

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 30 de agosto de 2021 às 08h06
Seleção de Notícias

O Globo | BR

Patentes

Capital 3
CAPITAL

Exame.com | BR

27 de agosto de 2021 | Marco regulatório | Anvisa

Com vetos, governo sanciona MP que facilita criação de empresas 6
DA REDAÇÃO | AGÊNCIAS

Consultor Jurídico | BR

27 de agosto de 2021 | Marco regulatório | INPI

Judiciário mantém veto a registro de marca por confusão com nome empresarial 8
CONSULTOR JURÍDICO

Migalhas | BR

27 de agosto de 2021 | ABPI

A tutela jurídica elástica das marcas: os efeitos de notoriedade 10
FILIPE FONTELES CABRAL

Capital

CAPITAL

Chinesa TCL é alvo de processo no Brasil

A chinesa TCL, que vende televisores da marca Semp, está sendo processada pela americana DivX no Brasil por suposta **violação** de patente. A ação se soma a diversas outras movidas por Ericsson e Dolby contra a companhia chinesa em cortes brasileiras, também sob acusação de uso indevido de tecnologia alheia.

O processo iniciado pela DivX trata de uma tecnologia usada na reprodução de vídeos 4K, essencial para as TVs mais sofisticadas da Semp TCL. (A **patente** é a mesma que motiva processo da DivX contra a Netflix aqui no Brasil, em caso que ainda tramita na Justiça.)

A DivX, que vive de licenciar tecnologias de compressão de vídeos, alega que seu contrato com a TCL no Brasil expirou em julho do ano passado. Desde então, a chinesa estaria usando a tecnologia da DivX nas TVs Semp TCL sem pagar por isso. A americana apresentou à Justiça quatro pareceres, elaborados por especialistas de UFRJ, IME, Uerj e UFPel, que concordam que há **violação** de patente.

A TCL chegou ao Brasil em 2015 e logo fechou parceria com a brasileira Semp, ocupando espaço que foi da japonesa Toshiba por quatro décadas. A marca investe pesado em marketing, patrocinando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Entre seus garotos-propaganda já estiveram Neymar e Gabriel Medina.

No último dia 13, o juiz Luiz Alberto Carvalho Alves, da 3ª Vara Empresarial do Rio, concedeu liminar à DivX, mandando a TCL parar de usar imediatamente a tecnologia em seus produtos, sob pena de multa. Mas a chinesa recorreu e, na quinta-feira, conseguiu a suspensão da liminar até que o mérito da ação seja julgado. A chinesa apresentou parecer da Universidade de Brasília segundo o qual a

patente é "nula por falta de novidade e atividade inventiva".

Ações pelo mundo

Procurada pela coluna, a TCL Semp disse que não comenta ações judiciais em curso, mas que "considera os argumentos da DivX improcedentes e entende não haver qualquer infração da patente."

A TCL tem sido acusada de **violar** patentes por gigantes da tecnologia em tribunais de todo o mundo. Recentemente, a LG ganhou um processo contra a chinesa na Alemanha. No Brasil, a TCL já foi alvo de pelo menos sete processos. Nos casos movidos por Ericsson e Dolby, a Justiça concedeu liminares contra a chinesa. A TCL não quis comentar esses processos.

O plano da Cornershop para continuar crescendo quando acabar a pandemia

Quais o acaso que a start-up de delivery de supermercado Cornershop chegasse à maior economia da América Latina poucas semanas antes de a pandemia trancar os brasileiros em casa. As circunstâncias sanitárias transformaram um negócio baseado no conforto em serviço essencial, fazendo com que o consumidor procurasse o app, não o contrário. Após um ano e meio de crescimento explosivo no Brasil, a start-up tem a missão de manter esse fôlego diante da redução de medidas restritivas, vacinação avançada e competição feroz.

Hoje, a Cornershop vende 20% menos que no seu pico - entre março e abril, quando o repique da pandemia dobrou a demanda. Mesmo assim, a meta é dobrar o número de usuários até o fim de 2021.

