

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
COORDENADORIA DE MONOGRAFIA

ATA DE SESSÃO DE DEFESA DE TCC (VIRTUAL)
(Autorizada pela Portaria 002/2020/PROGRAD)

Aos **24** dias do mês de **Setembro** do ano de 2021, às **13** horas e **30** minutos, foi realizada a defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no modo virtual, através do link: “<https://meet.google.com/kdf-suxj-vhn>” intitulado “**O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA**”, elaborado pelo acadêmico **Inácio Dapper Júnior**, matrícula nº **16101204**, composta pelos membros **Prof. André Lipp Pinto Basto Lupi, Lukas Ruthes Gonçalves e Tobias Pereira Klen**, abaixo assinados, obteve a aprovação com nota 10 (dez), cumprindo o requisito legal previsto no art. 10 da Resolução nº 09/2004/CES/CNE, regulamentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Resolução nº 01/CCGD/CCJ/2014.

Aprovação Integral

Aprovação Condicionada aos seguintes reparos, sob fiscalização do Prof. Orientador

Florianópolis, **24 de Setembro de 2021.**

Prof. André Lipp Pi



Documento assinado digitalmente

Andre Lipp Pinto Basto Lupi
Data: 28/09/2021 08:32:17-0300
CPF: 910.392.409-25

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

LUKAS RUTHES GONCALVES

Assinado de forma digital por LUKAS RUTHES

GONCALVES

Dados: 2021.09.28 08:57:28 -04'00'

Lukas Ruthes Gonçalves (ASSINATURA DIGITAL)

Membro de Banca



Documento assinado digitalmente

Tobias Pereira Klen
Data: 28/09/2021 09:01:01-0300
CPF: 043.574.769-09

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

Tobias Pereira Klen (ASSINATURA DIGITAL)

Membro de Banca

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

TERMO DE APROVAÇÃO


O presente Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “ **PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA**”, elaborado pelo acadêmico Inácio Dapper Júnior, defendido em **24/09/2021** e aprovado pela Banca Examinadora composta pelos membros abaixo assinados, obteve aprovação com nota 10 (**dez**), cumprindo o requisito legal previsto no art. 10 da Resolução nº 09/2004/CES/CNE, regulamentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, através da Resolução nº 01/CCGD/CCJ/2014.

Florianópolis, 24 de Novembro de 2021

Prof. A  Documento assinado digitalmente
Andre Lipp Pinto Basto Lupi
Data: 28/09/2021 08:33:01-0300
CPF: 910.392.409-25
Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

LUKAS RUTHES GONCALVES  Assinado de forma digital por LUKAS RUTHES GONCALVES
Dados: 2021.09.28 08:57:51 -04'00'

Lukas Ruthes Gonçalves
Membro de Banca

 Documento assinado digitalmente
Tobias Pereira Klen
Data: 28/09/2021 09:01:39-0300
CPF: 043.574.769-09
Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

Tobias Pereira Klen
Membro de Banca



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências Jurídicas
COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO INEDITISMO DO TCC E
ORIENTAÇÃO IDEOLÓGICA

Aluno(a): Inácio Dapper Júnior

RG: 9574064 (SSP/PR)

CPF: 064.516.139-08

Matrícula: 16101204

Título do TCC: PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA

Orientador(a): **Prof. André Lipp Pinto Basto Lupi**

Eu, Inácio Dapper Júnior, acima qualificado(a); venho, pelo presente termo, assumir integral responsabilidade pela originalidade e conteúdo ideológico apresentado no TCC de minha autoria, acima referido

Florianópolis, 24 de Setembro de 2021.



Documento assinado digitalmente

Inacio Dapper Junior

Data: 28/09/2021 08:30:26-0300

CPF: 064.516.139-08

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

Inácio Dapper Júnior

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.

Júnior, Inácio Dapper

O princípio da motivação na fundamentação das decisões administrativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no deferimento ou indeferimento de pedidos de registro de marca / Inácio Dapper Júnior ; orientador, André Lipp Pinto Basto Lupi, 2021.

73 p.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Graduação em Direito, Florianópolis, 2021.

Inclui referências.

1. Direito. 2. Propriedade Industrial. 3. Processo Administrativo. 4. Princípio da Motivação. 5. Direito Marcário. I. Lipp Pinto Basto Lupi, André. II. Universidade Federal de Santa Catarina. Graduação em Direito. III. Título.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE DIREITO
CURSO DE DIREITO**

INÁCIO DAPPER JÚNIOR

**O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS
DECISÕES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO DEFERIMENTO OU
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA**

Florianópolis/SC

2021

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CURSO DE DIREITO

INÁCIO DAPPER JÚNIOR

**O Princípio Da Motivação Na Fundamentação Das Decisões
Administrativas Do Instituto Nacional Da Propriedade
Industrial No Deferimento Ou Indeferimento De Pedidos De
Registro De Marca**

Trabalho Conclusão do Curso de Graduação
em Direito do Centro de Ciências Jurídicas
da Universidade Federal de Santa Catarina
como requisito para obtenção do título de
Bacharel em Direito.

Orientador: Prof.Dr. André Lipp Pinto Basto

Florianópolis/SC

2021

INÁCIO DAPPER JÚNIOR

**O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES
ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE REGISTRO DE
MARCA**

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do Título de “Bacharel” e aprovado em sua forma final pelo Curso de Direito.

Florianópolis, 24 de setembro de 2021.

Aprovado em:

Prof. Luiz Henrique Urquhart Cademartori, Dr.
Coordenador do Curso

Banca Examinadora:

Prof. André Lipp Pinto Basto Lupi, Dr.
Orientador

Tobias Pereira Klen
Avaliador
Instituição Universidade Federal de Santa Catarina

Lukas Ruthes Gonçalves
Avaliador
Instituição Universidade Federal do Paraná

Este trabalho é dedicado aos meus queridos pais, que trabalharam arduamente para que estivesse aqui hoje.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, colegas, amigos, professores e à Universidade Federal de Santa Catarina.

RESUMO

O presente trabalho buscou elaborar uma revisão bibliográfica sobre o histórico e os principais aspectos da propriedade industrial, especialmente, no que tange a matéria de direito marcário. Além disso, por meio de revisão bibliográfica, foram analisados conceitos do processo administrativo e seus princípios, em especial, o Princípio da Motivação. Deste modo, percebeu-se que, dentro do âmbito de atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, algumas decisões administrativas de mérito em processos de registro de marca não atendem completamente aos pressupostos do Princípio da Motivação no Processo Administrativo.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Direito Marcário. Processo de registro de marca. Processo Administrativo. Princípio da Motivação.

ABSTRACT

The present essay sought to elaborate a literature review on the history and main aspects of industrial property, especially with regard to the subject of trademark law. Furthermore, through this literature review, concepts of the administrative process and its principles were analyzed, particularly, the Principle of Motivation. Thus, it was reported that, within the scope of action of the National Institute of Industrial Property, some administrative decisions on merit in trademark registration processes do not fully meet the assumptions of the Principle of Motivation in the Administrative Process.

Keywords: Industrial property. Trademark Law. Trademark registration process. Administrative process. Principle of Motivation.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Figura 1 - Inteiro teor do deferimento de pedido de registro de marca – Anonimatta	55
Figura 2 - Inteiro teor do indeferimento de pedido de registro de marca – Natural Sugar.....	58
Figura 3 - Inteiro teor do indeferimento de pedido de registro de marca – Clareabox.....	61
Figura 4 - Inteiro teor do indeferimento de pedido de registro de marca – MD Campaign.....	63
Figura 5 - Inteiro teor do deferimento de pedido de registro de marca – Eneagrama Cognitivo.....	65

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
PI	Propriedade Intelectual
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
LPI	Lei de Propriedade Industrial
BIRPI	
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU	Organização das Nações Unidas
OMC	Organização Mundial do Comércio
GATT	<i>General Agreement on Tarrifs and Trade</i>
EUA	Estados Unidos da América
USTR	
GRU	Guia de Recolhimento da União
STJ	Supremo Tribunal de Justiça

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
2	A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O DIREITO MARCÁRIO.....	17
2.1	BREVE HISTÓRICO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	17
2.2	BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	22
2.3	MARCA: CONCEITOS, funções e tipos	24
2.3.2	As funções da marca.....	25
2.3.2.1	A indicação de origem.....	26
2.3.2.2	A Publicitária.....	26
2.3.2.3	A Econômica.....	26
2.3.2.4	A Distintiva.....	27
2.3.2.5	A Qualitativa.....	27
2.3.2.6	Os tipos de marcas.....	27
2.4	REGISTRO DE MARCA: Procedimento e direitos do titular.....	28
2.5	HIPÓTESES PREVISTAS PARA O INDEFERIMENTO DE UM PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA.....	32
3	O PROCESSO ADMINISTRATIVO E O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO ..	35
3.1	CONCEITOS E ASPECTOS DOUTRINÁRIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	35
3.2	PRINCÍPIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.....	40
3.3	PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.....	44
3.4	A LEI FEDERAL No 9.784/1999 E A REGULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO FEDERAL	47
4	O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E A FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS NO EXAME DE MÉRITO DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA.....	51

4.1	A DECISÃO DE MÉRITO DO INPI EM PROCESSOS DE REGISTRO DE MARCA E O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.....	51
4.2	ANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO DO INTEIRO TEOR DE DECISÕES DO INPI NO MÉRITO DE PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.....	54
5	CONCLUSÃO	68
	REFERÊNCIAS.....	70

1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos séculos, o processo histórico de desenvolvimento industrial e do desenvolvimento do estado moderno ocorreram, boa parte, de forma simultânea. Conforme o primeiro fenômeno avançava, o Estado passou a tutelar os resultados desse desenvolvimento industrial. A verdade é que a própria normatização dessa nova área que surgiu no direito (Propriedade Industrial) mudou ao longo do tempo, tal qual a forma como o Estado passou a exercer seus atos (Direito Administrativo).

Este trabalho repousará seu enfoque no desenvolvimento da matéria de propriedade industrial, em especial, dos direitos atinentes aos signos distintivos: as marcas. Além disso, este trabalho se propõe a analisar os principais conceitos de processo administrativo e, em especial, do Princípio da Motivação. Por fim, com intuito de conectar os dois espectros, analisa-se como atualmente o órgão regulador de propriedade industrial no Brasil vem aplicando o Princípio da Motivação em decisões de mérito em procedimentos administrativos de registro de marca.

Optou-se pela revisão bibliográfica como a metodologia para desenvolver o presente trabalho, na medida em que se buscou analisar e entender a forma como estudiosos do tema interpretam a temática em questão.

O método dedutivo foi o escolhido para a concepção da monografia, partindo-se de uma visão geral para uma específica, com a respectiva estruturação deste trabalho explicada nos parágrafos seguintes.

A importância da presente temática é verificada principalmente porque, na prática, observa-se a aplicação parcial de um princípio administrativo fundamental ao Estado de Direito, o que acaba por afetar direitos e interesses de pessoas jurídicas e físicas. Busca-se, ao longo deste trabalho, esclarecer em qual medida as decisões administrativas em exame de mérito de processos de registro de marca do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) atendem ao Princípio da Motivação.

Dessa forma, no primeiro capítulo do desenvolvimento, objetiva-se realizar uma abordagem do contexto histórico da propriedade industrial, da legislação de propriedade industrial no Brasil, de conceitos básicos do direito marcário, do processo de registro de marca no INPI e das hipóteses previstas no Inciso XIX da

Lei de Propriedade Industrial para o indeferimento de um pedido de registro de marca.

O segundo capítulo versa sobre os principais conceitos e aspectos doutrinários do Processo Administrativo e dos Princípios que permeiam essa seara do direito. Além disso, busca-se analisar por meio da visão de vários doutrinadores o Princípio da Motivação e os impactos da Lei 9.784/1999 nos processos administrativos em âmbito federal.

No terceiro capítulo, explora-se a incidência do Princípio da Motivação na decisão de mérito do INPI em processos de registro de marca. Por fim, analisa-se o inteiro teor de cinco decisões de mérito de pedidos de registro de marca pelo INPI, deduzindo sobre o grau de adequação desses atos administrativos ao Princípio da Motivação.

É importante destacar que esta monografia não possui o intuito de esgotar todos os questionamentos sobre o assunto ou propor qualquer mecanismo legal ou legislativo para sanar a questão. O objetivo é analisar a doutrina sobre os dois campos do direito, chegando-se em uma conclusão sobre o atendimento de um princípio basilar pela Administração Estatal, neste caso representada pelo INPI.

2 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O DIREITO MARCÁRIO

O primeiro capítulo do desenvolvimento do presente estudo pretende analisar o histórico da propriedade industrial e os aspectos da legislação brasileira de propriedade industrial, em especial, do direito marcário.

2.1 BREVE HISTÓRICO INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Por um longo período da história humana, as sociedades não deram atenção específica para a proteção de bens imateriais. Tanto é que a primeira ocorrência de proteção concedida a uma invenção é datada de 1236, na cidade de Bordeaux. Nessa cidade francesa, uma companhia chamada *Bonafasus de Sancta* conseguiu o monopólio por 15 anos de um método de tratamento de tecidos (RAMOS, 2017, p. 154).

Em 1421, no principado de Florença, o arquiteto Filippo Brunelleschi conseguiu a expedição de uma patente por ter inventado uma embarcação especial utilizada para transporte de materiais usados na construção de uma catedral local (NARD, 2008, p. 7).

Os historiadores europeus consideram essas proteções iniciais que ocorriam na Idade Média apenas como privilégios, fruto de favores políticos, sendo concedida na forma de cartas, franquias, licenças e regulações (MACHLUP E PENROSE, 1950, p. 02). Essas concessões poderiam ter diversos objetivos: lavra de recursos minerais, desobrigação de tributos ou desígnio de nobreza (PLASSERAUD, 1998, p. 05).

A primeira codificação de patentes de que se tem notícia é a da República de Veneza (1474). Esse diploma foi um dos primeiros movimentos para acabar com os arcaicos privilégios da idade média, principiando conceitos que são utilizados até os dias modernos, quando se aborda propriedade industrial. (RAMOS, 2017, p. 155).

O estatuto dizia (NARD, 2008, p. 8):

¹TEMOS entre nós homens de grande gênio, aptos a inventar e descobrir dispositivos engenhosos; e em vista da grandeza e virtude de nossa cidade, mais homens assim vêm a nós todos os dias de diversas partes. Agora, se fossem tomadas providências conquanto ao trabalho e aos dispositivos descobertos por tais pessoas, de modo a que os outros que podem encontra-los, não pudessem construí-los e tirar a honra do inventor, mais homens aplicariam seu gênio, descobririam e construiriam dispositivos de grande utilidade e benefício para nossa comunidade. Portanto:

Seja decretado que, pela autoridade deste Conselho, toda pessoa que construir qualquer dispositivo novo e engenhoso nesta cidade, não feito anteriormente em nossa *Commonwealth*, deverá notificá-lo ao escritório de nosso Conselho Geral de Bem-estar quando tiver sido reduzido à perfeição para que possa ser usado e operado. É proibido a qualquer outra pessoa em qualquer um dos nossos territórios e cidades fazer qualquer outro dispositivo conforme e semelhante a esse, sem o consentimento e licença do autor, pelo prazo de 10 anos. E se alguém construir em violação deste, o referido autor e inventor terá o direito de tê-lo convocado perante qualquer magistrado desta cidade, pelo qual o magistrado o referido infrator será obrigado a pagar-lhe cem ducados, e o dispositivo será destruído em uma vez. Ficando, no entanto, na competência e discricção do Governo, nas suas atividades, tomar e utilizar qualquer tal dispositivo e instrumento, desde que apenas o autor o faça funcionar.
(Tradução Nossa).

Embora tenha começado na República de Veneza, o alicerce do sistema de patentes se expandiu para toda a Europa, principalmente em função da migração dos artesões e inventores venezianos. Desse cenário surgiu um sistema de patentes bastante similar em nações como a Inglaterra, França, Holanda e a região da Alemanha (que naquele momento não era um país unificado) (NARD, 2008, p. 8).

O desenvolvimento econômico e industrial das nações ocidentais a partir do Renascimento demandou a normatização dessa nova espécie de direitos de

¹ WE HAVE among us men of great genius, apt to invent and discover ingenious devices; and in view of the grandeur and virtue of our city, more such men come to us every day from diverse parts. Now, if provision were made for the works and devices discovered by such persons, so that others who may see them could not build them and take the inventor's honor away, more men would then apply their genius, would discover, and would build devices of great utility and benefit to our commonwealth. Therefore:

Be it enacted that, by the authority of this Council, every person who shall build any new and ingenious device in this City, not previously made in our Commonwealth, shall give notice of it to the office of our General Welfare Board when it has been reduced to perfection so that it can be used and operated. It being forbidden to every other person in any of our territories and towns to make any further device conforming with and similar to said one, without the consent and license of the author, for the term of 10 years. And if anybody builds it in violation hereof, the aforesaid author and inventor shall be entitled to have him summoned before any magistrate of this City, by which magistrate the said infringer shall be constrained to pay him hundred ducats; and the device shall be destroyed at once. It being, however, within the power and discretion of the Government, in its activities, to take and use any such device and instrument, with this condition however that no one but the author shall operate it.

propriedade: a propriedade intelectual. Ao segmento da Propriedade Intelectual que incide mais intensamente sobre as atividades da indústria e do comércio, denomina-se propriedade industrial (BARBOSA, 2010, p. 23).

Para assegurarem o investimento dos empreendedores em seus bens imateriais, nos países capitalistas, quem criava máquina, por exemplo, passou a ter o direito de requerer a exclusividade do uso dessa tecnologia, desde que cumprisse os requisitos estabelecido pela Lei (BARBOSA, 2010, p. 23).

Na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, em 1623, surgiu o Estatuto dos Monopólios, que passou a proibir essa concessão arbitrária de privilégios feita pelos governantes. Esses privilégios, a partir desse ato, só seriam concedidos se não prejudicassem o comércio ou o Estado (CARDOZO, 2020, p. 30 e 31).

No decorrer dos séculos XVII e XVIII, as normas de propriedade intelectual diferiam de estado para estado. Essa evolução histórica dos direitos de propriedade intelectual culminou com a edição de leis nacionais em outros países, que tratavam sobre o tema na França (1781 e 1793), na República Helvética (1801) e nos Países Baixos (1806) (BODENHAUSEN, 1968).

Aliás, o Brasil foi um dos primeiros países a implementar uma lei de patentes. Em 28 de abril de 1809, D.João VI, com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico da nova sede da Coroa Portuguesa, emitiu um alvará que reformava os antigos monopólios de indústrias tradicionais em um sistema que possibilitasse o desenvolvimento industrial brasileiro. O alvará dizia (BARBOSA, 2010, p. 13):

Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

No nível internacional, conforme a Revolução Industrial se desenvolvia, a importância da propriedade intelectual ganhou cada vez mais relevância. Esse

contexto ocasionou a realização de conferências entre nações para buscar uniformizar as normas relativas à Propriedade Industrial. A mais importante delas ocorreu em 1883: a Convenção de Paris. O Brasil, inclusive, foi um dos precursores nesse tema, sendo um dos signatários iniciais da citada Convenção. Além do Brasil, Bélgica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Itália, Holanda, Portugal, Sérvia e Suíça foram os primeiros países a entrarem na Convenção (RAMOS, 2017, p. 155).

A realização da Convenção foi o desdobramento de alguns eventos dentro do cenário internacional. Em 1873, o governo dos Estados Unidos deixou de ir a uma exposição internacional de invenções que ocorreria na Áustria, alegando que não haveria segurança jurídica para tanto. Como não havia um sistema internacional de patentes, a atitude do governo americano impulsionou a discussão de um tratado internacional que regulasse aspectos da propriedade industrial. Por conseguinte, em 1878, em Paris, foi realizada uma conferência sobre o tema até que, em 1883, fosse realizada a Convenção de Paris (BARBOSA, 2010, p. 165).

O movimento internacional que buscava desenvolver uma legislação supranacional mais consonante não estava restrito ao âmbito das patentes. Essa corrente também pretendia regular searas como as marcas e desenhos industriais, institutos que ganhavam cada vez mais espaço na economia internacional (PENROSE, p. 43).

A Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial já foi revista sete vezes. Nesses quase 140 anos, a Convenção suportou duas guerras mundiais e a nova ordem global do comércio construída após 1945, perdurando até os dias atuais. Essa resiliência se deve principalmente ao fato de estar regularmente se adaptando aos novos fenômenos da economia e comércio global (BARBOSA, 2010, p. 165).

O principal objetivo da Convenção não foi criar uma legislação única, mas, sim, fornecer a paridade de regramento aos estrangeiros que quisessem proteger sua propriedade industrial em outros países signatários do acordo. Além disso, desde o início, a União de Paris permitia tratados subsidiários, como o de Madrid em 1891. Nessa oportunidade, apenas parte dos países consentiram com esse acordo

que facilitava o processo de registro internacional de marcas (BARBOSA, 2010, p. 166).

Em 1893, foi criada a organização *Bureaux Internationaux Réunis pour La Protection de La Propriété Intellectuelle* (BIRPI), tornando-se a primeira instituição global dedicada à Propriedade Intelectual. Décadas depois, em 1971, a BIRPI se tornou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), órgão que viria a integrar a Organização das Nações Unidas (ONU) alguns anos depois. (BOGSCH, 1992, p. 7-10)

A OMPI é, na atualidade, a principal organização mundial de propriedade intelectual, tendo por objetivo desenvolver a proteção da propriedade intelectual internacionalmente, por meio da colaboração dos Estados, garantindo a cooperação administrativa dos signatários dos Acordos Internacionais de propriedade intelectual. Cada vez mais a organização se destaca, contando com 192 membros atualmente. (CARDOZO, 2020, p. 38)

Na sequência dos acontecimentos relevantes do cenário internacional de propriedade intelectual, já na década de 1990, ocorreu um dos fatos mais importantes do desenvolvimento internacional do sistema de propriedade intelectual: a celebração do Acordo TRIPS (sigla em inglês para Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). Esse acordo ocorreu no contexto da Rodada Uruguaí, um dos eventos que deram origem à Organização Mundial do Comércio (OMC). (RAMOS, 2017, p. 156)

A Organização Mundial do Comércio (OMC) foi um desdobramento da antiga GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), um acordo de 1947 que regulava tarifas no comércio internacional. A inclusão de normas relativas à propriedade industrial por meio do Acordo TRIPS buscou uniformizar diversos aspectos dessa matéria em âmbito global. Com o acontecimento desse acordo, a propriedade industrial alcançou seu nível mais elevado, acarretando o maior grau de semelhança das legislações nacionais. (CARDOZO, 2020, p. 39)

2.2 BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Como supramencionado, a primeira legislação brasileira sobre propriedade industrial nasceu em 1809, após um alvará emitido por D. João VI. Na sequência de fatos legislativos, em 1830, foi publicada uma lei que previa subsídios para estrangeiros que trouxessem novas tecnologias para o Brasil. Em 14 de Outubro 1882, foi formulada a Lei n. 3.129, que regulava a concessão de patentes com alto nível de afinidade com os entendimentos construídos a nível internacional, frutos das negociações da Convenção de Paris (BARBOSA, 2010, p. 14).

Ainda em 1875, não havia no Brasil legislação que tratasse especificamente das marcas. Para se adequar aos parâmetros da Convenção de Paris, diversas alterações foram exigidas para a correta adequação das normas internas ao novo entendimento. Até 1945, diversas leis regulamentaram as matérias relativas à propriedade industrial. Foi somente neste ano que, pela primeira vez, passou a vigorar no Brasil um Código de Propriedade Industrial (Dec. Lei 7.903/45). Tal código é considerado um avanço significativo quando comparada à legislação pregressa (BARBOSA, 2010, p. 15).

Em 1967 e 1969, outros dois decretos-lei que regularam a matéria de propriedade industrial no Brasil. Em 11 de dezembro de 1970, fato marcante aconteceu na história da propriedade industrial brasileira: a Lei n. 5.648 determinou a criação do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Nos termos dessa lei, a finalidade da nova autarquia federal seria:

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

Em 1971, houve a formulação de um Código de Propriedade Industrial com ampla discussão no Congresso Nacional, ocorrendo a participação de diversos

setores importantes da sociedade. Ao longo da década de 1970 e 1980, houve forte aprimoramento do nível de atuação interno do INPI (BARBOSA, 2010, p. 17).

No final da década de 1980 e início da década de 1990, o mundo passou a enfrentar um cenário geopolítico totalmente novo, e seria inexorável que tal cenário afetasse as relações políticas e comerciais entre todos os países. Nesse período, uma nova ordem mundial começou a se impor. Os Estados Unidos da América (EUA) não tinham mais que polarizar com a União Soviética, formando um modelo unipolar, que destacava a hegemonia absoluta dos americanos no cenário internacional (CHANG, 2009, P. 36).

Foi dentro dessa conjuntura internacional que os Estados Unidos, por intermédio da USTR (*United States Trade Representative*), uma agência da área de comércio exterior, teve papel determinante no modo como a Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996) foi concebida (CARDOZO, 2020, p. 74).

Assim sendo, foi a partir de 1987, mediante sanções impostas pelo governo americano, que se iniciou as discussões para uma nova lei nacional de propriedade industrial. A eleição de Collor no início da década de 1990 teve como um dos seus pilares a liberalização da economia brasileira, como explica Cardozo:

Em 30 de abril de 1991, pouco mais de um mês após a sua posse, o então presidente Fernando Collor de Mello, cujo governo buscava seguir as propostas neoliberais, e, em particular aquelas que ficaram conhecidas como propostas do consenso de Washington (que incluíam a abertura do mercado nacional às importações, a liberalização do mercado, a desestatização de empresas públicas, e a redução do tamanho e das atividades do Estado), enviou ao Congresso Nacional a Mensagem nº 192/1991 encaminhando o projeto de uma nova lei de propriedade industrial para substituir o código que se encontrava em vigor. O projeto recebeu a denominação de “Lei que Regula Direitos e Obrigações Relativas à Propriedade Industrial”, e foi acompanhado de uma exposição de motivos interministerial, datada de 22 de abril de 1991, assinada por quatro ministros, quais sejam, os da justiça, da economia, fazenda e planejamento, das relações exteriores e da ciência e tecnologia, o que demonstra a importância que o governo atribuía à questão. (CARDOZO, 2020, p. 84)

Ainda que não seja chamada de código, a lei de propriedade industrial de 1996 deve ser considerada desse modo, como foram os dispositivos legais sobre o tema de 1945, 1967, 1969 e 1971. Ocorre que o governo brasileiro precisava que o projeto tramitasse de maneira ágil para atender às demandas norte-americanas.

Segundo a Constituição de 1988, um projeto de código não poderia tramitar em regime de urgência (BARBOSA, 2010, p. 13).

Além de toda a pressão política, alguns outros fatores determinaram fortemente a redação do novo texto legal. Ao longo dos 20 anos de vigência do Código de 1971, o INPI avançou em muitos sentidos seus entendimentos técnicos e administrativos. Outro ponto decisivo foi o próprio esforço da OMPI para harmonizar os sistemas de marcas e patentes entre os países. Não se pode esquecer de que o Acordo TRIPS já estava padronizando diversos aspectos dessa matéria em âmbito global. Por fim, a legislação que foi sancionada em 1996 só passou a valer um ano depois, sendo nítida as influências das pressões políticas e econômicas do contexto nacional e internacional no texto da lei. (BARBOSA, 2010, p. 17 e 19).

2.3 MARCA: CONCEITOS, FUNÇÕES E TIPOS

2.3.1 Conceito de marca

Segundo a Lei n. 9279, de 1996 (LPI), marcas são “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. No artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal está disposta a proteção das marcas:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Maurício Lopes de Oliveira define marca como: “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e serviços para identificá-los e diferenciá-los”. (OLIVEIRA, 2000, p.1)

Já o doutrinador Gama Cerqueira entende que marca é: “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”. (CERQUEIRA, 1982, p. 365-366)

Por sua vez, Dênis Borges Barbosa faz a seguinte definição (BARBOSA, 2010, p. 696):

As marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela.

Para Furtado, a marca é “todo nome ou sinal hábil para ser aposto a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviço e estabelecer para o consumidor ou usuário uma identificação. É importante destacar que o sinal ou nome não é o produto, acresce-se a ele” (FURTADO, 1996, p. 105). Já no entendimento de Loureiro, marca “é um sinal visualmente perceptível aposto sobre um produto ou que acompanha o produto ou o serviço, e que se destina diferenciá-los de outros similares” (LOUREIRO, 1996, p. 225).

Segundo o Manual de Marcas do INPI, marca é “um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa” (INPI, 2019).

2.3.2 As funções da marca

Nada melhor do que as palavras de Barbosa para iniciar a construção deste tópico:

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular. Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido. (BARBOSA, p. 698 e 699).

Como se pode concluir pelo trecho acima, a marca tem algumas funções, entre elas: (i) a indicação da origem; (ii) a publicitária; (iii) a econômica; (iv) a distintiva e de qualidade.

A seguir, expõe-se sobre cada um desses aspectos.

2.3.2.1 A indicação de origem:

Segundo Copetti, a indicação de origem foi a função principal das marcas nas legislações passadas. Saber onde foi fabricado, por quem foi feito e comercializado era essencial para que os consumidores soubessem a procedência da mercadoria (COPETTI, 2008). Gama Cerqueira também destaca que, inicialmente: “as marcas tinham suas funções restritas à indicação de origem ou procedência dos produtos ou artigos entregues ao comércio”. (CERQUEIRA, 1934, p. 756).

2.3.2.2 A publicitária:

Nas palavras de Otamendi, a marca “é o único nexos que existe entre o consumidor do produto ou do serviço e seu titular. É através dessa que seu titular obterá os benefícios, ou não, de sua aceitação por parte do público consumidor” (OTAMENDI, 1999, p. 11-12). Atualmente, marketing tem se tornado cada vez mais importante em um mercado competitivo, de tal maneira que essa conexão entre marca e produto/serviço tem se tornado de suma relevância para todo o esforço empresarial. (LEONARDOS, 2000, p. 41).

2.3.2.3 A econômica:

Segundo o ilustre doutrinador Carvalho Mendonça, a função econômica das marcas pode ser entendida da seguinte forma (CARVALHO DE MENDONÇA, 1934, p.216):

As marcas assumem valiosa função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações.

Gama Cerqueira assevera que essa função econômica é secundária, uma vez que o objetivo final da legislação marcária é proteger os direitos econômicos de seu titular (CERQUEIRA, p. 758).

2.3.2.4 A Distintiva:

Conforme o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), é fundamental que a marca seja distintiva o suficiente para diferenciar um produto ou um serviço de outro para que consiga o seu devido registro. Sem a função distintiva, não há signo marcário (OLIVEIRA, 1999, P. 20).

Segundo Tolfo de Oliveira, a função distintiva “serve para situar e caracterizar produtos ou serviços no mercado e expandir os negócios, dando proteção tanto para o titular da marca, que encontra um meio de distinguir-se de seus concorrentes e de afirmar o valor de seus produtos, como para o consumidor, que assegura o produto que deseja adquirir”. (TOLFO DE OLIVEIRA, 2002, p. 82)

2.3.2.5 A Qualitativa:

Segundo Copetti, a função qualitativa da marca “está ligada ao conhecimento dos consumidores, que esperam que o produto tenha uma determinada qualidade, pois já o conhecem. Entretanto, não se confunde a marca com um sinal de qualidade, pois inexistente garantia jurídica, podendo variar no tempo, sem que isso tenha reflexos jurídicos. Os reflexos são eminentemente mercadológicos, e por isso é de interesse do titular manter o padrão de qualidade” (COPETTI, 2008).

2.2.3.6 Os tipos de marcas

No artigo 123 da LPI, há a distinção de três tipos de marcas: marcas de produto ou serviço; marcas de certificação; ou marca coletiva. Neste estudo, daremos maior foco às marcas de produto ou serviço. As marcas de produto ou serviço, conforme o supracitado artigo de lei: “são as usadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa”.

Segundo Maurício Lopes de Oliveira, a definição de marcas de produto ou serviço enunciada pelo artigo 123 é inexata, uma que uma empresa pode produzir produtos diferentes, diferenciando-os por meio de signos diferentes. Nesse exemplo em específico, a marca distinguiria produtos idênticos de uma mesma empresa (OLIVEIRA, 1999, p. 3).

As marcas podem também se diferenciar por sua apresentação: nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais. O doutrinador André Luiz Santa Cruz Ramos elucida esses diferentes tipos na seguinte citação (RAMOS, 2017, p. 229):

As marcas nominativas são as criadas a partir de palavras e/ou números ou combinação de palavras e números. Podem ser expressões já existentes ou criações originais. As marcas figurativas, por seu turno, são aquelas constituídas por desenhos, símbolos ou figuras que apresentam configuração gráfica decorativa, incomum, não usual. As marcas mistas, como o nome já indica, são as que se constituem por meio da combinação das duas espécies de marcas acima mencionadas. Por fim, as marcas tridimensionais são outra novidade da lei. Trata-se daquelas que são constituídas pela forma plástica do produto, ou seja, sua configuração física, com capacidade distintiva e dissociada de efeitos técnicos (por exemplo, um vidro de perfume).

2.4 REGISTRO DE MARCA: PROCEDIMENTO E DIREITOS DO TITULAR

2.4.1 Procedimento de registro de marca

A Lei de Propriedade Industrial (9.279/96) é responsável por estabelecer o procedimento administrativo para obtenção do registro de marca. Além disso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio de atos normativos detalhados em seu Manual do Usuário, é quem deve analisar todos os pedidos de interessados (BARBOSA, 2010, p. 725).

Conforme o art. 128 da LPI, podem requerer o registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Além disso, tal lei ressalta que as pessoas de direito privado só podem requerer o registro com a condição de exercerem efetiva e licitamente a atividade relativa à marca, de modo direto ou indireto.

Conforme a Lei de Propriedade Industrial e o manual de marcas do INPI (INPI, 2019), o procedimento para registro de marca é feito nas seguintes etapas:

a) Cadastro no e-INPI ou base de dados do INPI: com o cadastro no sistema do INPI (e-INPI), o usuário pode acessar os serviços do órgão. Pode ser feito pelo próprio interessado ou representante legal.

b) Emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU): depois de se cadastrar no sistema do INPI, o interessado deve emitir a GRU para o serviço que deseja. No caso do registro de marca, deve-se solicitar a guia referente ao pedido de registro de marca (com especificação pré-aprovada ou de livre preenchimento).

c) Peticionamento do pedido de registro de marca: Após o cadastro no e-INPI, emissão e pagamento da GRU, o interessado deve realizar o protocolo do seu pedido de registro de marca com os documentos necessários (o requerimento ou formulário eletrônico; procuração, quando for o caso; documentação específica para cada tipo de marca; comprovante de pagamento da GRU; e, no caso de marca figurativa, a classificação internacional de elementos figurativos de marcas) (BARBOSA, 2010, p. 726)

d) Exame formal: realizado o pedido, a solicitação passará por um exame formal. Se houver alguma pendência, há o prazo de 5 dias contínuos para cumprimento da exigência, conforme disposto no art. 157 da LPI.

e) Publicação do pedido: caso o pedido esteja conforme as exigências legais, o pedido será publicado na Revista de Propriedade Industrial (RPI). Nesta etapa, após a data de publicação, há o prazo de 60 dias para que terceiros realizem uma oposição (Art. 158 da LPI). Se houver oposição, o titular do pedido tem a opção de realizar uma manifestação no prazo de 60 dias contínuos a partir da publicação da oposição. Caso não exista nenhuma oposição, o pedido segue para a próxima etapa.

f) Exame de mérito: após a fase de publicação e prazo para oposição, o pedido entra na fase de exame de mérito. Costuma ser a etapa mais lenta de todo o procedimento de registro de marca. Nesta fase, é quando o INPI analisa se o pedido de registro de marca atende todas as condições previstas em lei, a saber: se a marca não incide em quaisquer proibições legais; se a marca é um sinal visualmente perceptível; e se a marca possui distinção suficiente para os produtos e serviços que assinala.

g) Deferimento ou indeferimento: caso o pedido de registro de marca seja deferido, abre-se o prazo para pagamento da retribuição relativa à concessão do registro, que deve ocorrer em até 90 dias, no máximo. Se o pedido for indeferido, é direito do titular do pedido realizar um recurso, a ser apresentado em até 60 dias contados da data de publicação da decisão de indeferimento do pedido.

h) Concessão: se o INPI decidir pelo deferimento total ou parcial de um pedido de registro de marca, o usuário tem até 60 dias para pagar a taxa de concessão dentro do prazo ordinário (art. 162 da LPI). Na situação em que não houver pagamento dentro desse prazo, o titular do pedido ainda possui mais 30 dias de prazo extraordinário para realizar o pagamento de uma guia de recolhimento (art. 162 da LPI), a qual tem um valor adicional. Uma vez publicada a concessão da marca, o registro terá validade de 10 anos, sendo renovável após esse período, se a marca ainda estiver em uso.

2.4.2 Direitos do titular do registro de marca

É somente por meio do registro no INPI que titular consegue obter a propriedade efetiva sobre uma marca, não havendo no Brasil direito natural de ocupação sobre a marca. Entretanto, a partir do depósito do pedido, cria-se uma expectativa de direito, que alguns consideram passíveis de proteção possessória (BARBOSA, 2010, p. 697).

A Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996) prevê alguns direitos para o titular da marca, entre eles destacam-se os previstos nos artigos 130, 131, 195, 207, 208 e 209 e 210, os quais é oportuno reproduzir parcialmente aqui:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
(...)

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

(...)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Conforme os incisos I a IV do art. 132 da LPI (BRASIL, 1996), há algumas limitações aos direitos do titular da marca, como: “impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização”. Além disso, o titular da marca não pode “impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”.

2.5 HIPÓTESES PREVISTAS PARA O INDEFERIMENTO DE UM PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA

Segundo o Manual de Marcas do INPI (INPI, 2019), o indeferimento do pedido de registro de marca é um “despacho de natureza terminativa pelo qual é denegado o pedido de registro de marca pela infringência de proibição prevista em lei em todas as classes reivindicadas”.

Conforme o próprio Artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), quaisquer sinais compreendidos nas proibições legais não são registráveis. O artigo 124 do mesmo diploma legal busca enumerar quais são as hipóteses de proibição legal de forma não exaustiva:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem

como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia

Michele Copetti elenca e agrupa as hipóteses que mais causam divergência da seguinte maneira: “1) sinais de cunho oficial, 2) sinais que carecem de distintividade, 3) sinais que proíbem a falsa indicação, 4) proteção do nome empresarial, 5) sinais ou expressões empregadas como meio de propaganda, 6) direitos de personalidade e direitos autorais, 7) dualidade de marca e 8) conflito com marca registrada”. (COPETTI, 2008, p. 85).

Adriana Tolfo de Oliveira também resume essas hipóteses de forma muito inteligente (TOLFO DE OLIVEIRA, 2002, p. 94):

A regra é a proibição de sinais que não tenham poder distintivo; que reproduzam sinais já anteriormente registrados; que infrinjam os direitos de terceiros, como os pertencentes a órgãos públicos, a direitos autorais, a nomes civis ou pseudônimos, a nomes comerciais ou título de estabelecimento; que indiquem falsamente a origem de um produto; que reproduzam a forma de um produto; que possam causar confusão no consumidor. As restrições ao exercício do direito de propriedade das marcas

devem, porém, ser claras e objetivas para permitir uma fácil e direta interpretação por parte do intérprete e julgador.

Assim, impede-se o registro de denominações genéricas (substantivo) e qualificativas (adjetivos), quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir, termos técnicos, letras, números e cores, salvo quando revestidos de suficiente caráter distintivo. Quanto a designações comuns, os radicais ou terminações iguais não podem ser monopolizados por pessoa alguma.

Essas proibições, entretanto, podem formar parte de um conjunto marcário, desde que se considere o seu conjunto e não os elementos que o formam de modo isolado, devendo ter caráter distintivo e ser visualmente perceptíveis. Para os adjetivos qualificativos, admite-se o registro quando estes não tenham relação necessária com os produtos a que se pretende aplicar, nem indiquem sua natureza ou objeto a ponto de causar engano no consumidor acerca da substância ou qualidade de ditos produtos.

3 O PROCESSO ADMINISTRATIVO E O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO

3.1 CONCEITOS E ASPECTOS DOUTRINÁRIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Conforme o ilustre doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, a doutrina diverge em relação a qual nomenclatura usar: processo ou procedimento administrativo. Embora no direito administrativo, o mais comum seja utilizar “procedimento”, Celso Antônio Bandeira de Mello considera “que a terminologia adequada para designar o objeto em causa é ‘processo’, sendo ‘procedimento’ a modalidade ritual de cada processo” (MELLO, 2013, p. 496).

Carvalho Filho, por sua vez, também compartilha da mesma opinião de Mello (CARVALHO FILHO, 2017, 543):

Como na via administrativa as autoridades não desempenham função jurisdicional, poderia supor-se (como supõem erroneamente alguns, já alertamos) não ser muito técnica a denominação processo administrativo. Contudo, tanto quanto o processo judicial, que visa a uma decisão, o processo administrativo tem igualmente objetivo certo, no caso a prática de ato administrativo final. Não bastasse esse fator de identificação, a expressão está consagrada, é reconhecida pelas mais diversas camadas da população e a esta altura não há qualquer razão para ser alterada. A própria Constituição Federal, para exemplificar, faz, por mais de uma vez, referência à expressão processo administrativo (ou simplesmente a processo), reafirmando a aceitação geral da nomenclatura dispensada aos instrumentos formais pelos quais se exerce a função administrativa (vide Arts. 5o , LV; 5o , LXXII, “b”; 37, XXI; 41, § 1o , II, da CF)

Di Pietro, por outro lado, expões uma posição diferente. Segundo a autora, processo é diferente de procedimento. Enquanto o primeiro é um instrumento indispensável para a realização das funções administrativas (atos jurídicos), o segundo equivale ao rito, às formalidades que devem ser atendidas na consecução de determinados atos administrativos. O procedimento, afim ela, é parte do processo administrativo, desenvolvendo-se dentro dele (DI PIETRO, 2018, p. 863).

Hely Lopes Meirelles define processo como “o conjunto de atos coordenados para a obtenção de decisão sobre uma controvérsia no âmbito judicial ou administrativo”. Para tal autor, o procedimento é o rito processual, o modo como se

realiza o processo. Na visão do autor, não há processo sem procedimento (MEIRELLES, 2016, p. 818):

O processo, portanto, pode realizar-se por diferentes procedimentos, consoante a natureza da questão a decidir e os objetivos da decisão. Observamos, ainda, que não há processo sem procedimento, mas há procedimentos administrativos que não constituem processo, como, p. ex., os de licitações e concursos. O que caracteriza o processo é o ordenamento de atos para a solução de uma controvérsia; o que tipifica o procedimento de um processo é o modo específico do ordenamento desses atos.

Segundo Mello, processo administrativo “é uma sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem, todos, a um resultado final e conclusivo” (MELLO, 2013, p. 495). Nesse sentido, o doutrinador destaca a importância do processo administrativo (MELLO, 2013, p. 498):

Com efeito, no Estado de Direito, os cidadãos têm a garantia não só de que o Poder Público estará, de antemão, cifrando unicamente à busca dos fins estabelecidos em lei, mas também de que tais fins só poderão ser perseguidos pelos modos adrede estabelecidos para tanto.

Na doutrina de Carvalho Filho, pode-se encontrar a definição de processo como “a relação jurídica integrada por algumas pessoas, que nela exercem várias atividades direcionadas para determinado fim”. O autor define o processo administrativo “como o instrumento que formaliza a sequência ordenada de atos e de atividades do Estado e dos particulares a fim de ser produzida uma vontade final da Administração” (CARVALHO FILHO, 2017, 544).

Mais adiante, o ilustre doutrinador Carvalho Filho complementa distinguindo o processo judicial do processo administrativo (CARVALHO FILHO, 2017, 543):

O processo judicial encerra o exercício de função jurisdicional e sempre há conflito de interesses, ao passo que o processo administrativo implica o desempenho de atividade administrativa, nem sempre se verificando qualquer tipo de conflito.

Na doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, processo é definido como “uma série de atos coordenados para a realização dos fins estatais”. Segundo a autora, o

processo judicial é uma relação jurídica trilateral, composta pelas partes (autor e réu) e o juiz. Além disso, tal processo sempre se inicia a partir de iniciativa de uma das partes (autor) (DI PIETRO, 2018, p. 861 e 862).

O processo administrativo, por sua vez, nas palavras de Di Pietro, é uma relação bilateral (DI PIETRO, 2018, p. 862):

O processo administrativo, que pode ser instaurado mediante provocação do interessado ou por iniciativa da própria Administração, estabelece uma relação bilateral, "inter partes", ou seja, de um lado, o administrado, que deduz uma pretensão e, de outro, a Administração que, quando decide, não age como terceiro, estranho à controvérsia, mas como parte que atua no próprio interesse e nos limites que lhe são impostos por lei.

Bandeira de Mello assevera que o ato administrativo só pode surgir a partir da provocação da administração pública ou da própria atuação de ofício desta, nunca sendo aleatória ou elevando-se do nada. É necessário que exista um fato que justifique a atuação do Estado (MELLO, 2013, p. 499).

Segundo Di Pietro, muitas vezes o legislador não determina quais são os procedimentos a serem obedecidos pela administração. Nesse contexto, pode o administrador público escolher a melhor forma de alcançar o objetivo. Isso tem especial relevância quando os atos administrativos não atingem diretamente o direito dos indivíduos. No entanto, quando há o envolvimento de direitos de terceiros, a lei costuma estabelecer o procedimento a ser seguido. Em geral, afirma a autora, a administração enfrenta maior rigidez processual quando não está somente envolvido o interesse público, mas também os direitos dos administrados (como em processos de registro de marca, por exemplo) (DI PIETRO, 2018, p. 863).

O processo, enquanto série de atos desencadeados e direcionados, é uma ferramenta utilizada pelas três esferas estatais: executivo, legislativo e judiciário. Di Pietro cita essas diferentes espécies de processos em sua doutrina (DI PIETRO, 2018, p. 861):

Partindo-se do processo, nesse sentido amplo, em que se apresenta como uma série de atos coordenados para a realização dos fins estatais, pode-se fazer uma primeira classificação, separando-se, de um lado, o processo legislativo, pelo qual o Estado elabora a lei, e, de outro, os processos judicial e administrativo, pelos quais o Estado aplica a lei.

Sobre o alcance que o processo tem na esfera estatal, Celso Antônio Bandeira de Mello explicita (MELLO, 2013, p. 498):

Caraelutti igualmente disse que o processo não é privativo da função jurisdicional, assim como também não o é o procedimento, ambos se estendendo ao campo das funções legislativa e administrativa. Bartolomé Fiorini, outrossim, afirma que de há muito está superada a ideia de que as noções de processo e procedimento são próprias da órbita judicial. Aplicam-se a todas as funções do Estado. Royo Villanova observa que todas as funções do Estado não apenas têm de aplicar o Direito substancial, mas devem fazê-lo segundo certos trâmites e formas, de maneira a que a legalidade se realize por inteiro.

Di Pietro afirma que “cada um dos processos estatais está sujeito a determinados princípios próprios, específicos, adequados para função que lhes incumbe. Não podem ser iguais o processo legislativo e o processo judicial, e um e outro não podem ser iguais ao processo administrativo” (DI PIETRO, 2018, p. 861).

Segundo a autora Di Pietro, no Brasil, não há dualidade de jurisdição, de tal forma que a decisão administrativa final não tem força de coisa julgada. Diferente de países que aceitam o contencioso administrativo, o processo administrativo é considerado “gracioso” pelo direito brasileiro. Ou seja, nas palavras da doutrinadora, “os próprios órgãos da Administração são encarregados de fazer atua a vontade concreta da lei, com vistas à consecução dos fins estatais que lhe estão confiados e que nem sempre envolvem decisão sobre pretensão do particular” (DI PIETRO, 2018, p. 864).

Celso Antônio Bandeira Mello nos traz uma visão diferente, uma vez que afirma que o procedimento (ou processo) administrativo ocorre apenas em casos contenciosos, mas não fica restrito a eles. Qualquer tipo de ato praticado pela Administração, pelo menos internamente, decorre de um procedimento administrativo. Sobre algumas das classificações de procedimento administrativo, Bandeira de Mello diz (MELLO, 2013, p. 507):

Assim, desde logo, fala-se em “procedimentos internos”, que se desenrolam circunscritos à intimidade, à vida intestina da Administração, em contraste com os “procedimentos externos”, de que participam os administrados. Mencionam-se, e.g., os procedimentos “recursais” ou “revisionais”, alude-se aos “procedimentos contenciosos”, de par com outros em que a

Administração intervém para resguardar interesses de terceiros em consideração à boa ordem administrativa, **como ocorre no procedimento para registro de marcas e patentes. (grifo nosso)**

Ainda conforme o mesmo autor, existem procedimentos restritivos, por exemplo em situações de declaração de caducidade de registro de marcas. Por outro lado, há procedimentos que podem ser considerados ampliativos, como seriam os registros de marcas e patentes. Mello afirma que os procedimentos externos são os mais relevantes para discussão, pois afetam diretamente os direitos dos administrados (MELLO, 2013, p. 507).

Carvalho Filho também classifica os processos administrativos, mas se utiliza de uma nomenclatura distinta. Ao objetivo deste trabalho, é interessante destacar os processos com objeto de outorga de direitos (CARVALHO FILHO, 2017, 544):

Nesse tipo de processo, a Administração, atendendo ao pedido do interessado, pode conferir-lhe determinado direito ou certa situação individual. Exemplos destes processos são aqueles em que o Poder Público concede permissões e autorizações; **registra marcas e patentes**; concede isenções; confere licenças para construção ou para exercer atividades profissionais etc. (grifo nosso)

Segundo Mello, disciplinar o procedimento administrativo é o meio correto de manter sobre controle a “vontade” administrativa do Estado. Dessa forma, o ato administrativo final possui menos chances de ser gravoso aos administrados. Na visão do autor, o processo administrativo atende a dois objetivos: resguardar os administrados e fortalecer a transparência da atuação da administração pública (MELLO, 2013, p. 505).

Acerca desses objetivos, Celso Antônio Bandeira de Mello diz (MELLO, 2013, p. 506):

Concorre para uma decisão mais bem-informada, mais consequente, mais responsável, auxiliando, assim, a eleição da melhor solução para os interesses públicos em causa, pois a Administração não se faz de costas para os interessados, mas, pelo contrário, toma em conta aspectos relevantes por eles salientados e que, de outro modo, não seriam, talvez, sequer vislumbrados.

Na linha deste trabalho, é importante considerar que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao poder executivo,

mais precisamente ao Ministério da Economia, que, conforme o art. 2 da Lei n. 5.648/1970, “tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica...”.

Dessa forma, como demonstra a melhor doutrina, é claro concluir que o trâmite de registro de marca é um processo administrativo. Portanto, tal procedimento deve estar sob égide dos princípios que regem essa matéria. Como demonstraremos mais a frente, algumas decisões administrativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial carecem de controle administrativo.

3.2 PRINCÍPIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Segundo Carvalho Filho, a doutrina jurídica moderna busca estudar a configuração das normas jurídicas para alcançar o melhor processo de interpretação. Nessa linha, o autor destaca as lições de Robert Alexy e Ronald Dworkin, nas quais “as normas jurídicas admitem classificação em duas categorias básicas: os princípios e as regras”. (CARVALHO FILHO, 2017, 19).

Na leitura de Carvalho Filho sobre esses teóricos do direito, princípios são caracterizados da seguinte forma (CARVALHO FILHO, 2017, 19):

Os princípios, ao revés, não se excluem do ordenamento jurídico na hipótese de conflito: dotados que são de determinado valor ou razão, o conflito entre eles admite a adoção do critério da ponderação de valores (ou ponderação de interesses), vale dizer, deverá o intérprete averiguar a qual deles, na hipótese sob examine, será atribuído grau de preponderância. Não há, porém, nulificação do princípio postergado; este, em outra hipótese e mediante nova ponderação de valores, poderá ser o preponderante, afastando-se o outro princípio em conflito.

Na doutrina de Humberto Ávilla, podemos encontrar uma proposta de definição de princípios (ÁVILLA, 2005, p. 70):

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.

Em outras palavras, Ávilla entende que os princípios são normas finalísticas que expõem um estado ideal das coisas, o qual deve ser alcançado por meio de determinadas condutas. Portanto, o elemento descritivo dá lugar ao elemento finalístico, devendo, considerando o objeto de estudo deste trabalho, a Administração argumentar de tal maneira que fundamente uma avaliação de “correlação entre os efeitos da conduta a ser adota e a realização gradual do estado de coisas exigido” (ÁVILLA, 2005, p. 66).

Segundo Humberto Ávilla, é por meio de determinados comportamentos que se alcança certo estado das coisas. Em um trecho muito ilustrativo de sua obra, o autor destrincha as exigências derivadas do princípio da moralidade (ÁVILLA, 2005, p. 71):

Por exemplo, o princípio da moralidade exige a realização ou preservação de um estado de coisas exteriorizado pela lealdade, seriedade, zelo, postura exemplar, boa-fé, sinceridade e motivação. Para a realização desse estado ideal de coisas são necessários determinados comportamentos. Para efetivação de um estado de lealdade e boa-fé é preciso cumprir aquilo que foi prometido. Para realizar um estado de seriedade é essencial agir por motivos sérios. Para tornar real uma situação de zelo é fundamental colaborar com o administrado e informá-lo dos seus direitos e da forma como protegê-los. Para concretizar um estado em que predomine a sinceridade é indispensável falar a verdade. Para garantir a motivação é necessário expressar por que se age. Enfim, sem esses comportamento não se contribui para a existência do estado de coisas posto como ideal pela norma e, por consequência, não se atinge o fim. Não se concretiza, portanto, o princípio.

Por sua vez, Mello define Princípio como “mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo (MELLO, 2013, p. 974)

Celso Antônio Bandeira de Mello assevera que, no ordenamento jurídico brasileiro, podemos encontrar 12 princípios impostos ao comportamento da administração pública, dos quais 9 são comuns a todos (MELLO, 2013, p. 509). A seguir, vamos tratar brevemente sobre cada um dos 9 princípios obrigatórios para que possamos, por fim, focar nosso esforço intelectual e acadêmico no princípio da motivação.

Segundo Mello, o Princípio da Audiência do Interessado garante “ao administrado a oportunidade de volver a manifestar-se, tendo em vista o próprio desenrolar do procedimento com seus incidentes” (MELLO, 2013, p. 510).

É interessante destacar, como Carvalho Filho (CARVALHO FILHO, 2017, p. 547), que o contraditório e ampla defesa se encontram assentados no Art. 5º da Constituição, mais precisamente em seu inciso LV, que diz: “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Carvalho Filho ressalta que o Princípio da Publicidade, na questão do processo administrativo, indica que os cidadãos possuem o direito de acessos aos procedimentos, “sequer se exigindo que sejam os titulares do direito material, mas que apontem algum interesse público a ser preservado” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 547).

Na mesma linha, Bandeira de Mello define (MELLO, 2013, p. 510):

Isto significa que à parte deve ser facultado o exame de toda a documentação constante dos autos, ou seja, na expressão dos autores hispânicos, de todos os “antecedentes” da questão a ser resolvida. É o que, entre nós, se designa como o “direito de vista”, e que há de ser de vista completa, sem cerceios.

Di Pietro, no entanto, esclarece que existem exceções previstas na Carta Magna para aplicação do Princípio da Publicidade. Conforme o inciso XXXIII do Art. 5º da Constituição, o direito de acesso pode ser limitado por questões de segurança da sociedade e ou do Estado. Além disso, no inciso do LX do mesmo artigo, a publicidade pode ser limitada em atos processuais em casos que o interesse social demandar ou para defesa da intimidade de indivíduos (DI PIETRO, 2018, p. 869).

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da ampla defesa não significa “apenas o direito de oferecer e produzir provas, mas também o de, muitas vezes, fiscalizar a produção das provas da Administração, isto é, o de estar presente, se necessário, a fim de verificar se efetivamente se efetuaram com correção ou adequação técnicas devidas” (MELLO, 2013, p. 511).

Conforme Di Pietro, o Princípio do Contraditório decorre da própria bilateralidade do processo, ou seja, se uma das partes alega alguma coisa, é necessário que a outra parte também tenha seu direito de resposta. Tal princípio já foi consagrado em diversas constituições e está presente na atual Carta Magna (DI PIETRO, 2018, p. 872):

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

O princípio da revisibilidade, conforme Mello, “consiste no direito do administrado de recorrer de decisão que lhe seja desfavorável”. Ainda segundo o autor, o direito de ser representado e assistido é direito do administrado. Além disso, a Administração deve, em todo o procedimento administrativo, prezar pela lealdade e boa-fé, sendo proibido qualquer tipo de ato que venha a obstruir direitos legítimos dos indivíduos (MELLO, 2013, p. 511).

Maria Sylvia Zanella Di Pietro nomeia o princípio da revisibilidade como o princípio da pluralidade das instâncias, segundo o qual é autorizado ao superior hierárquico revisar sempre os atos de seus subordinados. Dessa forma, o administrado irresignado com alguma decisão administrativa que lese seu direito pode interpor recursos até chegar à autoridade máxima da organização administrativa (DI PIETRO, 2018, p. 875)

Conforme Carvalho Filho, o Princípio da Verdade Material impele o administrador a buscar a verdade real, isto é, aquela que decorre exatamente dos fatos que a formaram. É por meio deste princípio, afirma o autor, que o administrador deve buscar as provas que conceberão sua conclusão, alcançando, dessa forma, a verdade incontestável, e não somente o resultado de um formalismo (CARVALHO FILHO, 2017, p. 548).

O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, determina que a administração deve prezar pelo Princípio da Celeridade Processual para que tenha duração “razoável” e garanta “celeridade de sua tramitação” (MELLO, 2013, p. 511).

O último princípio obrigatório é o da motivação, o qual trataremos em maiores detalhes nos pontos a seguir.

Esses são os princípios essenciais do processo administrativo e que são indispensáveis, uma vez que, se não estiverem atendidos, é possível prejudicar todo o processo.

3.3 PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Antes de adentrar na definição do Princípio da Motivação, é importante distinguir motivo e motivação do ato. Segundo Di Pietro, enquanto a motivação diz respeito às formalidades do ato, sendo considerada a demonstração, por escrito, dos motivos “de que os pressupostos do fato realmente existiram”, o motivo é “o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo” (DI PIETRO, 2018, p. 290).

Ainda sobre as diferenças de Motivo e Motivação, Carvalho Filho destaca que “Motivo é a situação de fato por meio da qual é deflagrada a manifestação de vontade da Administração”. Por outro lado, Cretella Jr. define a motivação como “a justificativa do pronunciamento tomado” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 106).

Meirelles, na esteira desse importante tema, esclarece que (MEIRELLES, 2016, p. 224):

A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade. Mesmo os atos discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses motivos como causa determinante de seu cometimento e se sujeitam ao confronto da existência e legitimidade dos motivos indicados. Havendo desconformidade entre os motivos determinantes e a realidade, o ato é inválido.

Segundo o Professor Francisco Campos, se verificada a inexistência dos fatos ou im procedência dos motivos, é razoável que o ato fundado em tais motivos deixe de existir (CAMPOS, 2016, p. 122). Para exemplificar, Meirelles ilustra uma situação (MEIRELLES, 2016, p. 223):

Exemplificando, para maior compreensão, diremos que, se o superior, ao dispensar um funcionário exonerável *ad nutum*, declarar que o faz por improbidade de procedimento, essa "improbidade" passará a ser motivo determinante do ato e sua validade e eficácia ficarão na dependência da efetiva existência do motivo declarado. Se inexistir a declarada "improbidade" ou não estiver regularmente comprovada, o ato de exoneração será inválido, por ausência ou defeito do motivo determinante. No mesmo caso, porém, se a autoridade competente houvesse dispensado o mesmo funcionário sem motivar a exoneração (e podia fazê-lo, por se tratar de ato decorrente de faculdade discricionária), o ato seria perfeitamente válido e inatacável.

Meirelles explica que, na evolução do Estado Absolutista para o Estado de Direito, a vontade pessoal do soberano deu lugar ao império das leis. Atualmente, não há que se falar na autoridade pessoal do monarca, pois a equidade e sujeição de todos às normas e aos princípios jurídicos fundamentam a concepção de Estado de Direito. A própria Constituição, afirma o autor, declara de forma incontestável a igualdade de todos perante a lei e que "ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei" (MEIRELLES, 2016, p. 109).

Segundo Meirelles, esses dois dogmas democráticos convivem com outras garantias individuais, que protegem o cidadão do poder estatal. É por meio da lei que a Administração é subjugada ao interesse dos indivíduos e da coletividade. Nessa linha, como ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão por força da lei, é imperioso dizer que o ato do Poder Público deve estar assentado na legalidade e na correspondência com a lei. Outrossim, é por meio do motivo que se pode legitimar o ato da autoridade perante à sociedade (MEIRELLES, 2016, p. 110).

Na doutrina de Bielsa, as decisões administrativas devem ser motivadas pela exposição dos fundamentos de fato e de direito. Defende o autor que a motivação deve estar prevista na Lei para que o Poder Público explique legalmente, ou juridicamente, seus atos administrativos que afetem direitos de terceiros (BIELSA, 1952, p. 11).

Hely Lopes Meirelles, em sua obra, esclarece que nem todos os atos administrativos requerem a motivação para estarem dentro da legalidade, bastando apenas apresentar a conformidade do ato com o interesse público e a competência para tal ação administrativa. Por outro lado, afirma Meirelles, em atos administrativos que lesem direitos individuais, a Administração deve motivar suas decisões, a fim de

assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório (MEIRELLES, 2016, p. 111).

De acordo com Mello, o princípio da motivação pode ser definido como (MELLO, 2013, p. 511):

A obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídica que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada – o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática – seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvincentes, desarrazoadas ou injurídicas. Aliás, confrontada com a obrigação de motivar corretamente, a administração terá de coibir-se em adotar providências (que da outra sorte poderia tomar) incapazes de ser devidamente justificadas, justamente por não coincidirem com o interesse público que está obrigada a buscar.

Destaca Carvalho Filho que a motivação não precisa se ater apenas aos fundamentos jurídicos, podendo estar diretamente relacionada somente à discussão fática. Segundo este autor, não basta apenas a menção aos fatos, o administrador deve apontar quais são as bases legais para determinado ato (CARVALHO FILHO, 2017, p. 550).

Segundo Meirelles, a Constituição Pátria atual consagrou que “a regra geral é a obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do administrador fique demonstrada pela exposição dos motivos do ato e para garantir o próprio acesso ao judiciário. Em suma, a motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar seu controle a posteriori” (MEIRELLES, 2016, p.111).

Na visão da autora Di Pietro, as hipóteses previstas na legislação que obrigam ao administrador motivar seus atos geralmente abrangem situações em que direitos ou interesses de indivíduos possam ser afetados, o que corrobora o cuidado maior em relação aos destinatários da ação administrativa do que com o interesse do próprio Poder Público (DI PIETRO, 2018, p. 150)

Segundo Carvalho Filho, a motivação precisa ser clara em atos discricionários (CARVALHO FILHO, 2017, p. 106):

Nos atos discricionários, ao revés, sempre poderá haver algum subjetivismo e, desse modo, mais necessária é a motivação nesses atos para, em nome da transparência, permitir-se a sindicabilidade da congruência entre sua justificativa e a realidade fática na qual se inspirou a vontade administrativa. Registre-se, ainda, que autorizada doutrina considera indispensável a motivação também nos atos vinculados.

Quando falamos no processo de registro de marca, podemos considerar que se trata de um ato discricionário, isto é, conforme Di Pietro, “a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito” (DI PIETRO, 2018, p. 292).

3.4 A LEI FEDERAL NO 9.784/1999 E A REGULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO FEDERAL

Como dito anteriormente, a Constituição de 1988 consagrou o Princípio da Motivação. Em decorrência disso, em 1999, foi editada a Lei nº 9.784, que disciplina o processo administrativo em âmbito federal.

Segundo Di Pietro, tal lei “estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal Direta ou Indireta, visando à ