade. E a licitude como requisito estaria relacionada ao art. 124, III da Lei da Propriedade Industrial, a marca não deve contrariar a moral e aos bons costumes, devendo ser eivada de honestidade, bem como não induzir os consumidores e usuários a erro, confusão quanto aos produtos e serviços reivindicados.

Assim, o titular de um sinal identificador de produtos ou serviços que entender os requisitos poderá registrar sua marca no Instituto da Propriedade Industrial (INPI). O registro garante ao proprietário o direito de uso exclusivo de sua marca, em seu ramo específico de atividade, em todo território nacional. Ao mesmo tempo, sua identificação pelo consumidor ou usuário pode proporcionar ao detentor do registro uma parcela estável de mercado para a sua marca.

### **3.1 Legitimidade para requerer**

O art. 128 da Lei da Propriedade Industrial dispõe que: “podem requerer registro de marcas as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado”. Assim, toda pessoa que exerça atividade lícita e efetiva, em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca, pode requerer seu registro.

A exigência legal se refere à “compatibilidade entre os produtos ou serviços assinalados no depósito com aqueles produzidos, comercializados ou prestados pelo requerente” (INPI, 2023, p. 97) ou seja, os produtos ou serviços assinalados no pedido de registro devem ser exercidos pela pessoa que requereu. E, no caso de incompatibilidade, será indeferido o pedido ou declarado nulo o registro com fundamento no art. 128, parágrafo 1º da Lei 9.279/96. A exceção a essa regra ocorre nos pedidos de registros de marca coletiva e marca de certificação, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do art. 128. Isto posto, aquele que requer o registro de uma marca coletiva pode exercer atividade diversa daquela exercida por seus membros, devendo relacionar no pedido os produtos ou serviços providos dos membros da coletividade. Já aquele que requerer o registro de marca de certificação não deve exercer qualquer atividade que seja relacionada diretamente com o produto ou serviço a ser certificado.

### 3.2 Busca Prévia e Depósito

De acordo com Alcantara (2006, p. 50), “o direito industrial brasileiro adota o sistema de tramitação de pedidos de marca conhecido como sistema de exame prévio, pelo qual o órgão responsável examina as condições de registrabilidade da marca”

A busca prévia é uma pesquisa elaborada para verificar se já existe uma marca anteriormente depositada ou registrada por terceiros para o mesmo ramo de atividade. A busca prévia é facultada aquele que venha requerer o pedido de uma marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 2023). Portanto apesar da faculdade é recomendado ao interessado a realização de uma avaliação anterior ao seu depósito, para que se possa verificar a existência ou não de impedimentos ao registro.

Passando agora ao depósito, Alcantara (2006, p. 51) expressa que:

O ato administrativo de registro praticado pelo INPI é constitutivo do direito industrial de exclusividade de exploração econômica do bem. A decisão administrativa do INPI não impede que os interessados, em se sentindo lesados, possam discutir judicialmente acerca do atendimento dos requisitos legais de registrabilidade.

Antes de se lançar ao depósito de marca, é aconselhável que se realize uma busca prévia de anterioridades junto ao banco de dados do INPI, com relação à atividade que o signo visa assinalar, a fim de se verificar se já existem marcas colidentes anteriormente depositadas por outro titular. Para obter o registro de uma marca no Brasil, é necessário que se apresente um pedido ao INPI, que o examinará com base nas normas legais estabelecidas pela Lei de Propriedade Industrial.

Ainda sobre o depósito, vale destacar que “o pedido deve se referir a um único sinal distintivo e os documentos que o instruem devem ser apresentados em língua portuguesa” (ALCANTARA, 2006, p. 52). Caso existam documentos em língua estrangeira, esses devem estar acompanhados de sua tradução simples, entregues no ato do depósito ou ainda dentro do prazo de sessenta dias subsequentes (ALCANTARA, 2006, p. 52).

Dessa forma, o depósito é o recebimento de um pedido de registro pelo órgão competente, sendo considerado um ato oficial realizado pelo INPI. Sua finalidade precípua é conceder ao pedido uma anterioridade, ou seja, uma vez depositado o

pedido não poderá ser concedido registro de marca similar ou idêntica que tenha sido requerida em período posterior.

