



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.266.095/RJ

RELATOR: MINISTRO DIAS TOFFOLI

RECORRENTE: IGB ELETRÔNICA S.A.

ADVOGADOS: IGOR MAULER SANTIAGO E OUTROS

RECORRIDO: APPLE INC.

ADVOGADOS: RAFAEL ATAB DE ARAÚJO E OUTROS

PARECER ARESV/PGR Nº 382379/2022

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1205. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. LIVRE-INICIATIVA. LIVRE CONCORRÊNCIA. MARCA. REGISTRO. MORA DESARRAZOADA. NOTORIEDADE. AQUISIÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Recurso extraordinário, *leading case* do Tema 1205 da sistemática da Repercussão Geral: “*discussão sobre a exclusividade da propriedade industrial em razão da demora na concessão do registro de marca pelo INPI concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente*”.

2. A propriedade industrial, inserida entre os direitos e as garantias fundamentais (art. 5º, XXIX, da Constituição Federal), classifica-se como bem de produção e destina-se ao cumprimento de uma função social, consubstanciada no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

3. A proteção da livre concorrência e da propriedade industrial buscam concretizar os mesmos objetivos: esta, por um lado, fomenta a



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

inovação, que agrega valor, beneficiando o desenvolvimento nacional e gerando bem-estar ao consumidor; aquela, por outro, ao privilegiar o invento como conquista criativa, traz benefícios ao ambiente concorrencial e aos agentes econômicos que alcançam a inovação, criando condições legítimas de concorrência nos mercados e pelos mercados.

4. A Lei nº 9.279/96 aponta que a distintividade é pressuposto para o registro da marca, enumerando sinais desfeitos de registro por inexistir qualquer traço diferenciador que justifique sua apropriação exclusiva (art. 124).

5. Determinados signos podem sofrer mutações em sua distintividade, na medida em que (i) podem adquirir significação específica e distintiva (*secondary meaning*), passível de registro como marca; ou (ii) sofrerem o processo inverso, a vulgarização (ou generificação), perdendo sua função como marca.

6. A aquisição de um segundo significado possibilita que um elemento meramente descritivo adquira distintividade a ponto de identificar um produto ou serviço, tornando-o vendável por atrair o consumidor.

7. A análise da concessão da exclusividade de marca pelo INPI há de contemplar, além da anterioridade, os impactos da rapidez da evolução tecnológica e os efeitos deletérios do *backlog*, dentro da função social desta e do contexto econômico e consumerista em que se insere quando de seu registro.

8. Proposta de Tese de Repercussão Geral: a mora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

consagrado da mesma marca por concorrente, mitiga o direito à exclusividade quando ensejar evidente confusão, a requerer a presença de elemento distintivo que preserve os direitos dos consumidores e demais agentes do mercado.

— Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário, com a fixação da tese sugerida.

Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli,

Trata-se de recurso extraordinário com agravo, representativo do Tema 1205 da sistemática da Repercussão Geral, referente à *“exclusividade da propriedade industrial em razão da demora na concessão do registro de marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da marca por concorrente”*.

Na origem, a recorrida ajuizou ação ordinária em face da recorrente e do INPI visando a obter declaração de nulidade parcial do registro em nome da IGB Eletrônica S.A. para retirar o direito de exclusividade sobre elemento de caráter descritivo (art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96).



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

O pedido foi julgado procedente pelo juízo originário. Interposta apelação, o Tribunal Região Federal da 2ª Região desproveu o recurso, em acórdão assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA - NÃO EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO 'IPHONE'

- Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de APPLE INC., para declarar a nulidade parcial do registro no 822.112.175, na classe 09, para a marca mista 'GRADIENTE IPHONE', condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, §2o, da LPI, fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo 'IPHONE' isoladamente, tal como empregado pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como 'concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE'.

- A marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e serviços, no intuito de indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando o consumidor a reconhecê-los, bem como diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes.

- É indubitável que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE, estão tratando do aparelho da APPLE.

- Permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas, representaria imenso prejuízo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A pulverização da marca, neste momento, equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto.

