

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 27 de março de 2023 às 08h27*  
*Seleção de Notícias*

## Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

**Bruno Figueiredo: Extra x Extrabom e legislação marcária . . . . . 3**

CONSULTOR JURÍDICO

## Gazeta do Povo - Online | PR

25 de março de 2023 | Marco regulatório | INPI

**Registro da marca é fundamental para garantir direitos das startups . . . . . 8**

## Bruno Figueiredo: Extra x Extrabom e legislação marcária

Quando se fala em proteção de marcas, criatividade é algo determinante. Isso porque o âmbito de proteção de uma marca está diretamente relacionado à originalidade dos elementos constitutivos daquele sinal. Ou seja, quão mais criativos são os elementos que compõe uma...

Boletim de notícias ConJur: cadastre-se e receba gratuitamente.

Login

Capa

Seções

Colunistas

Blogs

Anuários

Anuncie

Apoio cultural

Conjur 25 anos

TV ConJur

Loja

Boletim Jurídico

Web Stories

Estúdio ConJur

Cadastro

Login

ArtigosOpiniãoExtra x Extrabom: legislação marcária precisa ser revista26 de março de 2023, 6h12ImprimirEnviarPorÂ Bruno de Carvalho Figueiredo

Quando se fala em proteção de marcas, criatividade é algo determinante. Isso porque o âmbito de proteção de uma marca está diretamente relacionado à originalidade dos elementos constitutivos daquele sinal. Ou seja, quão mais criativos são os elementos que compõe uma marca, maior será o seu espectro de proteção legal. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento jurisprudencial de que "marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes". Esse entendimento tem permeado as decisões do STJ, como se vê na recente decisão que possibilitou a coexistência das marcas Extra e Extrabom, ambas para supermercados, nos autos do REsp 1.929.811. Caso Extra x Extrabom

A família de marcas ExtraÂ pertence à Companhia Brasileira de Distribuição, empresa que titulariza outras marcas bem conhecidas no segmento de supermercados, como Pão de Açúcar, e tem o primeiro depósito no **INPI** datado de 18/5/1989. Atualmente, a família de marcas Extra conta com mais 300 processos no **INPI**. Já a marca Extrabom, titularizada pela empresa capixaba Unisuper Distribuidora S/A, foi depositada no **INPI** a partir de 27/9/1999. Portanto, considerando esses marcos temporais, verifica-se que a prioridade marcário do sinal Extra é pelo menos dez anos anterior à marca Extrabom. Leia também:Â STJ não vê risco de confusão com rede Extra e valida registro da marca ExtrabomInconformada com o uso e com a concessão do registro das marcas Extrabom e Extrabom Supermercados, a Companhia Brasileira de Distribuição ajuizou, em 2009, junto à Justiça Federal do Rio de Janeiro, ação de nulidade dos registros das referidas marcas.Julgada pela 25ª VF/RJ, a pretensão autoral foi julgada improcedente. Con-

Continuação: Bruno Figueiredo: Extra x Extrabom e legislação marcária

tudo, a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional da 2ª Região reformou a sentença de primeiro grau e decretou a nulidade do registro das marcas Extrabom e Extrabom Supermercados, além de determinar a abstenção do uso das referidas marcas por parte da empresa Unisuper Distribuidora S/A, "tendo em vista o alto grau de reconhecimento da marca Extra, no ramo de supermercados e produtos alimentícios/limpeza". A ementa dos embargos infringentes segue abaixo transcrita: "EMBARGOS INFRINGENTES - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE MARCA - COLIDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

I - Ação proposta para anular marcas que fazem uso da expressão EXTRABOM e EXTRABOM SUPERMERCADOS ao argumento de que colidem com o nome comercial e as marcas da ré, que fazem uso da expressão EXTRA e com registros antecedentes.

II - A interposição dos Embargos Infringentes busca a prevalência do voto vencido, que, comungando com a decisão 'a quo', decidiu pela improcedência total da lide, mantendo os registros da ré, visualizando distinguibilidade entre os sinais.