O depósito deverá referir-se apenas a um sinal identificador, devendo ser requerido através de formulário próprio, no qual são prestadas informações e fornecidos dados sobre a marca e o requerente, o que ajuda no enfretamento ao judiciário. De acordo com o art. 155 da Lei da Propriedade Industrial, devem constar ainda do requerimento as etiquetas das marcas, quando houver necessidade, e o comprovante de pagamento do depósito. E, segundo o parágrafo único do mesmo diploma legal, o requerimento e qualquer outro documento apresentado tem que estar escrito em língua portuguesa, e se houver algum documento em língua estrangeira, sua tradução deverá ser apresentada em sessenta dias, sob pena de não ser considerado documento.

Cabe ressaltar, que no caso de o pedido não atender os requisitos do art. 155, porém contiver dados suficientes, como por exemplo sinal marcário e classe, o INPI vai formular exigência para que o depositante cumpra no prazo de cinco dias (BRASIL, 1996).

### **3.3 Exame do Pedido**

O pedido de registro será submetido a exame formal e preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, sendo considerada a data de depósito a da apresentação, e publicada na revista da Propriedade industrial para apresentação de oposição no prazo de 60 dias, nos termos do art. 157 da Lei da Propriedade Industrial.

A manifestação por intermédio de oposição se apresenta mediante petição fundamentada e corroborada nos princípios e disposições legais do ordenamento jurídico específico quando o titular de uma marca verifica que um terceiro efetuou depósito de um sinal que é semelhante ou idêntico a sua marca, para assinalar produtos e serviços que guardem afinidade mercadológica.

Entretanto, a oposição não será conhecida quando, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da Lei da Propriedade industrial, apresentada fora do prazo legal de 60 dias, contados da data da publicação do pedido de registro, não contiver fundamentação legal ou Desacompanhada do comprovante do pagamento de retribuição correspondente a oposição.

Sendo conhecida a oposição, o depositante será intimado das oposições para se manifestar no prazo de 60 dias (BRASIL, 1996).

De acordo com o art. 159 da Lei da Propriedade Industrial, decorrido o prazo das manifestações, poderá ser formulada exigência pelo INPI, para o melhor exame da matéria, e deverá ser respondida no prazo de 60 dias. Não sendo respondida, o pedido será arquivado. Porém se for respondida, será prosseguido o exame.

Deferido o pedido de registro, o titular da marca terá 60 dias para comprovar o pagamento da retribuição referente a expedição do certificado de registro. Entretanto, a lei estabelece ainda um prazo extraordinário de 30 dias, contados a partir do fim do prazo anterior, para a comprovação, caso contrário o pedido será arquivado.

Da decisão em primeira instância pelo deferimento do registro, não cabe recurso, já que da decisão pelo indeferimento, cabe recurso, conforme art. 212 da Lei da Propriedade Industrial. Entretanto, esta não será conhecida quando, apresentada fora do prazo legal de 60 dias, contados da data da publicação do pedido de registro, não contiver fundamentação legal ou quando estiver desacompanhada do comprovante do pagamento de retribuição correspondente.

O recurso é analisado pelo presidente do INPI, e sua decisão é considerada irrecorrível no âmbito administrativo.

### **3.4 Vigência e prorrogação do Registro**

Conforme a Lei 9.279/96 e com o INPI o registro de uma marca tem vigência de 10 anos contados da data de concessão do registro. (INPI, 2023) Este prazo de vigência do registro das marcas está estabelecido no artigo art. 133 da referida Lei que assim dispõe que o registro terá vigor de 10 anos a partir da data da concessão do registro e que esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 anos a cada ciclo.

Logo percebe-se que o prazo de vigência da marca se inicia a partir da concessão, e não do depósito, podendo ser prorrogável.

Diante disso, pedido de prorrogação do registro deve ser apresentado no último ano de vigência do registro, sendo devidamente comprovado o pagamento da contribuição referente ao próximo período. Caso não o faça até o término da vigência do registro, será admitido que se apresente o pedido nos seis meses posteriores, mediante pagamento de retribuição adicional, juntamente com a retribuição normal.

É perceptível que para cada um dos meios de protocolo haverá uma retribuição distinta com o objetivo de garantir maior celeridade no processo de registro.

É válido mencionar, que, existe a possibilidade de perda do direito de registro da marca, como por exemplo, a nulidade administrativa, renúncia e a caducidade.

### **3.5 Hipóteses de Nulidade**

A nulidade do registro pode correr de ofício ou requerida por terceiros em até 180 dias contados da concessão, se está se deu em desacordo com a Lei, e outra é pela expiração do prazo de vigência nos casos em que não houve prorrogação.