- Não há que se falar em 'inovação' ou 'subversão' do sistema atributivo do direito, uma vez que o apostilamento de elemento marcário deve ser utilizado relativamente àqueles elementos



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

nominativos que seriam, isoladamente, irregistráveis, na medida em que guardam relação direta e/ou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir. Inteligência do artigo 124, VI, da LPI.

- O apostilamento determinado na sentença, diz respeito tão somente à proibição pela empresa apelante de se valer do termo 'IPHONE', de forma isolada, uma vez que este encontra-se estritamente vinculado, tanto no mercado nacional como no internacional, ao[s] produto da ora apelada.

- Apelações desprovidas. Sentença confirmada .

Seguiu-se a interposição de recursos especial e extraordinário pela IGB Eletrônica S.A. e de recurso especial pelo INPI. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento a ambos.

No recurso extraordinário, a recorrente sustenta que o acórdão impugnado vai de encontro aos arts. 1º, IV; 5º, II e XXIX; e 170, IV, da Constituição Federal.

Defende que o direito de uso pela recorrida de marca já registrada pela recorrente violaria o princípio da livre concorrência, na medida em que permite que um dos concorrentes goze de supremacia em razão de sua força econômica.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Argumenta que os requisitos de registrabilidade de uma marca haveriam de ser aferidos no momento do requerimento (depósito), sob pena de subversão da lei de propriedade industrial.

Conclui que a Constituição Federal teria reconhecido a marca como direito de propriedade, razão pela qual teria havido uma relativização do direito fundamental à marca e do direito de propriedade adquirido quando da concessão do pedido de registro.

Inadmitido o apelo extraordinário na origem, foi interposto agravo, o qual foi provido para determinar a subida do recurso extraordinário, tendo sido reconhecida a repercussão geral em acórdão assim ementado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Propriedade industrial. Marca. Demora na concessão de registro de marca pelo INPI. Surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado do mesmo signo por concorrente. Discussão a respeito da exclusividade sobre o signo. Princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Questão constitucional. Existência de repercussão geral.

Vieram os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

1. EXAME DO TEMA 1205 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1.1. Delimitação da controvérsia.

O tema para exame sob a sistemática da repercussão geral nestes autos consiste em *“saber se a demora na concessão de registro de marca pelo INPI pode ensejar a não exclusividade sobre ela por quem a depositou, em razão do surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, tendo-se presentes os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência”*.

A Suprema Corte, ao reconhecer a repercussão geral da matéria, destacou que a marca interessa aos empreendedores, que podem explorá-la economicamente sob certa proteção, e aos consumidores, que conseguem identificar a procedência, a qualidade e as principais características do produto.

1.2. Considerações sobre os efeitos lesivos do atraso na análise de pedidos de registro de marca (*backlog*).

Para análise da dimensão fático-jurídica associada ao presente caso, é importante considerar o atraso do INPI na apreciação de requerimentos de patente e de modelo de utilidade, conhecido como *backlog*.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

O represamento de requerimentos de proteção industrial constitui fenômeno mundial, de certo modo inerente ao processamento de pedidos de registros devido ao fluxo contínuo (e crescente) de requerimentos.

Esses atrasos podem gerar consequências deletérias para a concorrência e, com isso, inibir a atividade de sociedades empresariais, sobretudo em razão da incerteza decorrente da proteção provisória reconhecida a partir do requerimento (depósito).

O impacto desestimulante nos agentes econômicos decorrente do *backlog* e da consequente incerteza sobre a possibilidade de explorar certo produto foi considerado por diversos órgãos de propriedade industrial como o mais preocupante dos efeitos.¹

Há também importante externalidade negativa sobre o mercado e sobre os consumidores, na medida em que a pendência prolongada de requerimentos não apreciados aumenta preços, inibe a concorrência e reduz a variedade de produtos.