- O desafio vai ser crescer com menor demanda orgânica. O ano de 2020 serviu para validarmos o modelo. Este ano, focamos em expansão geográfica.

Agora, o plano é trabalhar mais nossa integração com o app do Uber, investir na retenção de clientes, lançar novas categorias de produto e dar mais visibilidade a nosso programa de fidelidade - conta Cristina Alvarenga, que chefia a Cornershop no Brasil.

A Cornershop foi fundada no Chile em 2015. Em 2019, seu controle foi comprado pelo Uber, que adquiriu a totalidade das ações em julho passado. O Uber gastou US\$ 1,9 bilhão para ter o app, que opera em oito países.

A empresa está em 33 cidades, contra 12 há um ano, chegando à maioria das capitais, de Manaus a Porto Alegre. O plano agora é avançar em regiões adjacentes, estratégia que requer investimento menor. Ao mesmo tempo, a Cornershop quer aumentar seu sortimento. Ela já tem farmácias e pet shops, por exemplo.

- Agora, estamos trazendo material de construção, começando com a C&C em São Paulo. Em breve vamos incluir uma grande rede de artigos esportivos, que será nossa porta de entrada em vestuário- explica.

Cristina também quer dar mais destaque ao Cornershop Pop, sua versão do Amazon Prime. Por R\$ 24,90 mensais, ele proporciona entregas grátis e descontos.

- Quando olhamos para o que temos no Chile, podemos dobrar o Pop no Brasil - especula.

A pandemia provocou uma corrida entre competidores. No Brasil, concorrem tanto os chamados last-milers (iFood e Rappi) como gigantes do e-commerce (Magalu, Mercado Livre etc.). A aposta da Cornershop é que seu modelo pouco intensivo em capital - intermediação pura, sem estoque ou logística próprios - provará ser o melhor a longo prazo.

- Todo mundo está queimando caixa. Alguns investem em prazos de dez minutos, outros em darks-

tores. Mas acho que é mais caro trazer cliente novo do que reter o que já temos. E o diferencial de longo prazo será retenção - pondera.

Diferentemente de Chile e México, no Brasil a Cornershop ainda perde dinheiro.

Selina aposta na retomada e inaugura mais dois hotéis

Rede de hotelaria jovem que une conceitos de hostel e co-working, a Selina já vê sinais de recuperação após um ano de pandemia que penalizou duramente o setor - mas também trouxe oportunidades para uma rede cujo modelo é arrendar hotéis de pequeno e médio porte independentes para reformá-los.

No país desde 2018, a rede fundada por empreendedores israelenses tem hoje seis unidades no Brasil. Em novembro serão inaugurados mais dois hotéis - em Foz do Iguaçu (PR) e Bonito (MS) -, e os planos são de terminar 2021 com 15 unidades no portfólio.

A Selina nasceu focada nos nômades digitais que trabalham de qualquer lugar e acabou bem posicionada em uma pandemia que misturou os conceitos de trabalho e lazer, com o home office permitindo às pessoas trabalharem com vista para o mar.

Além de canais tradicionais de turismo, como a CVC - que recentemente começou a vender pacotes de estadia com co-working da Selina - a empresa acaba de firmar uma parceria com a Housi, plataforma de moradia por assinatura da Vitacon, oferecendo seu inventário para estadias de longa duração (30 dias).

- Tivemos hóspedes morando meses e até um ano em Florianópolis, Paraty e Copacabana- diz Flavia Lorenzetti (foto), CEO da Selina Brasil.

Em contrapartida, as unidades mais urbanas, que atraem mais turistas estrangeiros, como Lapa, no Rio, e as duas de São Paulo (Vila Madalena e Rua Au-

Continuação: Capital

rora, no Centro), sofreram bastante.

A Selina soma 75 unidades em 20 países e costuma captar dinheiro local para fazer investimentos. Por aqui, a empresa investiu R\$ 40 milhões para arrendar e adaptar as oito primeiras unidades. Os recursos vie-

ram de um fundo imobiliário, o MGHT11, estruturado pela Mogno Capital. O veículo tem remuneração de IPCA mais 8% ao ano e tem hoje patrimônio de R\$ 103 milhões.