De acordo com o art. 165 da Lei da Propriedade Industrial “é nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições prevista em Lei” (BRASIL, 1996). sendo assim, será nulo o registro que for concedido sem a observância das restrições do art., bem como se o titular não tiver legitimidade para seu requerimento.

A nulidade do registro ainda pode ser, total ou parcial. Para a haver nulidade parcial haverá a necessidade de parte subsistente ser considerada registrável. (BRASIL, 1996), pois se uma parte do sinal marcário não infringir nenhuma disposição legal, não existirá óbice para a continuidade dos direitos resultantes de seu registro.

E, ainda, tem a disposição do art. 166 sobre o direito de reivindicar a adjudicação do registro, através do meio judicial, quando o titular da marca for país membro da convenção de Paris.

Uma das garantias fundamentais basilares do direito brasileiro configura se na existência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecida no art. 5, inc. XXXV, o qual dispõe que, a Lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito (BRASIL, 1988).

Nos dizeres de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

O controle judicial constitui, juntamente com o princípio da legalidade, um dos fundamentos em que repousa o Estado de Direito. De nada adiantaria sujeitar-se a Administração Pública a lei se seus atos não pudessem ser controlados por um órgão dotados de garantias de imparcialidade que permitam apreciar e invalidar os atos ilícitos por ela praticados. (DI PIETRO, 2014, p.115)

Diante do exposto, é perceptível que nulidade pode ser arguida através de processo administrativo de nulidade (PAN) ou por meio de ação de nulidade. Uma vez

que a apreciação judicial de um ato administrativo é possível, desde que não tenha nenhum tipo de abuso por parte das autoridades competentes.

É importante salientar que os efeitos da declaração de nulidade do registro de uma marca são retroativos, visando a produzir os efeitos a partir da data do depósito pois “o ato administrativo concessivo do registro ao arrepio da lei é nulo de pleno direito, gerando a nulidade absoluta do ato, que não chega a produzir qualquer efeito” (SCUDELER, 2013, p. 222)

## **4 PROTEÇÃO DAS MARCAS**

O titular de uma marca ao registrá-la distingue seus produtos ou serviços de outro de origem diversa, e é através do registro que se confere sua proteção. O interesse do titular é que sua marca não seja confundida com as outras, ou seja, que seu público-alvo seja capaz de identificar seus produtos ou serviços sem que haja erro ou confusão com outras semelhantes.

Para que uma marca seja devidamente protegida faz-se necessário um amparo do Estado, que o realize através da possibilidade do registro e pelos princípios aplicáveis ao limite de proteção das marcas.

Muitos são os meios eficazes de proteção a marcas, dentre eles o que mais se destaca é o registro das marcas, uma vez que a marca devidamente registrada garante a seu proprietário o direito de uso exclusivo em todo território nacional. Além do registro, existem também os princípios basilares da proteção das marcas. Esses princípios contribuem de maneira arbitrária na proteção das marcas.

### **4.1 Princípios Norteadores do Direito Macário no Âmbito do Atual Ordenamento Jurídico**

Todo e qualquer ramo do direito possui princípios que nada mais são do que vigas que sustentam todo o sistema e que mesmo não definidas na legislação, norteiam as análises junto a doutrina e jurisprudência.

Reale afirma que:

“princípios são anunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a

aplicação e integração ou mesmo para elaboração de novas normas. São verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto, é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis". (REALE,2003, p.37).

Conforme exposto, verifica-se que os princípios não apenas orientam a aplicação da legislação, mas sendo ainda mais forte, eles orientam a própria criação da mesma.

Portanto, como parte importante da Propriedade Industrial, o diploma Macário não foge a esta regra e possui princípios que são consagrados pela doutrina e conduzem este diploma tão importante, dentre eles se destacam princípio atributivo, princípio da territorialidade, princípio da especialidade e princípio da repressão à concorrência desleal.

#### **4.1.1 Princípio da Atributividade**

O princípio atributivo está estabelecido no art. 129 da LPI que estabelece que "a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido (BRASIL, 1996) através da disposição deste artigo, verifica-se que o registro validamente expedido garante ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca em todo território nacional. Dessa forma, direito marcário é um sistema atributivo de direito, tendo em vista que somente pelo registro é permitido que o titular seja proprietário da sua marca, e obtenha sobre a mesma seu direito de uso exclusivo.

O sistema atributivo é uma inovação da lei brasileira da propriedade industrial, pois o antigo Código da Propriedade Industrial adotava o sistema declaratório onde pelo registro não atribuía a propriedade de uma marca, apenas o declarava. Neste sistema a marca pertencia ao primeiro que dela se ocupasse, ou seja, que a usasse anteriormente, já no sistema atual, atributivo, estabelece a titularidade de uma marca aquele que primeiro venha a registrá-la.