1.3. Da proteção ao direito de propriedade industrial e o necessário cumprimento de sua função social.

1 Estudo realizado pelos denominados Escritórios Trilaterais de Patentes: UNITED KINGDOM. Intellectual Property Office. **Patent backlogs and mutual recognition**. Jan. 2010. Disponível em: <http://www.ipo.gov.uk/p-backlogreport.pdf>. Acesso em 4 jul. 2022.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

A noção de propriedade enquanto direito fundamental encontra raízes na própria noção de liberdade individual, seguindo-se a ideia de que o trabalho exercido pelo homem e os frutos que dele obtiver também lhe pertencem. Nesse sentido, a garantia da propriedade consiste no principal estímulo à produção e ao desenvolvimento econômico.

Considerada como um direito vinculado às ideias de liberdade e trabalho, a propriedade passou a constar em diversas convenções internacionais e Constituições como direito fundamental.

Na Constituição Federal, a inviolabilidade do direito à propriedade e sua garantia estão previstas tanto no *caput* quanto no inciso XXII do art. 5º. No art. 170, por sua vez, também consta a propriedade privada entre os princípios da ordem econômica.

A propriedade, porém, assume caráter relativo. A exemplo de diversos direitos fundamentais, o direito de propriedade admite limitações e abrandamentos em sua aplicação em face de outros valores também tutelados pela Constituição Federal. Assim, as restrições podem advir tanto da previsão expressa no texto constitucional, como também da proteção atribuída a outros bens jurídicos.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

A norma, inscrita no art. 5º, XXIII, estabelece que a propriedade atenderá a sua função social. Diante disso, *“a função social da propriedade – e, portanto, sua vinculação a um determinado fim social – assume relevo no estabelecimento da conformação ou limitação do direito”*.²

Ocorre que o conceito de propriedade vai além daquele constante da legislação civil, visto que a garantia constitucional da propriedade também abrange outros valores. A propósito:

*A propriedade não constitui uma instituição única, mas o conjunto de várias instituições, relacionadas a diversos tipos de bens. Não podemos manter a ilusão de que à unicidade do termo – aplicação à referência a situações diversas – corresponde a real unidade de um compacto e íntegro instituto. A propriedade, em verdade, examinada em seus distintos perfis – subjetivo, objetivo, estático e dinâmico – compreende um conjunto de vários institutos. Temo-la, assim, em inúmeras formas, subjetivas e objetivas, conteúdos normativos diversos sendo desenhados para aplicação a cada uma delas, o que importa no reconhecimento, pelo direito positivo, da multiplicidade da propriedade.*³

Para além da distinção entre os diversos perfis de propriedade (imobiliária, de valores mobiliários, literária, artística, industrial etc.), aponta-se também a necessária diferenciação entre propriedade de bens de consumo

2 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 16. ed. *e-book*. São Paulo: Saraiva Educação, 2021, n.p.

3 GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica**. 14. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 241.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

e propriedade de bens de produção, dado que “a moderna legislação econômica considera a disciplina da propriedade como elemento que se insere no processo produtivo”.⁴

A propriedade industrial, inserida entre os direitos e as garantias fundamentais (art. 5º, XXIX, da Constituição Federal), classifica-se como bem de produção e destina-se ao cumprimento de uma função social, consubstanciado no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Nesse sentido:

[...] a propriedade industrial, nos termos da Carta, e desde a do Império, é uma espécie de propriedade com matriz constitucional, sendo um conceito de propriedade paralelo ao clássico [...]. E, estando a ‘propriedade geral’ do art. 5º, inciso XXII, submetida ao atendimento de sua função social (art. 5º, XXIII), é possível relacionar essa condição também ao exercício da propriedade industrial.

*Portanto, os direitos exclusivos de propriedade industrial não podem deixar de estar sujeitos à mesma relativização da propriedade ‘em geral’, outrora absoluto, que a reconduz ao interesse social, a que se destinam a servir. Os direitos de propriedade industrial serão conferidos à medida que houver interesse coletivo na sua concessão – que devem prevalecer sobre o interesse individual do proprietário –, e são expressamente apresentados como privilégios temporários.*⁵

4 GRAU, Eros Roberto, op. cit., p. 242 e seguintes.

5 BASSO, Maristela. Art. 5º, XXIX. In: **Comentários à Constituição**. MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; CANOTILHO, J. J. Gomes; LEONCY, Léo Ferreira; STRECK, Lenio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. e-book. São Paulo: Saraiva, 2017, n.p.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Em síntese, uma vez que o avanço tecnológico é aproveitado por toda a sociedade, a norma constitucional condicionou o privilégio temporário para a exploração com exclusividade da propriedade industrial ao atendimento das condições caracterizadoras de sua função social, à observância do interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país.⁶

1.4. Dos princípios da livre-iniciativa e da livre concorrência frente o direito dos consumidores e demais agentes do mercado.

