

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

Nome / Instituição

ABAPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CPF / CNPJ

[29.508.132/0001-00](https://cnpj.gov.br/29.508.132/0001-00)

E-mail

abapi@abapi.org.br

Telefone

[21- 25070010](tel:21-25070010)

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: consultapublicamarcas@inpi.gov.br

ATENÇÃO:

Conforme o disposto nos §§ 1º e 3º do art. 2º da Consulta Pública INPI nº 01/2024, as manifestações referentes a cada item das minutas devem ser inseridas no campo correspondente do formulário eletrônico e versar especificamente sobre o tópico tratado, sob pena de não serem consideradas.

De acordo com o §2º do art. 2º da Consulta Pública INPI nº 01/2021, as manifestações referentes a itens cuja matéria seja estritamente administrativa e que não versem sobre a aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca devem ater-se a possíveis inconsistências ou imprecisões textuais das minutas.

Recomenda-se o envio de formulário único nos casos em que associações, comissões ou instituições elaborem as manifestações à consulta pública de forma conjunta.

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES		
Item	Sugestão	Justificativa
Art. 1º
Art. 84-A	<p>A comprovação de aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade de marca constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das proibições pelo artigo 122 e 124, incisos II, VI, VII, VIII, XVIII ou XXI.</p>	<p>1. Primeiramente, vale questionar a aplicação direta do artigo 122 para indeferir um pedido de registro supostamente desprovido de distintividade. Isso porque, o referido artigo 122 determina que são registráveis os sinais distintivos e visualmente perceptíveis, <u>sem estabelecer</u> se a distintividade deverá ser inerente ou adquirida.</p> <p>Além disso, o artigo 84-A de forma muito clara fala da “comprovação de aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade”, de onde é possível inferir que a distintividade do sinal nesse caso se deu pela alteração do significado – de primário para secundário – em decorrência de seu uso.</p> <p>A esse respeito merece destaque trecho da sentença proferida recentemente no caso “Louboutin” pelo juízo da 13ª. Vara Federal do Rio de Janeiro:</p> <p>“E como bem acrescentam os pareceristas (Profs. Kone e Gustavo Cesário), para que uma marca seja registrável o artigo 122 da LPI exige apenas que haja um sinal visualmente perceptível e distintivo, seja essa distintividade inerente ou adquirida:</p> <p><i>Acerca da distintividade, pouco importa se ela é inerente ou adquirida. O que a Lei 9.279/96, art. 122, diz é que o sinal para</i></p>

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES		
Item	Sugestão	Justificativa
		<p><i>ser registrável deve ser visualmente perceptível e distintivo, não estabelecendo uma categoria para a distintividade. Se o órgão administrativo (INPI) ainda não possui parâmetros e regulamentos sobre como analisar a distintividade adquirida, isso não quer dizer que o sinal visualmente perceptível, comprovadamente reconhecido como distintivo pelos consumidores em geral daquele mercado, não deva ser registrado.</i></p> <p>2. Em segundo lugar, os incisos do artigo 124 mencionados neste artigo devem ser os mesmos referidos no parágrafo único do art. 84-C para que haja uniformidade e tendo em vista ainda a relação de complementaridade entre esses dispositivos.</p> <p>Além de ser imperioso o alinhamento entre os artigos 84-A e 84-C, existe de toda forma a necessidade de inclusão dos incisos VII e XVIII do artigo 124 no artigo 84-A, vez que sinais ou expressões de propaganda assim como termos técnicos usados na indústria, na ciência e na arte podem vir a adquirir distintividade em decorrência de seu uso, a exemplo de outros sinais.</p>
Art. 84-B	Entende-se por distintividade inerente de um signo depositado como marca a capacidade própria deste signo de identificar a origem comercial dos produtos ou serviços assinalados como provenientes de seu requerente e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares providos por concorrentes.	Sem comentários ou sugestões de alteração.
Art. 84-C	Um signo desprovido de distintividade inerente poderá ser registrado como marca caso seja comprovado que o signo sob exame adquiriu, por meio de seu uso efetivo e continuado pelo requerente deste pedido, suficiente distintividade para ser	A necessidade de remoção de “efetivo” e “continuado” se dá pelo fato de tais termos refletirem um rigor excessivo para fins de comprovação da distintividade adquirida. Não se trata neste caso de comprovação de uso de marca nos mesmos moldes daqueles