Com vetos, governo sanciona MP que facilita criação de empresas



A MP 1040, que pretende flexibilizar a criação de novos negócios, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro; entenda o que ficou de fora

Congresso Nacional: prazo para edição do decreto legislativo vai até 25 de outubro (Andre Borges/Bloomberg/)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos a Lei nº 14.195, de 2021, que facilita a abertura de empresas e estimula o comércio exterior. A norma é resultado da medida provisória (MP 1.040/2021), aprovada pelo Congresso Nacional no início do mês. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 27.

Apesar de ter sido sancionada, a MP foi vetada parcialmente por Bolsonaro. A partir de agora, o Congresso Nacional tem até de 25 de outubro para editar os trechos vetados pelo presidente.

Uma das mudanças trazidas pela lei é a emissão automática de licenças e alvarás de funcionamento para atividades consideradas de risco médio.

A MP também passa a permitir a adoção do número do CNPJ como registro máximo entre empreendedores. Com isso, o número pode ser usado como nome empresarial, o que dispensa a necessidade

de arquivar inúmeros contratos e suas atualizações, uma vez que as mudanças relacionadas a uma empresa estarão vinculadas ao CNPJ.

O texto também acaba com a proteção ao nome comercial de uma empresa sem movimentação há dez anos e com a necessidade de anuência prévia da **Agência** Nacional de Vigilância Sanitária (**Anvisa**) para patentes de produtos e processos farmacêuticos.

Do ponto de vista do comércio exterior, o texto também pretende facilitar a participação estrangeira em empresas do setor de telecomunicações. Sendo assim, investidores estrangeiros poderão ampliar o capital nessas companhias nacionais. A lei também acaba com exigência de que o transporte de mercadorias importadas por órgãos da administração pública seja feito em navios de bandeira brasileira.

O que foi vetado

Bolsonaro vetou diversos dispositivos da PL de conversão à medida provisória aprovado por senadores e deputados. O presidente da República barrou, por exemplo, um ponto que atribuía ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração a função de organizar e manter atualizado o cadastro nacional das empresas em funcionamento no país.

Outro dispositivo vetado dispensava a exigência de responsável técnico para responder por erros de projeto ou de execução na instalação elétrica das empresas. O Poder Executivo também vetou um conjunto de artigos que eliminavam o tipo societário denominado de "sociedade simples". De acordo com o texto aprovado por senadores e deputados, todas as

Continuação: Com vetos, governo sanciona MP que facilita criação de empresas

sociedades estariam submetidas ao regime das sociedades empresariais. É o caso dos empreendedores sob o registro Eireli, que poderiam passar a não ter mais sócio algum.

Para Bolsonaro, a medida "promoveria mudanças profundas no regime societário". "Parcela significativa da população economicamente ativa seria exposta a indesejados reflexos tributários nas diversas legislações municipais e a custos de adap-

tação, sobretudo em momento de retomada das atividades após o recrudescimento da pandemia da covid-19", justificou.

Judiciário mantém veto a registro de marca por confusão com nome empresarial



Por Danilo Vital

O registro prévio de um nome empresarial pode inviabilizar a concessão do registro marcário para expressão idêntica se houver possibilidade de confusão ou associação indevida entre eles.

Essa conclusão foi mantida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial ajuizado por uma empresa que visava obter a titularidade da marca "Leader".

O depósito da marca foi feito pela empresa Fast Com em julho de 1989 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**). A autarquia concedeu o registro em maio de 2005, mas posteriormente extinguiu o pedido em razão da possibilidade de causar confusão com a empresa Leader Magazine.

Esta foi fundada em 1971 e desde maio de 1984 já se encontrava cadastrada no **INPI** com sua atual denominação empresarial: União de Lojas Leader. Ambas comercializam artigos esportivos e de lazer.

Assim, a Fast Com ajuizou ação para desconstituir o ato do **INPI**, que cancelou o registro de marca. Esse ato foi considerado hígido pelas instâncias ordinárias e também pela 3ª Turma do STJ.

Ao decidir o caso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que, "havendo colidência entre nome comercial e marca, dentro do mesmo ramo de atividade, ou afim, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior".

Aplicou ao caso o inciso V do artigo 124 da Lei de Proteção Industrial (Lei 9.279/1996), segundo o qual não é registrável como marca o nome de empresa de terceiros suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi explicou que a LPI concede aos conflitos entre nome comercial e marca, em regra, o mesmo tratamento conferido às colidências verificadas entre marcas. Assim, é plenamente aplicável o inciso V do artigo 124.

Isso porque o termo "Leader" está tanto no nome empresarial como no "nome fantasia" da empresa, o registro desse nome foi feito antes do pedido de registro da marca e as duas empresas envolvidas na ação atuam no mesmo ramo de atividades.

"De se registrar, por derradeiro, que não se está a propugnar a tese de que o registro da sociedade empresária na Junta Comercial de qualquer unidade da federação, isoladamente, tenha o condão de conferir ao seu titular direito de usar com exclusividade as expressões constantes em sua denominação comercial em todo o território nacional", esclareceu a relatora.

"O que se defende", continuou, é que, uma vez reconhecido que coincidência do nome inviabiliza a diferenciação de seus produtos, não se pode concluir "que o ato do **INPI** que extinguiu a marca da recorrente esteja eivado de nulidade, na medida em que praticado em total consonância com o que dispõe a legislação de regência".

Continuação: Judiciário mantém veto a registro de marca por confusão com nome empresarial

A decisão foi unânime, conforme o voto da ministra Nancy Andrighi. Ela foi acompanhada pelos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

para ler o acórdão

REsp 1.867.230

A tutela jurídica elástica das marcas: os efeitos de notoriedade



Se a distintividade das marcas é elástica, também deve ser elástica a tutela jurídica no momento da aplicação do direito de **propriedade** industrial no caso concreto. O reconhecimento, em âmbito jurisprudencial, da "distintividade adquirida" por força do uso contínuo e reiterado da marca confere efetiva proteção a relevantes ativos de **propriedade** industrial. A tutela jurídica elástica das marcas: os efeitos de notoriedade Filipe Fonteles Cabral e Marcelo Mazzola Se a distintividade das marcas é elástica, também deve ser elástica a tutela jurídica no momento da aplicação do direito de **propriedade** industrial no caso concreto. O reconhecimento, em âmbito jurisprudencial, da "distintividade adquirida" por força do uso contínuo e reiterado da marca confere efetiva proteção a relevantes ativos de **propriedade** industrial. sexta-feira, 27 de agosto de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)

Introdução

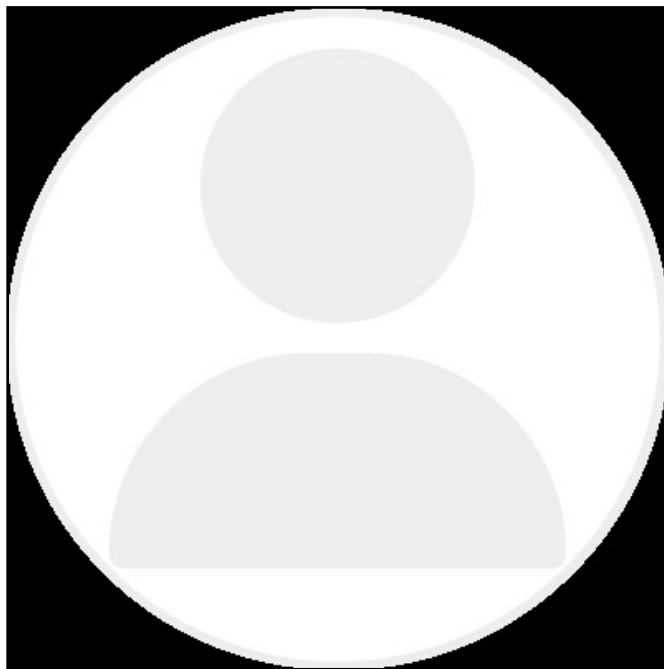
A tutela jurídica das marcas, garantida por meio de registro no **INPI**, possui componentes exógenos que podem impactar o exercício dos direitos de propriedade industrial em casos concretos. Trata-se dos efeitos decorrentes da notoriedade¹ do sinal distintivo, característica que pode alongar ou encurtar a tutela original da marca.

Neste breve ensaio, o foco será nos efeitos de alongamento do escopo da tutela jurídica das marcas. O encurtamento da proteção é matéria igualmente importante, mas merece um estudo apartado.

O grau de distintividade das marcas

A lei da Propriedade Industrial é taxativa ao prescrever que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis². Em in-





Filipe Fonteles Cabral Filipe Fonteles Cabral

interpretação sistemática da lei, sinal distintivo é o sinal que não é de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo.³

O Manual de **Marcas** do **INPI** esclarece que o requisito legal da distintividade se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o produto ou serviço por ela assinalado. O sinal distintivo permite a individualização de determinado produto ou serviço em relação a outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.⁴

Quanto aos requisitos intrínsecos, para que seja registrável, a marca deve ser visualmente perceptível⁵ e não pode ser composta por elementos vedados na lei⁶. Dentre os efeitos jurídicos produzidos pelo registro da marca está o direito de uso exclusivo do sinal no mercado, isto é, a faculdade de impedir que terceiros usem sinal igual ou semelhante para identificar produtos ou serviços idênticos ou afins.⁷

Não é tarefa fácil, todavia, delimitar o exato escopo de proteção da marca contra terceiros. Uma marca composta por elementos evocativos não pode receber o mesmo grau de proteção de um sinal fantasioso, sob

Continuação: A tutela jurídica elástica das marcas: os efeitos de notoriedade

pena de violação dos princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e função social da propriedade.⁸

Na prática, como o requisito legal da distintividade possui relação com a própria função da marca (qual seja, a individualização de um produto ou serviço), o estudo do grau de distintividade da marca assumiu grande importância para a determinação do seu escopo de proteção.

No caso *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.* (1976), o Tribunal de Apelação do Segundo Circuito dos Estados Unidos definiu diferentes tipos de sinais de acordo com seu caráter distintivo⁹:

"The cases, and in some instances the Lanham Act, identify four different categories of terms with respect to trademark protection. Arrayed in an ascending order which roughly reflects their eligibility to trademark status and the degree of protection accorded, these classes are (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fanciful. (...) The generic term is the one that refers, or has come to be understood as referring, to the genus of which the particular product is a species. At common law neither those terms which were generic nor those which were merely descriptive could become valid trademarks."

No Brasil, a mesma linha de raciocínio vem sendo seguida pela doutrina e pelos tribunais¹⁰. Não por outro motivo o grau de distintividade das marcas constitui um dos sete critérios do Teste 360° para Análise de Confusão de Marcas¹¹. Significa dizer que marcas sugestivas recebem proteção limitada enquanto sinais fantasiosos ou arbitrários são amparados com uma tutela jurídica mais rigorosa contra a introdução de sinais semelhantes por concorrentes.

Ocorre que, além da distintividade intrínseca de um sinal, há fatores exógenos que podem impactar seu escopo de proteção, seja para ampliar ou restringir a tutela jurídica original. Não é exagero falar, portanto, em elasticidade da proteção de marcas.

A elasticidade da tutela jurídica das marcas

Como a característica da distintividade está ligada à própria função da marca na diferenciação de produtos ou serviços concorrentes, a eventual notoriedade de um sinal distintivo poderá ter reflexos em seu escopo de proteção.