6 Nesse sentido: “[...] os próprios delineamentos conceituais do direito à propriedade intelectual não de ser redefinidos considerando a necessária proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais. Isto é, à luz dos direitos humanos, o direito à propriedade intelectual cumpre uma função social, que não pode ser obstada em virtude de uma concepção privatista deste direito que eleja a preponderância incondicional dos direitos do autor em detrimento da implementação dos direitos sociais, como o são, por exemplo, à saúde, à educação e à alimentação. Observe-se ainda que, via de regra, o conflito não envolve os direitos do autor versus os direitos sociais de toda uma coletividade; mas, sim, o conflito entre os direitos de exploração comercial (por vezes abusiva) e os direitos sociais da coletividade. [...] Extrai-se, assim, o dever dos Estados de alcançar um balanço adequado entre a proteção efetiva dos direitos do autor/inventor (lembrando que, via de regra, quem acaba por prejudicar os interesses sociais e os direitos humanos são os detentores dos direitos de exploração comercial de determinada obra ou invento) e a proteção dos direitos sociais à educação, alimentação e saúde, bem como aos direitos culturais e de desfrute dos progressos científicos. Nesta ponderação de bens, o direito à proteção da propriedade intelectual não deve ser considerado ilimitado ou absoluto, na medida em que a propriedade intelectual tem uma função social. Os regimes jurídicos de proteção da propriedade intelectual devem ser analisados sob a perspectiva de seu impacto no campo dos direitos humanos” (PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e propriedade intelectual**. 2007, p. 20-21. Disponível em <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2665/CL01%20-%20Flavia%20Piovesan%20-Direitoshumanosepropriedadeintelectual.pdf?sequence=3>. Acesso em 11 jul. 2022.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

A Constituição Federal baseia a ordem econômica na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa (art. 170, *caput*), sendo a livre concorrência um de seus princípios (art. 170, IV).

Ocorre que a interpretação desses princípios há de levar em consideração o disposto no seu art. 1º, IV, que define os valores sociais do trabalho e os valores sociais da livre-iniciativa como fundamentos da República Federativa do Brasil.

Tem-se, então, que a livre-iniciativa não pode ser restringida a uma faculdade privada do indivíduo, tratando-se, ao contrário, de um direito-função – ou poder-dever – a ser exercido em atenção à sua função social. Portanto, a liberdade de criar e explorar determinada atividade econômica há de ser relativizada em função de seu valor social, de forma “*assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social*”.

Por isso, o princípio da livre-iniciativa caracteriza-se como uma cláusula geral, cujo conseqüente normativo há de ser preenchido pelos princípios previstos nos incisos do art. 170, que também definem a liberdade de iniciativa como uma liberdade social e, assim, passível de ser limitada.⁷

⁷ SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito concorrencial**. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 229.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Como desdobramento da livre-iniciativa, a livre concorrência pode ser entendida como liberdade de acesso e permanência no mercado. Entretanto, também pode ser entendida como instrumento de controle do exercício da livre-iniciativa alheia ao coibir práticas em exercício abusivo de poder econômico. A exploração do mercado não pode se dar de tal modo que possa prejudicar o próprio mercado ou a sociedade.

Ocorre que, ao mesmo tempo que prescreve a livre concorrência, a Constituição Federal também admite monopólios, a exemplo do privilégio temporário de utilização e exploração econômica de inventos industriais.

Os instrumentos da propriedade industrial agem como mecanismos de controle do mercado interno, visto que impedem que outros concorrentes explorem o mesmo invento industrial. Com isso, a norma constitucional busca recompensar o esforço do inventor, que exerce papel fundamental no desenvolvimento tecnológico e científico do país.