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES		
Item	Sugestão	Justificativa
	reconhecido pelo público consumidor relevante do segmento como capaz de identificar a origem comercial dos produtos ou serviços assinalados, e diferenciá-los daqueles idênticos ou similares providos por concorrentes.	exigidos em procedimentos de caducidade. O mais relevante é ficar caracterizado que houve uma mudança de percepção do sinal pelo público por meio de seu uso, ao atribuir-lhe significado diverso do original. O rigor, portanto, deve recair sobre a qualidade da prova apta a demonstrar a inequívoca aquisição de distintividade do sinal por meio de seu uso.
Art. 84-D	<p>Art. 84-D. O requerimento de exame da aquisição da distintividade poderá ser requisitado apenas por seu titular nas nos seguintes datas: momentos:</p> <p>I – na data de protocolo do pedido de registro de marca, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de depósito do pedido de registro em questão;</p> <p>II – na data do protocolo de recurso administrativo contra decisão de indeferimento de pedido de registro de marca fundado na ausência de distintividade inerente, mediante manifestação clara e expressa a ser anexada à petição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro em questão;</p> <p>III – em sede de manifestação à oposição com fundamento em ausência de distintividade do sinal;</p> <p>IV – em sede de manifestação ao pedido de nulidade administrativa com fundamento em ausência de distintividade do sinal e</p> <p>§ 1º. Não será conhecido o requerimento do exame da</p>	<p>1. Esta norma também se reveste de rigor excessivo, na medida em que limita o direito do interessado de requerer o exame de distintividade de seu sinal em outros momentos processuais que possam vir a se mostrar oportunos para tanto. Nesse contexto, relevante levar em conta ainda o que dispõe o artigo 493 do CPC acerca de fato novo.</p> <p>Sendo assim, deve ser dada ao interessado a possibilidade de requerer o exame de distintividade adquirida de seu sinal em outras oportunidades, até mesmo em atenção ao princípio da efetividade, para que haja o devido aproveitamento de atos já praticados, sem a necessidade de novos depósitos, sobrecarregando a administração e onerando injustificadamente os usuários. Além disso, o próprio INPI terá trabalho adicional, caso prevaleça essa vedação.</p> <p>Dito isso, a ABAPI sugere que seja contemplada a necessidade de previsão da comprovação de aquisição da distintividade quando da manifestação sobre a oposição, como também na manifestação ao processo de nulidade administrativa.</p> <p>Ainda que seja considerada a possibilidade de ser requerida a aquisição de distintividade quando da interposição de recurso decorrente do provimento da oposição, fato é que o depositante</p>

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES		
Item	Sugestão	Justificativa
	<p>aquisição da distintividade quando apresentado em datas diversas das estabelecidas nos incisos I, II, III e IV deste artigo.</p> <p>§ 2º. Na hipótese do inciso II deste artigo, deverá ser informado expressamente se o requerimento será apreciado somente após o reexame em sede recursal do mérito da decisão de</p>	<p>seria obrigado a aguardar pela decisão de indeferimento, o que estenderia sobremaneira a duração do processo, haja vista a necessidade de este retornar para análise da primeira instância, caso a distintividade adquirida seja o fundamento (ou um dos fundamentos) de eventual recurso.</p> <p>Já no caso de um pedido de nulidade, o detentor do registro estaria impedido de comprovar a aquisição de distintividade de seu sinal em sede de manifestação, sendo obrigado a recorrer ao judiciário, caso fosse dado provimento ao pedido de nulidade fundamentado em ausência de distintividade, ou, alternativamente, restando necessário depositar um novo pedido de registro, situação na qual a prioridade do depósito anterior seria perdida.</p> <p>2. Ainda a respeito da possibilidade de ser requerida a aquisição de distintividade pelo uso em sede de manifestação ao pedido de nulidade, necessário adotar o mesmo procedimento proposto no caso de interposição de recurso, qual seja, a possibilidade de o requerente se manifestar sobre o PAN fundamentado em ausência de distintividade e, se for necessário, arguindo a aquisição de distintividade de seu sinal pelo uso. Nesse caso, o exame poderia se dar em duas etapas, como ocorre no recurso contra o indeferimento, assegurado o efeito devolutivo pleno, se for essa a vontade do requerente.</p> <p>§2º. Aqui sugere-se a criação de uma nomenclatura para maior clareza e facilitação do trabalho da administração. Caso o interessado opte pelo exame da distintividade somente após a</p>