O princípio atributivo encontra uma exceção no parágrafo primeiro do art. 129, que dispõe que "toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país, há pelo menos 6(seis) meses, marca idêntica ou semelhante ou afim, terá

direito de precedência ao registro”. Porém para que seja alegado esse direito de precedência é necessário que seja efetuado o depósito da marca precedente.

É importante esclarecer, que esta exceção não interfere no sistema atributivo, uma vez que para alegação do direito de precedência é necessário o depósito, e a confirmação desse direito somente se realiza pelo registro.

#### **4.1.2 Princípio da Territorialidade**

José Roberto D’Affonseca Gusmão evidencia que:

“O direito sobre os bens imateriais e, mais marcadamente, os de propriedade industrial, obedecem a um princípio que não lhe é exclusivo, mas que, dada a sua característica particular de imaterialidade, assume peculiar importância: o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade das leis é aquele segundo o qual o reconhecimento jurídico da existência de um direito, assim como a regulamentação do seu exercício, se dá conforme a lei de cada país, sendo sua aplicação impositiva nos limites de determinado território onde exerce sua soberania. ... Trata-se, a rigor, da reafirmação de um princípio maior: o da soberania das nações e da autodeterminação dos povos.” (GUSMÃO, 1995).

A territorialidade também está estabelecida no art. 129 da Lei da Propriedade Industrial que afirma que “a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, conforme a disposição desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional (BRASIL, 1996)”.

No dizer de Gusmão, a territorialidade do direito industrial advém do princípio maior da territorialidade das leis:

O princípio da Territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado (GUSMÃO, p. 64)

Entende-se, portanto, que a proteção de uma marca, devidamente registrada em um país (atributividade), não ultrapassa os limites territoriais do país, e, somente nele poderá ser garantido o seu direito de propriedade, bem como exclusividade do seu uso.

Assim, através do registro a marca produz efeito em todo país, e mesmo que esta venha ser explorada somente em alguma cidade ou estado, terá validade contra o uso indevido de terceiro em todo território nacional.

A exceção ao princípio da territorialidade encontra-se na proteção conferida as marcas notoriamente conhecidas. Essas marcas são objeto de proteção da convenção da união de Paris, que dispõe em seu art. 6º bis.

Art. 6(bis)-os países da união, quer oficiosamente se a lei do país o permite, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, obrigam-se a recusar ou anular o registro e a proibir o uso de marca da fábrica ou de comercio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou de uso considere notoriamente conhecida, ali como marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita e aplicada a produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucedera quando a parte essencial da marca constitua reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação susceptível de estabelecer confusão com esta.

A Lei da Propriedade Industrial também assegura a proteção as marcas notórias em seu art. 126.

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil

Com a análise do art. 6º bis da Convenção de Paris e do art. 126 da Lei da Propriedade Industrial, é possível entender que o Brasil como país-membro dessa convenção não poderá registrar sinal que reproduza ou imite marca notoriamente conhecida de terceiro já que tenha sido registrada em outro país que seja signatário da Convenção de Paris, mesmo que esta não tenha sido depositada ou registrada em nosso País (INPI, 2023).

De acordo com o art. 126, parágrafo primeiro da Lei da Propriedade Industrial a proteção das marcas notórias deve compreender também as marcas de serviços, pois a legislação brasileira entende que estas podem também ser amplamente conhecidas, sendo possível sua proteção ultrapassar o limite do território nacional.

Cabe por fim ressaltar que o parágrafo segundo do art. 158 da Lei da Propriedade Industrial que prescreve que as impugnações com fundamento no art. 126 e no art. 124, inc. XXIII não serão conhecidas se não for provado em sessenta dias o devido depósito do pedido de registro de marcas.

Erdes e Miranda (2019, p. 85), leciona que “o princípio da territorialidade previsto no art. 129 da Lei da propriedade industrial confere proteção ao titular da marca nos limites do território nacional e se adapta aos princípios da marca de alto

renome”. Contudo devido a exceção acima, o princípio não se aplica as marcas notoriamente conhecidas, que seguem o princípio da especialidade.