Nota-se, porém, que o privilégio conferido como forma de retribuir os investimentos despendidos no invento industrial justifica-se na medida em que esse direito de exclusividade incentive a inovação e impulse o desenvolvimento tecnológico e econômico nacional, atendendo à sua função social.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

A proteção da livre concorrência e da propriedade industrial buscam concretizar os mesmos objetivos: esta, por um lado, fomenta a inovação, que agrega valor, beneficiando o desenvolvimento nacional e gerando bem-estar ao consumidor; aquela, por outro, ao privilegiar o invento como conquista criativa, traz benefícios ao ambiente concorrencial e aos agentes econômicos que alcançam a inovação, criando condições legítimas de concorrência nos mercados e pelos mercados.⁸

Ao restringir a liberdade de concorrer dos demais agentes econômicos, a proteção da marca há de pautar-se dentro de princípios éticos de repressão à concorrência desleal e a atos de aproveitamento irregulares, essenciais à preservação da própria liberdade concorrencial.⁹

Eventual conflito pode ser abrandado pelo princípio da razoabilidade tendo por norte a teleologia dos institutos, na medida em que a proteção e o privilégio temporário estão condicionados à observância do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É

8 COSTA, Jéssica Coelho. Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência: análise da aplicação da *state action doctrine* a partir do julgamento do caso ANFAPE. **Revista de Defesa da Concorrência**, Brasília, v. 8, n. 1, p. 177-206, 2020. Disponível em: <https://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrenca/article/view/429>.

Acesso em 12 jul. 2022.

9 SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. E-book. São Paulo: Saraiva, 2013, n.p.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

dizer: o monopólio temporário não será concedido se as condições específicas de finalidades sociais não forem atendidas.¹⁰

1.5. Da necessária distintividade das marcas e a significação secundária (*secondary meaning*).

A marca é sinal distintivo visualmente perceptível, capaz de identificar produtos ou serviços, distinguindo-os de outros semelhantes (art. 122, da Lei nº 9.279/96). Trata-se de bem imaterial, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, regido pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

A Lei nº 9.279/96 aponta que a distintividade é condição fundamental para o registro da marca, enumerando diversos sinais não registráveis por inexistir qualquer traço diferenciador que justifique sua apropriação exclusiva (art. 124).

Nota-se, assim, que a distintividade é a principal característica que a marca há de observar para cumprir sua função. A sua verificação, porém,

10 BASSO, Maristela. Art. 5º, XXIX. *In: Comentários à Constituição*. MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; CANOTILHO, J. J. Gomes; LEONCY, Léo Ferreira; STRECK, Lenio Luiz. *Comentários à Constituição do Brasil*. 2. ed. *e-book*. São Paulo: Saraiva, 2017, n.p.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

ultrapassa a simples valoração abstrata da diferenciação semântica, tendo em vista que *“pode assumir contorno de maior dinamismo e complexidade, ocasionados pela necessidade de levar em consideração aspectos relacionados ao uso concreto da marca no mercado e à percepção por ele gerada”*.¹¹

Diante de sua distintividade, a marca possui importante papel na economia e na comunidade, uma vez que torna possível a concorrência ao viabilizar que o consumidor diferencie os produtos ofertados no mercado e escolha aquele em que mais confia.

É dizer, a marca permite que a decisão de compra seja determinada pela experiência ou informações prévias que o consumidor obtém acerca de determinado produto, fazendo com que o consumo se dê com maior confiança e eficiência.

Tem-se, então, que as razões primárias para a existência e a proteção das marcas são que elas (i) facilitam e estimulam as decisões dos consumidores e (ii) criam incentivos para as sociedades empresariais produzirem produtos de qualidades desejáveis, mesmo que não sejam observáveis antes da compra.¹²

11 SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** *E-book*. São Paulo: Saraiva, 2013, n.p.

12 ECONOMIDES, Nicholas S. **The economics of trademarks.** In: *The Trademark Reporter*. New York: INTA, v.78, 1988, p. 525-526. Tradução livre. Disponível em:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Ocorre que determinados signos podem sofrer mutações em sua distintividade, sobretudo porque podem (i) adquirir significação específica e distintiva (*secondary meaning*), passível de registro como marca; ou (ii) sofrer o processo inverso, a vulgarização (ou generificação), perdendo a sua função como marca. A esse respeito:

Secondary meaning é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornado-se passível de proteção como marca. Essa distintividade superveniente lhe confere um segundo significado (de função marcária), que passa a conviver com o significado primário, de natureza denotativa, que ele tinha enquanto signo usual e integrante do vocabulário ou do estado da técnica.¹³

A compreensão da aquisição de distintividade pressupõe, portanto, a noção de que as palavras carregam consigo mais de um significado, na medida em que o uso reiterado de determinado signo transforma-o de maneira a individualizar determinado produto ou serviço, sem perder, contudo, o significado comum e geral que possui em outro contexto.

Observa-se que o uso e a notoriedade são elementos essenciais para a caracterização da significação secundária (*secondary meaning*), o que faz com

http://neconomides.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf. Acesso em 7 jul. 2022.

13 SCHMIDT, Lélío Denicoli, op. cit., n.p.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

que o consumidor vincule determinado signo a um produto ou serviço em particular (distintividade):

Dois fenômenos mercadológicos são típicos de marca notória. De um lado, o amplo conhecimento que os consumidores têm dela acaba dando distintividade a expressões meramente descritivas – que, não fosse a notoriedade da marca, seriam inaptas a cumprir a função de identificar determinado produto ou serviço. Trata-se de fenômeno designado pela locução inglesa secondary meaning. A expressão descritiva do produto ou serviço passa a ter um segundo significado, que é o de identificar um deles em especial. A notoriedade gera, então, a distintividade.¹⁴

A aquisição de um segundo significado possibilita que um elemento meramente descritivo adquira distintividade a ponto de identificar um produto ou serviço, tornando-o vendável por atrair o consumidor.¹⁵

1.6. A relativização da exclusividade quando da concessão do registro diante de modificações fáticas supervenientes que impactem a função social da marca no cenário de livre-iniciativa e livre concorrência.

A análise da concessão da exclusividade de marca pelo INPI há de contemplar, além da anterioridade, os impactos da rapidez da evolução tecnológica e os efeitos deletérios do *backlog*, dentro da função social desta e

14 COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. 5. ed. Vol. 1. *e-book*. São Paulo: Thomson Reuters do Brasil, 2021, n.p.

15 CORREA, José Antonio B. L. Faria. **O fenômeno da diluição e o conflito de marcas**. Revista da ABPI, nº 37, nov/dez 1998, p. 293.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

do contexto econômico e consumerista em que se insere quando de seu registro.

As marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços, possuindo diversas funções: (i) função social; (ii) função distintiva; (iii) função de indicação de origem; (iv) função de garantia de qualidade; e (v) função publicitária.

Por suas funções, a marca possui a finalidade tanto de assegurar os direitos de seu titular como de proteger os consumidores, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto. Dessa forma, evita-se o desvio enganoso de clientela e a prática do proveito econômico irregular.

Além disso, as funções desempenhadas pela marca fundamentam sua tutela e delimitam seu âmbito de proteção, cuja extensão não pode ultrapassar sua finalidade e sua natureza.

Nota-se, assim, que a proteção atribuída à marca não repousa apenas sobre o próprio produto ou sobre o elemento utilizado, mas também sobre o uso desse elemento para identificar determinado produto, dentro de sua função social. É dizer: *“a marca é um binômio formado de um lado pelo*



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

*elemento nominativo, figurativo, tridimensional ou misto que a compõe, e de outro pelo produto ou serviço a que é aplicada”.*¹⁶

A percepção binária da marca tem especial importância na análise de sua distintividade, pois o mesmo signo pode ser distintivo em relação a um produto e descritivo no tocando a outro.

Essa situação pode surgir quando um elemento descritivo, em função do seu uso ostensivo e continuado, adquire notoriedade perante os consumidores dos produtos de determinado segmento de mercado. Tem-se, portanto, o fenômeno da significação secundária (*secondary meaning*) em que os consumidores (i) identificam um produto específico por esse segundo significado e (ii) o relacionam com o fabricante desse produto.