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES		
Item	Sugestão	Justificativa
	<p>indeferimento por ausência de distintividade inerente. Neste caso, o exame do recurso seria realizado em duas etapas e não havendo a prévia revisão do mérito o recurso teria apenas uma etapa. O interessado deverá informar expressamente se o exame deverá ser feito em etapa única ou em duas etapas.</p> <p>§ 3º. O requerimento de que trata de o caput deverá ser solicitado apenas uma única vez, sob a pena de não conhecimento dos requerimentos subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de se requerer a revisão de eventual decisão denegatória por meio de recurso, bem como de se realizar novo requerimento em relação a outro pedido de registro posterior para a mesma marca.</p> <p>§ 4º Quando requerido o pedido de distintividade em qualquer dos momentos previstos acima, o INPI deverá dar ciência a terceiros através de publicação com despacho específico na RPI desse requerimento.</p>	<p>revisão do mérito da decisão de indeferimento, então seria um recurso em duas etapas e no caso apenas de exame da distintividade adquirida seria um recurso em etapa única.</p> <p>§ 3º Para ficar claro que o requerente não será prejudicado, caso precise se reportar ao pedido de reconhecimento de distintividade adquirida em outro momento ou mesmo em relação a outro pedido de registro, porém relativo à mesma marca.</p> <p>§ 4º Este parágrafo foi acrescentado para que fique claro que as referidas publicações contêm o requerimento de distintividade e terceiros possam se manifestar no momento oportuno ou se preparar para eventuais desdobramentos desse requerimento que possam impactá-los, criando um item específico de publicação.</p>
Art. 84-E	<p>A documentação comprobatória da aquisição de distintividade pelo uso deverá demonstrar:</p> <p>I – o uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca objeto do pedido de registro, demonstrando que ela adquiriu</p>	<p>De acordo com o que foi informado no encontro com os usuários no dia 10 de dezembro de 2024, o uso para ser considerado como substancialmente exclusivo seria caracterizado pela ausência de diluição do sinal ou de elementos que o compõem. Ora, se os sinais que adquiriram distintividade eram na origem descritivos ou genéricos, passando a identificar uma origem</p>

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES		
Item	Sugestão	Justificativa
	<p>um novo significado, sendo reconhecida como sinal do requerente, dentro de um período de três anos contados a partir da data de requerimento de exame da distintividade adquirida; e</p>	<p>determinada graças ao seu uso e mudança de percepção pelo público-alvo de determinado produto ou serviço, como aliás é esclarecido no artigo 84-C, exigir a ausência de diluição parece ser contraditório e excessivo.</p> <p>Como alternativa, fica a sugestão de que o uso substancialmente exclusivo se dê como marca do requerente, distinguindo a origem de produtos e/ou serviços. Isso porque termos comuns, descritivos, genéricos etc. não poderão ser extraídos do domínio público.</p> <p>Determinar que o uso deve retroagir cinco anos da data do depósito seria inviabilizar a aquisição de distintividade pelo uso na grande maioria dos casos. Como determina o próprio artigo 84-A, o que está em discussão e que esse Instituto se propõe a implementar é a “aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade”.</p> <p>Se a aquisição de distintividade se dá pelo uso, exigir que a aquisição de significado secundário esteja presente cinco anos antes do depósito seria o mesmo que transfigurar o instituto da distintividade adquirida, prejudicando a sua comprovação.</p> <p>Além disso, o disposto no inciso I deste artigo não parece estar em linha com o estabelecido na Minuta do Manual de Marcas, que assim dispõe:</p> <p>“. uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca durante cinco anos antes da data na qual o requerimento de distintividade foi feito;”</p>