Como assentado na lei da Propriedade Industrial¹² e sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça¹³, para que duas marcas sejam consideradas colidentes, é necessária a presença de três requisitos cumulativos: (i) a semelhança das marcas envolvidas; (ii) a identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem distinguidos; e (iii) a possibilidade de confusão ou errônea associação entre as marcas no mercado.

Objetivamente, os atos de confusão ou associação entre duas marcas implicam na possibilidade de troca de um produto/serviço por outro ou na crença de que ambos advêm da mesma fonte. Se um sinal provoca potencial confusão ou associação com outro, a função precípua da distintividade não é exercida.

A notoriedade de uma marca tem o poder de alterar a percepção do consumidor sobre a distintividade de um sinal, funcionando como um catalizador para aumentar ou diminuir a possibilidade de confusão ou associação com sinais semelhantes de concorrentes. Neste caso, a notoriedade deve ser considerada um fator exógeno relevante para ampliar ou restringir a tutela jurídica da marca, de modo a aperfeiçoar o arcabouço jurídico de proteção à propriedade imaterial, especialmente à luz do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País¹⁴.

É o caso da teoria do secondary meaning, que retira sinais descritivos do lugar comum para conferir a tutela jurídica de marca. É, na prática, um fenômeno de "distintividade adquirida", isto é, um sinal que nasce "descritivo" e adquire caráter distintivo ao longo do tempo, em razão do uso reiterado como marca e da notoriedade alcançada perante o mercado.¹⁵

Continuação: A tutela jurídica elástica das marcas: os efeitos de notoriedade

O secondary meaning também teve origem do direito norte-americano. No caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, a Suprema Corte dos Estados Unidos assim decidiu:

"Marks which are merely descriptive of a product are not inherently distinctive. When used to describe a product, they do not inherently identify a particular source, and hence cannot be protected. However, descriptive marks may acquire the distinctiveness which will allow them to be protected under the Act".¹⁶

No Brasil, a jurisprudência reconhece o fenômeno do secondary meaning tanto no âmbito de ações de infração, na Justiça Estadual¹⁷, quanto em sede de ações de nulidade contra ato administrativo do **INPI** que indefere o registro de marca, perante a Justiça Federal.¹⁸

Nesse contexto, mesmo sinais genéricos podem ser alçados à categoria das marcas com a consequente tutela jurídica, em função da notoriedade. É o caso da marca "POMODORO", cujo registro foi garantido por meio de decisão do TR2 assim ementada:

"O artigo 124, VI, da lei 9.279/96 veda o registro de sinal de caráter genérico, comum ou vulgar, e que também guarde relação com o produto ou serviço que visa distinguir, objetivando impedir o monopólio sobre denominações genéricas, além da concorrência desleal.

Entretanto, in casu, trata-se de uma marca, de natureza fraca, que, a par de não poder ser apropriada com exclusividade, em razão do significado comum do nome, é percebida pelo consumidor como marca e não propriamente como termo genérico de um produto - tomate -, cumprindo, deste modo, o seu papel de distinguir o produto/serviço oferecido, perante às outras empresas concorrentes, de forma integral, resguardando os interesses tanto do seu titular quanto os dos consumidores."¹⁹

Não menos relevantes são os casos em que a no-

toriedade da marca é fator preponderante para aumentar o rigor na proteção de sinais sugestivos ou arbitrários. O uso reiterado e consistente da marca pode gerar a "distintividade adquirida" sobre um sinal sugestivo de forma global ou mesmo sobre os elementos que o compõe.

É o caso, por exemplo, da marca CHINA IN BOX, cuja distintividade vem sendo sistematicamente reconhecida pelos tribunais:

"[...] não se pode olvidar que, atualmente, junto ao público consumidor, os signos em comento ["CHINA" e "IN BOX"], utilizados de forma conjunta, estão diretamente associados ao serviço de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora, o que traduz a ocorrência do fenômeno do secondary meaning (Teoria do Significado Secundário) [...] Ao se permitir que a marca da autora ("CHINA IN BOX") conviva com a marca da ré ("ASIA IN BOX"), se utilizando do conceito criado pela autora de "comida chinesa em caixa", tal permissão acaba gerando redução da distintividade do signo copiado."20