#### **4.1.3 Princípio da Especialidade**

O princípio da especialidade, também conhecido como princípio da especificidade, consagra que a proteção da marca quando registrada fica restrita aos produtos e serviços reivindicados, sendo sua proteção assegurada dentro do seu ramo de atividade, possibilitando, assim, a convivência pacífica no mercado de marcas semelhantes desde que não haja afinidade mercadológica entre as mesmas. Para André Santa Cruz a proteção que é assegurada a marca se submete ao princípio da especialidade o que permite afirmar que a proteção é restrita ao ramo de atividade que o titular da marca atua.

Dessa forma, fica evidente que para a aplicação do princípio é necessário que se observe o caso concreto para que seja evitado qualquer tipo de usurpação.

Verifica-se, portanto, que o princípio da especialidade encontra sua exceção no que diz respeito as marcas de alto renome prevista no art. 125 que dispõe que: “a marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”. Este tratamento especial é conferido a algumas marcas que sejam de amplo conhecimento do público, sendo somente possível se a marca já houver sido registrada

Assim, pela proteção estabelecida pela lei a marca de alto renome, o seu titular pode impedir que terceiro venha a fazer uso de sinal idêntico ou semelhante ao seu, em qualquer ramo de atividade. Sendo, portanto, essa é única exceção ao princípio da especialidade que protege as marcas ilimitadamente ao produto e serviços por ela assinalado.

#### **4.2 Repressão à concorrência desleal.**

Na concepção social de um homem médio, a deslealdade é caracterizada como sinônimo de traição ou falsidade (VILLAR, 2001, p. 135). Entretanto, a deslealdade concorrencial possui um viés específico que consiste no “comportamento imprevisível do agente econômico, segundo o parâmetro das informações de acesso comum a

todos os agentes, executando o exercício normal da atribuição concorrencial e as mutações do contexto resultante de inovação (BARBOSA, 2010, p. 477-478)

Esses comportamentos imprevisíveis podem ser definidos no direito como atos contrários aos bons costumes, e a legalidade. Dessa forma, em todos os âmbitos do direito há sempre um bem jurídico a ser protegido. No âmbito marcario os sinais de concorrência desleal estão geralmente relacionados ao desvio de clientela, uma vez que é comum o uso de estratégias para benefícios para si.

A Lei da propriedade industrial consagra em seu art. 2º a repressão a concorrência desleal.

Art. 2º. A proteção dos direitos relativos a propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante:  
[...]V – repressão à concorrência desleal. (BRASIL,1996)

A convenção da união de Paris também trata da matéria em seu art. 10 bis: “constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”. (CUP)

Assim, no âmbito do direito marcário, a concorrência desleal seria configurada por todo ato que gere confusão com produtos e serviços de uma concorrente, bem como a indução do público consumidor o usuário a erro quanto aos produtos serviços e sua procedência. Segundo Tarcísio Texeira a concorrência desleal são ações de agentes que buscam o favorecimento próprio ou de terceiros por meio de ações infiéis e falsas com o intuito de prejudicar seus concorrentes.

Entende-se assim, que no direito industrial a concorrência desleal se traduz em condutas contrarias a ética, ou seja, utilização de usos desonestos para obtenção de uma marca. Uma vez configurada a concorrência desleal pelo pedido de registro indevido de uma marca, será impossibilitado o seu registro com base no art. 2º, inc. V da Lei da Propriedade Industrial, e com fundamento em outras leis pertinentes a matéria.

Dessa forma, o agente que for prejudicado por atos que caracteriza a concorrência desleal poderá recorrer ao judiciário para que o infrator seja devidamente responsabilizado e punido de forma que seja resguardada a existência da concorrência justa.

#### **4.3 Princípio da Segurança Jurídica**

O princípio da segurança jurídica tem valor fundamental no sistema jurídico brasileiro, pois é por meio da segurança jurídica que se dá segurança no direito. O princípio da segurança jurídica, portanto, tranquiliza os cidadãos, abrindo espaço para o planejamento de ações futuras, cuja disciplina jurídica conhecem, confiantes que estão no modo pelo qual a aplicação das normas do direito se realiza.

Nesse mesmo sentido, afirma Tércio Sampaio Ferraz Jr. entendendo que a segurança jurídica é ao mesmo tempo simples e complexa, simples porque remete a ideia de que o direito, onde é claro e delimitado, cria condições de certeza e igualdade que habilitam o cidadão a sentir-se senhor de seus próprios atos e dos outros. A complexidade está justamente nesta dificuldade primária do significado desse estar senhor de seus atos e dos atos alheios à medida em que os outros também devam estar senhores dos nossos atos. Dessa forma, a segurança jurídica depende de normas capazes de garantir o chamado cambio de expectativas.