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES		
Item	Sugestão	Justificativa
		<p>Ademais, a própria redação do artigo 84-A vai nessa direção, ao fixar “a comprovação de aquisição de distintividade pelo uso durante o exame de registrabilidade (...)”</p> <p>De toda forma, o disposto a esse respeito na Minuta do Manual de Marcas também não deve prosperar, na medida em que exigir que a comprovação de aquisição de distintividade tenha se dado cinco anos antes do requerimento não seria realista, pois presume que o momento da mudança de percepção de um sinal pelo público seria identificável, quando na verdade não o é.</p> <p>Em grande parte das decisões proferidas acerca dessa matéria, o que se exigiu foi a comprovação da aquisição de distintividade pelo uso no momento do exame da questão. Isso sem levar em conta o momento em que a distintividade adquirida teria tido início, até mesmo porque seria extremamente complexo identificar o momento em que um sinal inicialmente descritivo ou genérico (significado primário) teria passado a carregar um novo significado (significado secundário).</p> <p>Aqui vale transcrever trecho da sentença proferida pelo juízo da 13ª. Vara Federal do Rio de Janeiro no caso “Língua de Gato” (processo no. 5067817-26-2020.4.02.5101/RJ):</p> <p><i>Segundo o parecer técnico do INPI, o enquadramento em tal previsão legal decorreria da verificação de que, <u>nos usos e costumes e na linguagem corrente da indústria e do comércio, os agentes econômicos recorrentemente se</u></i></p>

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES		
Item	Sugestão	Justificativa
		<p><u>valeriam do uso da expressão para diretamente caracterizar ou designar produto ou serviço, sendo esta uma prova de fato, que deve levar em consideração o momento e a lei vigente na época do exame do pedido de registro.</u></p> <p><i>Entendo que os parâmetros lançados pela área técnica do INPI são corretos para a solução do caso. Explico.</i></p> <p><i>O momento e a lei vigente na época do exame do pedido de registro é que devem ser considerados, em respeito ao sistema atributivo das marcas. Caso se considerasse o momento do depósito do pedido, uma marca que tivesse se tornado genérica entre o depósito e o exame/concessão do pedido resultaria na apropriação de um termo que deveria estar em domínio público por apenas um titular. Tal fenômeno seria contrário à lógica do sistema atributivo, pelo que adoto o parâmetro temporal referido pelo INPI.</i></p> <p><i>O disposto neste inciso deve, portanto, estar em linha com o que esse Instituto arguiu na referida ação.</i></p> <p><i>Nesse contexto, importante chamar a atenção para o que dispõe a Minuta do Manual de Marcas, ao estabelecer que “... recomenda-se que sejam apresentadas pesquisas de opinião, consideradas como instrumento mais apropriado para demonstrar a percepção do público consumidor em relação aos produtos e/ou serviços em causa.”</i></p> <p><i>Como se sabe, uma pesquisa de mercado reflete uma situação instalada, não sendo possível precisar há quanto tempo a</i></p>

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES		
Item	Sugestão	Justificativa
	<p>II – que ampla parcela do público consumidor relevante do segmento nacional dos produtos ou serviços no Brasil em causa reconhece o signo objeto do pedido de registro como uma marca associada exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os produtos e serviços a ele associados, e diferenciá-lo daqueles idênticos ou semelhantes provenientes de seus concorrentes.</p>	<p>percepção do público em relação a determinado sinal ou expressão teria se modificado a ponto de lhe conferir significado distinto daquele que continha originalmente. Nenhuma pesquisa de mercado seria capaz de identificar tal momento.</p> <p>De todo modo, a redação aqui questionada, determinando a aquisição de distintividade <u>cinco anos antes do depósito</u>, pode levar a uma interpretação equivocada, o que levou a ABAPI a sugerir a alteração para <u>“dentro de cinco anos a contar da data do depósito ou data do requerimento do exame de distintividade adquirida”</u>.</p> <p>Caso o INPI não esteja de acordo com a redução do prazo para três anos, entendemos restar necessário ajustar o entendimento de que o período de comprovação será de cinco anos contados a partir da data do requerimento de reconhecimento da distintividade adquirida, pelos motivos e razões expostos acima.</p> <p>Para deixar claro que o público-alvo dos produtos assinalados pelo sinal em questão deve ser específico.</p>