"O instrumento eletrônico demonstra que as principais concepções da agravante [CHINA IN BOX], ressalvado novo exame ao ensejo da solução de fundo, estão, de fato, sendo utilizadas pela agravada [MASSA IN BOX], seja quando emprega a expressão in box."21

"Apesar de a requerida vender comida mineira e baiana, com cardápio regionalizado, não é garantia de que o consumidor está isento, no momento da escolha, do perigo de confundir o produto da requerida com o modelo praticado pela autora e suas franquias espalhadas pelo Brasil. O interessado poderá imaginar que o uai in box constitui uma ramificação do china in box e adquirir, equivocadamente, uma mercadoria estranha ao seu desejo, o que constitui um dos efeitos nocivos da concorrência desleal."22

"[...] consta que a ré se utiliza do signo Mineiro in

Continuação: A tutela jurídica elástica das marcas: os efeitos de notoriedade

Box e vale-se de padrão visual similar ao da autora, conforme se infere dos documentos juntados, situação que, a despeito da diversidade da comida oferecida, poderá levar o consumidor a crer que se trata de uma ramificação do China In Box."23

No âmbito do STJ, é relevante a decisão proferida no caso Apple x Gradiente, que reconheceu a notoriedade da marca Apple:

"[...] Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade). 11. No que diz respeito ao "iPhone" da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning ("teoria do significado secundário da marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário. 12. Assim, é certo que a utilização da marca "iPhone" pela Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista "G GRADIENTE IPHONE" - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro."24

Tais decisões apenas reforçam a ideia de que a notoriedade da marca justifica a maior proteção do respectivo signo distintivo.

Conclusão

Os sinais distintivos são dotados de características in-

trínsecas e extrínsecas que podem evoluir ou involuir ao longo do tempo. A notoriedade de uma marca é um fator exógeno que produz grande impacto na percepção do sinal pelo consumidor, seja pela aquisição ou pela perda de distintividade.

A função precípua das marcas é distinguir produtos ou serviços daqueles concorrentes. Assim, qualquer fenômeno que sirva como catalizador para aumentar ou diminuir a possibilidade de confusão ou associação entre marcas concorrentes deve ser sopesado.

Se a distintividade das marcas é elástica, também deve ser elástica a tutela jurídica no momento da aplicação do direito de **propriedade** industrial no caso concreto. O reconhecimento, em âmbito jurisprudencial, da "distintividade adquirida" por força do uso contínuo e reiterado da marca confere efetiva proteção a relevantes ativos de **propriedade** industrial.

1 A doutrina costuma evitar a terminologia "notoriedade" a fim de evitar confusão com o instituto das marcas notórias, cuja proteção especial era prevista no antigo Código da **Propriedade** Industrial (lei 5.772/71). Todavia, passados mais de 25 anos de vigência da lei da **Propriedade** Industrial (lei 9.279/96), que passou a adotar a nomenclatura de "alto renome" para a proteção especial extra classes, acreditamos que seja segura a utilização da terminologia de "notoriedade", em sua acepção original, sem provocar errônea interpretação.

2 Lei da Propriedade Industrial, art. 122.

3 Lei da Propriedade Industrial, art. 122 c/c art. 124, VI.

4 Manual de **Marcas** do **INPI**, item 5.9, disponível aqui. (acesso em 02 de agosto de 2021).

Continuação: A tutela jurídica elástica das marcas: os efeitos de notoriedade

5 Sinais que não sejam visualmente perceptíveis mas que exerçam função de marca poderão ser protegidos por meio dos dispositivos que reprimem a concorrência desleal, porém, não serão registrados como marca no **INPI** em razão do referido requisito formal contido no artigo 122 da lei da Propriedade Industrial.

6 Lei da Propriedade Industrial, art. 122 c/c art. 124.

7 Ressalvadas as hipóteses de uso lícito da marca por terceiros independente de autorização do titular, contidas no artigo 132 da lei da Propriedade Industrial.