Dessa forma, segundo Roque Antônio Carrazza, a segurança jurídica é mais que um valor ela é a própria razão da nossa constituição.

## **5 CASO APPLE X GRADIENTE**

O Recurso Especial (REsp) em questão se trata de um procedimento judicial de nulidade parcial de registro de marca requerida em 02/01/2013 em que a empresa “Apple Inc.” (Apple) demandou contra a IGB Eletrônica S/A, detentora da marca e dos produtos Gradiente e contra o INPI.

A ação objetivou a nulidade parcial do registro G GRADIENTE IPHONE na Classe 0956, com data de registro em 02/01/2008 que designou, aparelhos telefônicos celulares que possibilitam o acesso à internet, telefonia fixa ou móvel, antenas digitais, capas de proteção, baterias, carregadores, viva voz, hands free, peças e acessórios incluídos nesta classe.

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

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

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

O pedido foi julgado procedente em primeiro grau e, após interposição de recurso de apelação tanto pela empresa ré quanto pelo INPI, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF – 2) negou prosseguimento a ambos os recursos.

Após a decisão do órgão colegiado, foram interpostos embargos de declaração apenas pela empresa ré, que foram recusados, culminando na interposição do Recurso Especial, por ambas as rés, com base na previsão do art. 105, III, a da Constituição Federal

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

O recurso fora distribuído por sorteio para a Quarta Turma do STJ para julgamento com relatório de responsabilidade do ministro Luís Felipe Salomão, que rejeitou o recurso especial interposto, mantendo a decisão do TRF-2, tendo como principais fundamentos a função social das marcas e os sistemas de aquisição do direito de exclusividade, o grau de distintividade atribuído a uma marca e os conjuntos marcários presentes em IPHONE e G GRADIENTE IPHONE, O notório sucesso, distintividade alcançada e significação secundária atribuída a marca Iphone, de propriedade da Apple Inc e da mitigação da exclusividade de uso do termo IPHONE por parte da IGB Eletrônicos S/A.

### **5.1 Análise da Aplicação dos princípios como fator decisivo na proteção das Marcas.**

Com o avanço do constitucionalismo contemporâneo os princípios passaram a representar projeções de direitos. Em outras palavras os princípios jurídicos refletem

um sentido constitucional reconhecido na comunidade de maneira vinculante, configurando, pois como manifestação histórico-cultural de uma sociedade.

O princípio da especialidade é um dos mais relevantes para o deferimento ou indeferimento do registro de marcas, para esse princípio a marca só poderá ser registrada em determinados ramos de atividade. Segundo Ghesti e Araujo (2016, p, 24) o requerente quando solicita o registro de marcas deve listar os ramos de atividade que pretende proteger. Assim a proteção das marcas está restrita ao ramo de atividade indicados no deferimento do registro.

Contudo, além do princípio da especialidade, o direito brasileiro, no que se refere a proteção das marcas, confere grande destaca as marcas notoriamente conhecidas. Assim utilizando exemplo da marca Iphone, em que os princípios se faz presente levando em consideração o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no caso envolvendo a Marca IPHONE da empresa norte-americana Apple, contra a marca G GRADIENTE IPHONE da IGB Electron percebemos que quando o elemento vira um símbolo, tanto para a representação de produtos, quanto para serviços, e exista a possibilidade de confusão ao público que reconhece aquele elemento e o relaciona com suas características é com base nos princípios que mesmo obedecendo os tramites legais o pedido de registro pode ser indeferido para proteger as marcas de alto renome, tendo em vista que poderia causar confusão aos consumidores.

Esse caso é claramente um exemplo da exceção ao princípio da especialidade e da territorialidade na medida que a regra é no sentido de que uma marca que está devidamente registrada em outro pais garante proteção apenas no território de registro e no ramo de atividade listado no registro, contudo com base nos princípio da segurança jurídica e repressão a concorrência desleal, as marcas registradas em outro pais, que por sua relevância e grande visibilidade, tem status de marca registrada no pais, ainda que o processo de registro não tenha sido realizado.

Além das proteções conferidas as marcas notoriamente conhecidas, o direito brasileiro oferece maior proteção as marcas de alto renome. O que significa dizer que as marcas assim reconhecidas podem gozar de benefícios não aplicáveis as demais marcas. A principal diferença está no alcance da proteção, uma vez que, uma marca de alto renome é protegida em todos os segmentos de atividade do mercado. Dessa forma, uma vez registrada, a marca de alto renome não pode ser registrada em nenhum outro segmento, ainda que completamente distinto

Portanto, os princípios, compreendido como elemento da história institucional do direito, volta-se ao passado, presente e futuro, atribuindo legitimidade as regras jurídicas e sendo determinante para a concretização do direito, de modo que é preciso que as decisões sejam mais do que simplesmente previsíveis, é necessário também que elas sejam arbitrárias, no sentido de apresentarem conteúdos impróprios ou inadequados ao caso concreto e suas circunstâncias.

Com esse aspecto abrangente, construído historicamente ao longo dos anos e enfatizando em diversas regras constitucionais, torna-se claro que o princípio da segurança jurídica, repressão a concorrência desleal, territorialidade, distintividade e da especialidade está intimamente ligado a proteção das marcas, e consequentemente a proteção submete o exercício do poder de direito pois é a partir desses princípios que decorre o dever de coerência na forma de implementação de seus atos, de modo que tenha uma compreensão da correta atuação estatal.

Sob a ótica da atuação do poder público consistente no exercício da função jurisdicional, mas especificamente quando da modificação de jurisprudência em matéria de Proteção de marcas, a repressão a concorrência desleal tem o dever de agir de maneira a impedir ou limitar os efeitos de ulterior decisão prejudicial ao particular.

Em outras palavras, a partir da análise feita neste trabalho é evidente que a sociedade evoluiu, e que o direito marcário deve acompanhar essa evolução, seja pelas alterações de textos legislativos, seja pela alteração de sentido desses textos, mas desde que em consonância com o núcleo mínimo de significação e com os princípios constitucionais, pois é a partir dos princípios que se garante na maior parte a proteção das Marcas.

## **6 CONCLUSÃO**

O Presente trabalho apresentou uma visão geral do que seja marca, no âmbito da propriedade industrial, em seus diversos aspectos. As marcas são verdadeiros símbolos que resumem o perfil de um produto ou serviço, e acabam por carregar todo seu conteúdo, e somente por meio de seu registro que é possível protegê-la e consequentemente enfrentar a judicialização.

Pelo decorrer da evolução histórica do direito marcário, é possível analisar a grande preocupação que os empresários passaram a ter com a imagem de seus

produtos ou serviços no mercado para qualquer ramo de atividade, em face da grande competitividade.

Nesse mundo globalizado, as marcas têm mostrado um crescimento mundial no comércio. Atualmente, é possível perceber que muitos produtos somente são identificados pelos consumidores pelos nomes das próprias marcas, e esta acaba por ser sua garantia de qualidade.

As marcas são sinais lícitos colocados em determinados produtos ou serviços, com a finalidade de distingui-los de outros semelhantes, ou até mesmo idênticos, porém de procedência diversa. Sua função, sob a égide da Lei da Propriedade Industrial, é resguardar o interesse privado do seu titular, protegendo, assim, o trabalho construído pelo empresário em função de sua marca. Entretanto, indiretamente, vem a proteger também os interesses do consumidor, pois a marca acaba sendo uma espécie de garantia de qualidade dos produtos e serviços por ela assinalados.

Um produto ou serviço sempre deverá acompanhar uma marca, sendo certo que a sua proteção só será garantida pelo registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é o órgão competente para dar amparo estatal das marcas.

Para que seja concedido o registro faz-se necessário que o sinal marcário reivindicado preencha os requisitos da lei, ou seja, tem que ser visualmente perceptível, que seja revestido de suficiente distintividade e que não venha a incidir em nenhuma das proibições legais. Este último requisito é de grande importância, porque a lei estabelece diversas hipóteses de impedimentos ao registro, e, na maior parte das vezes, é com fundamento neste extenso dispositivo que os registros são indeferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e dão causa a várias ações na esfera judicial.

Através do expressivo número anual de depósitos de marcas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) percebe-se que o empresário nacional vem tomando consciência da importância do registro de marcas, não apenas como proteção de uso, mas como bem de valor econômico.

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

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

Isso se reflete no caso concreto, conforme evidenciado neste trabalho envolvendo as marcas G GRADIENTE IPHONE de propriedade da IGB Eletrônicos S/A e iPhone de propriedade da Apple. O fator de destaque se dá quanto à distintividade das marcas. Uma marca sugestiva convive com o ônus e o bônus de ter marcas parecidas com ela no mercado. O baixo grau de distintividade observado no termo sugestivo "iphone" não impede que outra marca utilize um elemento parecido.

Dito isso, o STJ, enquanto julgador, não pôde desconsiderar a conjuntura apresentada: enquanto o produto da Apple atingia o sucesso mundial, o G GRADIENTE IPHONE apenas começava a ser veiculado. Atrelado a esse fator, a ocorrência de uma associação forte entre o público consumidor e o iPhone da Apple resultou no fenômeno da significação secundária dessa marca, onde o público consumidor identifica rapidamente o produto e quem o comercializa.

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

Sendo assim, o STJ, tendo por base os princípios da repressão à concorrência desleal, proteção da segurança jurídica e a exceção ao princípio da especialidade e territorialidade, decide acertadamente por manter a decisão que determina a alteração no registro da marca G GRADIENTE IPHONE para que se anote que o termo iphone não tenha uso exclusivo pela titular. Tal decisão demonstra que os princípios garantem a proteção das marcas no geral.

Ademais, conclui-se que, os princípios aplicados a proteção das marcas impedem que terceiros venham utilizar indevidamente sinal semelhantes ou idêntico as marcas notoriamente conhecidas e que possam causar confusão aos consumidores finais.

Contundo, a partir da análise feita neste trabalho é evidente que a sociedade evoluiu, e que o direito márcario deve acompanhar essa evolução, seja pelas alterações de textos legislativos, seja pela alteração de sentido desses textos, mas desde que em consonância com o núcleo mínimo de significação e com os princípios constitucionais, pois é a partir dos princípios que se garante na maior parte a proteção das Marcas.

## REFERÊNCIAS

ALCANTRA, Fabrícia. A proteção das marcas no direito brasileiro. **Revista Brasileira de Direito Internacional- RBDI**, v 4, n 4, 2006.

BRASIL. Lei nº 9279. **Lei da propriedade industrial**. Brasília, DF: Senado Federal, 1996.

BRASIL. **Decreto n. 75.572 que promulga a Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial**. Brasília, DF: Senado Federal, 1995.

BRASIL, **Superior Tribunal de Justiça**, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.688.243-RJ. Recorrente: IGB ELETRÔNICA S.A e instituto nacional da Propriedade Industrial. Recorrido: Apple INC. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Brasília, DF, 20 set. 2018.

BRASIL, **Constituição** (1988). Art. 5º, inciso XXIX.

BRASIL, **Diretrizes provisórias de análise de Marcas**. Resolução nº 051 de maio de 1997.

BRASIL, **Decreto nº 75.572 que promulga Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial**. Brasília, DF: Senado Federal, 1995.

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário . 30º ed. São Paulo, Malheiros, 2015.

CERQUEIRA, João Gama. **Tratado da propriedade industrial**. 2º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. 121 p. Vol II.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de direito Comercial**. 6º ed. São Paulo: Saraiva, 2002, Vol. I.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial – direito da empresa**. 16aed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2012. p.219-220).

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. Atlas, 2014, p. 115.

ERDE, Lucas Henrique Lima; MIRANDA, João Irineu de Resende. **O futuro da propriedade intelectual no Brasil**: análise econômica do direito sobre o marco da ciência, tecnologia e inovação [recurso eletrônico]. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2019.

GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. Importação paralela pode ser desastrosa para o país. Revista Panorama da Tecnologia do INPI, s. l., s. e., Ano V, nº 13, fev., 1995. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. Rio de Janeiro. 2023.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de direito empresarial**- 9º ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de direito empresarial**- 9º ed. São Paulo: Saraiva, 2019.p. 197.

NETO, Paulo B. Oliveira Soares. **A propriedade industrial segundo a legislação brasileira/Jusbrasil.**, 2017, p. 2.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito Empresarial**-10º ed. Rio de Janeiro: Método, 2020.

RAMOS, André L. S. C. Direito Empresarial esquematizado. 6aed. São Paulo: Forense. 2016.p.173.

REALE, Miguel. Lições **Preliminares de Direito**. 27º de. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 37.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das marcas e da propriedade industrial**. Campinas, SP. Servanda Editora, 2013.

SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo**. 19º ed. São Paulo: Malheiros, 2001

SILVEIRA, Newton; DOS SANTOS JR., Walter Godoy. **Sinais distintivos**. São Paulo: Quartier Latin, 202.

TEIXEIRA. **Tarcísio direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática.** 7. Ed- São Paulo: Saraiva, 2018.

TEIXEIRA. **Tarcísio direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática.** 7. Ed- São Paulo: Saraiva, 2018. p. 630.

.