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES		
Item	Sugestão	Justificativa
	<p>§ 1º. A documentação comprobatória poderá ser apresentada por meio de petição própria e protocolada em até 60 (sessenta) dias da data do requerimento, podendo ser aditada por igual período de 60 (sessenta) dias.</p> <p>§ 2º. Na hipótese do § 2º. do art. 84-D, a documentação comprobatória poderá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias após a publicação da conclusão do exame de recurso contra o indeferimento do pedido de registro por ausência de distintividade inerente, podendo ser aditada por igual período de 60 (sessenta) dias.</p> <p>§ 3º. Toda a documentação apresentada antes do início do exame será considerada em quaisquer das hipóteses acima.</p>	<p>Em ambos os parágrafos, necessário conceder prazo mais estendido, tendo em vista o fato de a pesquisa de mercado demandar um tempo maior para ser concluída. O prazo de 60 dias não se mostra suficiente para a reunião de todas as provas adequadas à comprovação da distintividade adquirida pelo uso. Por essa razão faz-se necessário prever, expressamente, a possibilidade de aditamento em ambas as situações, como aliás dispõe o artigo 212 da LPI.</p> <p>Quanto ao § 3º., a questão foi discutida em encontro no INPI com os usuários no dia 10 de dezembro de 2024, sendo no entender da ABAPI recomendável que conste expressamente a possibilidade de apreciação de todas as provas trazidas ao processo antes do início do exame.</p>
Art. 96-A

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES		
Item	Sugestão	Justificativa
Art. 2º	

MINUTA DE DIRETRIZES PARA ANÁLISE (MANUAL) – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CAPÍTULO 5 - EXAME SUBSTANTIVO
5.9 ANÁLISE DO REQUISITO DE DISTINTIVIDADE DO SINAL MARCÁRIO
5.9.10 DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA

Item 5.9.10.1 Definição

(...) Em alguns ~~raros~~ casos, um signo de caráter **genérico, necessário,** comum, vulgar ou simplesmente descritivo ~~etc.~~ **quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir,** pode adquirir eficácia distintiva suficiente para possibilitar o seu registro como marca, o que caracteriza o fenômeno da distintividade adquirida. (...)

Justificativa para a alteração: Para ficar em linha com o que dispõe o inciso VI do artigo 124.

(...) Desta forma, as proibições quanto à falta de distintividade do sinal estão contempladas no artigo 124, incisos, II, VI, **VII,** VIII, XVIII e XXI da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

Justificativa para a alteração: Para contemplar a possibilidade de expressões de propaganda adquirirem distintividade assim como para ficar em linha com os artigos 84-A e parágrafo único do art. 84-C da Portaria que dispõe sobre a aquisição de distintividade pelo uso.

Item 5.9.10.2. Requerimento de análise de distintividade adquirida

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

O requerimento de análise de distintividade adquirida pode ser formulado nos seguintes momentos:

- . no ato do depósito do pedido de registro;
- . no ato de interposição de recurso contra o indeferimento do pedido de registro com base em alguma(s) da(s) norma(s) citadas no item 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário;
- . **em sede de manifestação sobre oposição interposta com fundamento em ausência de distintividade;**
- . **em sede de manifestação ao pedido de nulidade administrativa; ou**

Quando requerido o pedido de distintividade em qualquer dos momentos previstos acima, o INPI deverá dar ciência a terceiros através de publicação com despacho específico na RPI desse requerimento.

Justificativa para as alterações propostas:

Nesse contexto, relevante levar em conta ainda o que dispõe o artigo 493 do CPC acerca de fato novo.

Deve ser dada ao interessado a possibilidade de requerer o exame de distintividade adquirida de seu sinal em outras oportunidades, até mesmo em atenção ao princípio da efetividade, para que haja o devido aproveitamento de atos já praticados, sem a necessidade de novos depósitos, sobrecarregando a administração e onerando injustificadamente os usuários.

Dito isso, a ABAPI sugere que seja contemplada a necessidade de previsão da comprovação de aquisição da distintividade quando da manifestação sobre a oposição, como também na manifestação ao pedido de nulidade administrativa.

Ainda que seja considerada a possibilidade de ser requerida a aquisição de distintividade quando da interposição de recurso decorrente do provimento da oposição, fato é que o depositante seria obrigado a aguardar pela decisão de indeferimento, o que estenderia sobremaneira a duração do processo.

Já no caso de um pedido de nulidade, o detentor do registro estaria impedido de comprovar a aquisição de

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

distintividade, sendo obrigado a recorrer ao judiciário, caso fosse dado provimento ao pedido de nulidade fundamentado em ausência de distintividade.