A aquisição de distintividade de determinado signo serve de estímulo ao desenvolvimento econômico e à competição, pois faz com que a sociedade empresária titular invista maciçamente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua notoriedade.

Ao se considerar a rapidez da evolução tecnológica e o lançamento de marcas, percebe-se que a existência do *backlog* traz consequências sociais e econômicas indesejadas – mitiga a concorrência e resulta em prejuízo sociais.

16 SCHMIDT, Lélío Denicoli, op. cit., n.p.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Dessa forma, tem-se que a concessão de um registro pelo INPI não pode estar restrita unicamente ao requisito da anterioridade, sendo excepcionalmente passível de ser analisado o contexto econômico e consumerista em que se insere no momento de seu registro, ante alterações fáticas supervenientes relevantes.

Se o pedido de registro de uma marca baseada em um elemento descritivo é depositado, mas, antes da aprovação do seu registro, ocorre mudança significativa no mercado a ponto de tornar esse elemento mundialmente conhecido em razão da excelência dos produtos de outrem que agiu de boa-fé, o reconhecimento da exclusividade da utilização do elemento descritivo a quem primeiro a depositou iria de encontro à proteção conferida pelos princípios da livre-iniciativa e da livre concorrência

A concessão de exclusividade com base na anterioridade, mesmo após a consolidação mundial do elemento descritivo, poderia confundir os consumidores, tendo em conta que a notoriedade agrega valor decisivo ao produto, tornando-o conhecido, confiável, durável no mercado e capaz de alavancar as vendas. É nesse contexto que o consumidor cria um vínculo com o produto: a confiança que deposita na marca é a justa medida da valia e da razão de ela existir.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Admitir tal hipótese, portanto, acarretaria prejuízo indevido à parte que, de boa-fé, tornou a expressão mundialmente reconhecida e com alto valor mercadológico em razão da excelência dos seus produtos.

2. APLICAÇÃO DO DIREITO AO PROCESSO

O recurso extraordinário aponta afronta 1º, IV; 5º, II e XXIX; e 170, IV, da Constituição Federal, sustentando que: (i) uso pela recorrida de marca já registrada pela recorrente violaria o princípio da livre concorrência; (ii) os requisitos de registrabilidade de uma marca haveriam de ser aferidos no momento do requerimento (depósito), sob pena de subversão da lei de propriedade industrial; e (iii) a Constituição Federal teria reconhecido a marca como direito de propriedade, razão pela qual teria havido uma relativização do direito fundamental à marca e do direito de propriedade adquirido quando da concessão do pedido de registro.

Consoante a moldura fática fixada no acórdão recorrido, observa-se que a recorrente depositou conjunto marcário em que se apresenta dois elementos: um principal, que exerce papel predominante sendo o foco de atenção dos consumidores, e dois secundários, que podem ser informativo ou descritivo. Diante disso, a Corte Superior apontou que *“não há como negar que*



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido”, cuidando-se de termo evidentemente sugestivo.

Nesse sentido, ao reconhecer o uso mundialmente consagrado da marca pela recorrida, a Corte determinou a relativização da exclusividade marcária, permitindo seu uso individualizado por ter adquirido *“incontestável distintividade e notoriedade em todo o mundo. Qualquer consumidor (independentemente de classe social ou nacionalidade) associa tal expressão ao smartphone comercializado pela sociedade empresária”*.

A solução encontrada, portanto, compatibiliza-se com as prescrições constitucionais atinentes a livre-iniciativa e a livre concorrência, uma vez que a identidade marcária cumpre a sua função social.

Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pelo desprovimento do recurso da IGB Eletrônica S.A..

Considerados a sistemática da repercussão geral e os efeitos do julgamento deste recurso em relação aos demais casos que tratem ou venham a tratar do mesmo tema, sugere a fixação da seguinte tese:

A mora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, mitiga o direito à exclusividade quando ensejar evidente



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

confusão, a requerer a presença de elemento distintivo que preserve os direitos dos consumidores e demais agentes do mercado.

Brasília, data da assinatura digital.

Augusto Aras
Procurador-Geral da República
Assinado digitalmente

[GB-RSRL-LF]