8 Constituição Federal, Art. 5º, XXIX, e Art. 170, caput e incisos III e IV.

9 Jane C. Ginsburg, in Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials. Michie: Charlottesville, VA, 1996, p. 110.

10 "O critério de apreciação da colidência, das chamadas marcas fracas, dado seu caráter evocativo, e menos rígido do que o empregado nas hipóteses em que a anterioridade se reveste de suficiente cunho de originalidade, elemento fundamental das marcas. A semelhança material decorrente de modificações de palavras de que se originaram as marcas em confronto não pode ser erigido em colidência para impedir o registro de uma delas, sob pena de se conferir a outra a propriedade exclusiva de uma expressão de uso vulgar, evocativa dos produtos assinalados. Apelação improvida." (Tribunal Federal de Recursos, Sanbra v. **INPI**, apelação no. 83.540, decisão publicada no DO de 24/05/1984).

11 Estudo publicado na Revista da **ABPI** no. 132 (set/out 2014), na Revista da EMERJ v. 18, nº 69 (jun./ago 2015) e na Revista da EMARF v. 23, nº 1 (nov. 2015 / abr. 2016).

12 Lei da Propriedade Industrial, art. 124, XIX.

13 REsp. 949.514/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes

Continuação: A tutela jurídica elástica das marcas: os efeitos de notoriedade

de Barros.

14 Constituição Federal, Art. 5º, XXIX.

15 Na outra ponta, tem-se o fenômeno da degeneração, pelo qual o sinal deixa de exercer a função distintiva em razão de seu uso banalizado por fontes diversas.

16 Jane C. Ginsburg, in Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials. Michie: Charlottesville, VA, 1996, p. 540.

17 São Paulo Alpargatas S/A vs. Cervera Alpargatas Ltda, decisão proferida pelo TJSP na Apelação no. 82301-1, publicada no DO de DO de 10 de fevereiro de 1987.

18 Valls & Cia Ltda vs. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, decisão proferida pelo TRF/2a região na Apelação no. 69.349, publicada no DO de 3 de dezembro de 1996.

19 AC 2014.51.01.00651-1, TRF2, 1ª Turma, Rel. Des. Abel Gomes (vencido), por maioria, com voto condutor do Des. Espírito Santo, DJe 21.08.2017.

20 EI 2008.51.01.523618-0, TRF2, 1ª Seção Especializada, Rel. Des. Marcelo Pereira, DJe 30.10.2013.

21 AI 2044789-02.2013.8.26.0000, TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Araldo

Telles, DJe 08.11.2013.

22 AI 0138158-21.2012.8.26.0000, TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Enio Zuliani, DJe 31.07.2012

23 Processo 0082903-72.2012.8.26.0002, TJSP, 8ª Vara Cível do Foro Regional II -Santo Amaro, DJe 20.03.2013.

24 STJ, REsp 1.688.243/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.10.2018.

Atualizado em: 27/8/2021 07:56 Filipe Fonteles Cabral Advogado, agente da propriedade industrial e sócio do Dannemann Siemsen. Marcelo Mazzola Sócio do escritório Dannemann Siemsen. Vice-presidente de Propriedade Intelectual do CBMA. Mestre em Direito Processual Civil pela UERJ, professor de processo civil da EMERJ e membro do IBDP, da ABDPro e do ICPC. Perito Judicial, especialista da Câmara de Solução de Disputa de Nomes de Domínio da **ABPI** (CSD-**ABPI**) e mediador na CMED-**ABPI**. Participa de importantes associações como AASP, **ABAPI**, **ABPI** e é membro da Comissão de **Mediação** de Conflitos da OAB/RJ e coordenador/RJ de Propriedade Intelectual do MEDIARE.

Índice remissivo de assuntos

Patentes

3

Marco regulatório | Anvisa

6

Marco regulatório | INPI

8, 10

ABPI

10

Propriedade Industrial

10

Entidades

10

Arbitragem e Mediação

10