Ainda a respeito da possibilidade de ser requerida a aquisição de distintividade pelo uso em sede de manifestação ao pedido de nulidade, necessário adotar o mesmo procedimento proposto no caso de interposição de recurso, qual seja, a possibilidade de o requerente se manifestar sobre o PAN, contestando a ausência de distintividade e, se for necessário, arguindo a aquisição de distintividade de seu sinal pelo uso. Nesse caso, o exame poderia se dar em duas etapas, como ocorre no recurso contra o indeferimento, assegurado o efeito devolutivo pleno, se for essa a vontade do requerente.

Item 5.9.10.3. Análise de provas

1. (...) É importante destacar que o fenômeno de aquisição de distintividade **não se confunde com a comprovação de notoriedade**, uma vez que o que se pretende demonstrar por meio das provas é **a mudança de percepção semântica do público consumidor com respeito ao signo. Neste caso, o consumidor é específico dos produtos e/ou serviços objeto do pedido ou do registro.**

Justificativa para a alteração:

Para deixar claro que o público consumidor mencionado é o público-alvo dos produtos e/ou serviços assinalados pelo sinal em questão, assim como para evitar que haja confusão entre o que deve ser exigido quando da comprovação de aquisição de distintividade, que não se confunde com notoriedade. De outra forma, a redação poderia dar margem a uma interpretação equivocada, no sentido de que o público seria mais amplo, quando este é exigido apenas para fins de comprovação do alto renome ou notoriedade.

2. Para chegar a tal convicção, o INPI avaliará os seguintes quesitos, sem prejuízo de outros meios de prova que possam vir a ser produzidos:

. uso ~~substancialmente exclusivo e contínuo~~ da marca **dentro de um período** de **três** anos antes da data na qual o requerimento de distintividade foi feito.

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

Justificativa para a proposta de alteração:

Aqui são reiterados os mesmos comentários feitos acima em relação ao artigo 84-E da Minuta de Portaria.

(...)

3. Nesse requerimento, deverá o requerente esclarecer se deseja que o INPI avalie a aquisição de distintividade:

- Somente após a revisão do mérito da decisão de indeferimento com respeito à distintividade **inerente** do próprio signo, **ou seja, em duas etapas;** ou
- De pronto, abdicando da revisão do mérito da decisão de indeferimento com respeito à distintividade inerente, **ou seja, em etapa única.**

Justificativa para a proposta de alteração:

Para maior clareza dos usuários (requerente e terceiros interessados) e do próprio INPI. Em suma, o ideal é que exista uma nomenclatura para denominar as duas situações.

4. Finalmente, alerta-se para a necessidade de demonstração de uso essencialmente exclusivo do signo, sendo necessário que este identifique razoavelmente uma única fonte comercial dos produtos e serviços em questão. A existência de outros registros marcários contendo o signo em apreciação será indicativa de disseminação de uso comercial do mesmo, podendo prejudicar o pleito de reconhecimento de distintividade adquirida, quando constatada a diluição do sinal como núcleo distintivo de marcas.

Justificativa para a proposta de alteração:

A redação anterior nos pareceu muito rígida, fato que pode levar o examinador a adotar pouca flexibilidade no exame de um caso concreto onde haja diluição do sinal, mas sempre como signo de cunho secundário em marcas.

A finalidade do instituto da “distintividade adquirida” é a de conceder proteção a um sinal que ganhou

CONSULTA PÚBLICA INPI Nº 01, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DURANTE O EXAME DE REGISTRABILIDADE DE MARCA
FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

força com o uso e passou a exercer, por conseguinte, as funções precípua de marca, notadamente, a distintiva e de indicação de origem.

Ora, tal fenômeno pode vir a ocorrer ainda que o termo seja descritivo na sua acepção original e comumente utilizado na composição de outras marcas, mas como **senal secundário**. Caso estejamos diante de um cenário onde o sinal esteja diluído, mas com cunho secundário, esse poderá ter adquirido distintividade como termo principal e núcleo distintivo de uma marca. Em um caso concreto análogo, nos parece indispensável uma análise mais criteriosa e flexível em relação à diluição do sinal, razão pela qual a ABAPI entende ser primordial a alteração sugerida.

CAPÍTULO 7 – RECURSOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE

Item 7. __ Recurso com base em aquisição de distintividade do signo por meio de seu uso