III - Vê-se, no caso, que o acréscimo das expressões 'BOM' e 'SUPERMERCADOS' conjugadas com a palavra 'EXTRA', não conferem às marcas da Embargante qualquer distinção. Traduzindo-se em espectros das mesmas, facilmente associáveis, pelo público consumidor, à marca 'EXTRA', de titularidade da Embargada, com registro antecedente e de indiscutível fama.

IV - Reforça essa conclusão os aspectos gráficos das marcas, constituídas com as mesmas cores das da Embargante (vermelho e azul) e com a mesma fonte (em itálico) para a palavra 'EXTRA', na tentativa de com filas se parecer, como se pertencessem a mesma família de marcas.

V Assim, filio-me ao entendimento do voto ven-

cedor, não visualizando, no caso, possibilidade de coexistência entre as marcas das empresas litigantes.

VI - Recurso improvido."A Unisuper interpôs Recurso Especial e, em decisão publicada em 21/3/2023, a 4ª Turma do STJ, sob a relatoria do ministro Antonio Carlos Ferreira, reformou o acórdão do TRF-2, para permitir o convívio das marcas, nos seguintes termos: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes).

2. 'A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade' (REsp 1.336.164/SP, relator: ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 19/12/2019).

3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo ('extra'), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo 'bom', resultando em inequívoca distinção entre as expressões 'Extra' e 'Extrabom', esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio

4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo 'EXTRA', tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no **INPI** das

Continuação: Bruno Figueiredo: Extra x Extrabom e legislação marcária

marcas 'SUPERMERCADO EXTRABOM' e 'EX-TRABOM'.

5. Recurso especial provido para julgar im procedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso."Vê-se que, ao longo de 14 anos de tramitação, ambas as partes obtiveram decisões favoráveis, o que demonstra que a matéria não é pacífica em nossos tribunais, prevalecendo, no entanto, o entendimento de que "marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante".Opinião

Particularmente, sem descer às provas carreadas nos autos, discordo da decisão do STJ de permitir a convivência das marcas Extra e Extrabom, vez que, mesmo desprovido de alto grau de distintividade intrínseca, é provável que a marca Extra tenha adquirido um significado secundário (secondary meaning), graças ao massivo investimento do seu titular, ao posicionamento e à penetração no mercado alcançados, e ao conhecimento do consumidor em geral. E é bem possível que, quando a marca Extrabom foi depositada no [INPI](#) pela empresa Unisuper Distribuidora S/A, em 1999, os efeitos da Teoria do Secondary Meaning já fossem existentes, vez que a marca Extra já era usada e objeto de vultoso investimento há pelo menos dez anos. É possível também que o consumidor, já tendo no seu subconsciente a credibilidade da marca Extra, inclusive levando em conta a significação e o valor semiológicos (relacionados entre significante e significado) [1], tenha transferido, em maior ou menor grau, esse conceito cognitivo à marca Extrabom, fazendo com que o titular desta iniciasse suas atividades com um certo diferencial competitivo, auferido ao pegar carona na fama da marca alheia anterior. O consumidor pode até perceber que não está diante da marca que ele já conhecia e o erro ser atenuado com tal reconhecimento, mas, uma vez já estando no estabelecimento, a confusão e a associação já operaram seus efeitos danosos ao titular da marca anterior, podendo até mesmo gerar en-

riquecimento ilícito ao empresário que optou por imitar ou reproduzir a marca alheia. Ademais, diante da infinidade de variações verbais disponíveis para a criação de uma marca nova, não é, ou não deveria ser, admissível que um empreendedor adote uma marca semelhante, que reproduza com acréscimo, uma marca anterior já consolidada e bem posicionada no mercado. Ciente do tempo que o judiciário leva para decidir casos dessa natureza, a pessoa de má-fé pode até usar desse expediente para, de forma consciente, ir obtendo vantagens competitivas de forma parasitária durante certo período, servindo-se assim da Teoria do Ilícito Lucrativo. Assim, tanto o consumidor, como, sobremaneira, a pessoa que investiu na criação e na projeção de uma marca, podem ser prejudicados. A evolução da jurisprudência, da doutrina marcária e, especialmente, da sociedade, nesta incluídos os meios de comunicação modernos, o atual grau de atenção do consumidor e as ferramentas que este possui para identificar e credibilizar, ou descredibilizar, uma marca, apontam indícios de que a legislação marcária precisa ser revista. Incluir os graus de distintividade e a possibilidade de convivência de "marcas fracas", atualizando assim os ditames do artigo 129 da LPI, é um caminho que convergiria com as decisões que temos acompanhado nos tribunais e para a percepção atual do consumidor, possibilitando ainda aos operadores dessa área do direito uma compreensão uníssona de todo o sistema de proteção de marcas." [1] Significação é a relação interna ao signo entre significante e significado, num evento específico (parole), como for determinado pelo sistema simbólico. Valor é a relação entre signos, significantes e significados, no exercício da estrutura, em delimitações recíprocas e articulações, no que se constitui na langue. Significação é exercício positivo de sentido, valor é a diferença negativa entre signos." (Denis Borges Barbosa. Proteção das Marcas. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008, p. 46) Topo da página Imprimir Enviar Bruno de Carvalho Figueiredo é advogado especialista em [propriedade intelectual](#) e gerente jurídico da Wettor Marcas e Patentes. Revista Consultor Jurídico, 26 de março de 2023, 6h12 Comentários de leitores 0 co-

Continuação: Bruno Figueiredo: Extra x Extrabom e legislação marcária

mentários [Ver todos comentários](#) [Comentar](#)

Leia também [Opinião](#) [Opinião: Leite de Rosas contra uso indevido de sua marca](#) [Opinião](#) [Mattes e Areas: \*\*Indicações\*\* geográficas e patrimônio cultural](#) [Opiniã](#) [oChwartzmann](#) [Â e Pirró: Mudanças no \*\*INPI\*\* e contratos de tecnologia](#) [Opinião](#) [Figueiredo: A ilegitimidade do registro da marca Fadinha do Skate](#) [Redes Sociais](#)

[RSS](#)

[Áreas do Direito](#)

[Administrativo](#)

[Ambiental](#)

[Comercial](#)

[Consumidor](#)

[Criminal](#)

[Eleitoral](#)

[Empresarial](#)

[Família](#)

[Financeiro](#)

[Imprensa](#)

[Internacional](#)

[Leis](#)

[Previdência](#)

[Propriedade Intelectual](#)

[Responsabilidade Civil](#)

[Tecnologia](#)

[Trabalhista](#)

[Tributário](#)

[Comunidades](#)

[Advocacia](#)

[Escritórios](#)

[Judiciário](#)

[Ministério Público](#)

[Polícia](#)

[Política](#)

[ConJur](#)

[Quem somos](#)

[Equipe](#)

[Fale conosco](#)

[Publicidade](#)

[Anuncie no site](#)

[Anuncie nos Anuários](#)

[Seções](#)

[Notícias](#)

[Artigos](#)

[Colunas](#)

[Entrevistas](#)

Continuação: Bruno Figueiredo: Extra x Extrabom e legislação marcária

Blogs

Estúdio ConJur

Especiais

Eleições 2020

Especial 20 anos

Produtos

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Redes Sociais

RSS

Consultor Jurídico

ISSN 1809-2829

[www.conjur.com.br](http://www.conjur.com.br)

Política de uso

de notícias

## Registro da marca é fundamental para garantir direitos das startups

O registro da marca protege a empresa e garante direitos. Para as startups, o registro é ainda mais importante; entenda os motivos. O registro da marca é uma operação imprescindível para as startups. Com o rápido crescimento do mercado da inovação, garantir essa proteção gera mais credibilidade e pode ser, também, um diferencial para atrair potenciais investidores.

A marca é basicamente o nome do empreendimento - aquilo que configura sua identidade e assegura seu uso exclusivo em todo território nacional. Para as startups, esse registro torna-se ainda mais importante.

Veja todas as reportagens do especial Curitiba de Todas as Tribos. O diretor da consultoria de propriedade intelectual Brasil Sul, Vasco Coelho, pontua que as startups acabam ficando conhecidas no mercado mais pelo nome da marca do que pelo produto propriamente dito. "É como se a empresa virasse sinônimo de seu produto", resume. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) é o órgão público responsável pelas marcas e patentes das empresas.

No cenário da tecnologia e das novas invenções, proteger legalmente a empresa é fundamental para um futuro positivo nos negócios. Vasco comenta que, às vezes, os empresários investem muito no desenvolvimento do produto, mas esquecem de registrar a marca. Quando percebem, já existe algo igual no mercado e precisam reformular boa parte de seus esforços. Essa lógica também vale para softwares e aplicativos.

Registrar marca versus Registrar patente Existem muitas confusões a respeito do registro de uma marca e de uma patente. Apesar de apresentarem alguns objetivos semelhantes - como a proteção e a garantia dos direitos de um empreendimento - , os dois con-

ceitos são bem diferentes.

A marca tem mais relação com o nome da empresa e representa a sua identidade. A patente, por sua vez, consiste em um processo de grandeza mundial, mais complexo e demorado, com o objetivo de assegurar a exclusividade na criação e no desenvolvimento de determinado produto.

Ambos são procedimentos importantes para a garantia dos direitos de um negócio. "O registro da patente e da marca funcionam como 'seguros' que protegem a empresa", comenta Vasco.

O cenário das startups no Brasil Registrar a marca da empresa é como registrar uma propriedade. | Unsplash / Reprodução Dados do Inside Venture Capital, do hub de inovação Distrito, mostraram que o Brasil iniciou 2022 batendo o recorde de investimentos em startups - foram injetados US\$ 1,36 bilhão em janeiro e fevereiro. Ao longo do ano, esse índice apresentou algumas quedas. Mesmo se houver queda, Vasco defende que é necessário o registro. "Se as porcentagens crescerem ou diminuir, de qualquer forma, vai continuar sendo importante registrar sua marca".

O registro da marca no mercado da inovação é como o registro de uma propriedade. No universo das startups existem muitas invenções, e elas precisam estar legalmente amparadas para que o desenvolvimento seja contínuo.

Cidade modelo O SmartCity é o maior evento de cidades inteligentes do Brasil. | Fabiano Guma / Divulgação Quando o assunto são startups e cidades inteligentes, Curitiba tem um bom histórico. A cidade desenvolve diferentes programas voltados à inovação e é sede de eventos da área, e se tornou uma referência nacional.

Continuação: Registro da marca é fundamental para garantir direitos das startups

O Smart City Expo Curitiba (SCECWB), por exemplo, é o maior evento de cidades inteligentes do Brasil, e a capital paranaense foi novamente a anfitriã da feira, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de março de 2023.

Para o diretor de relacionamento com o mercado do iCities (hub organizador do evento), Caio de Castro, eventos como esses trazem um protagonismo interessante à Curitiba. "Em vários sentidos e áreas, é de uma grandeza imensa o SCECWB acontecer aqui".

O evento tem chancela internacional da Fira Barcelona e apoio da Prefeitura de Curitiba e do Vale do Pinhão. A presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Cris Alessi, também pon-

tua a relevância da feira. "A cidade se transforma em um palco mundial."

Exposições como o SmartCity conseguem aproximar o público do desenvolvimento tecnológico e das inovações da cidade, do país e do mundo. Essas novas tecnologias apresentadas na feira podem ser aplicadas, por exemplo, em áreas como educação, gestão, sustentabilidade e, também, no dia a dia dos visitantes.

APRESENTADO POR:PRODUZIDO POR:

Conteúdo de responsabilidade do anunciante.

## Índice remissivo de assuntos

**Propriedade** Intelectual  
3

**Denominação** de Origem  
3

**Marco** regulatório | INPI  
3, 8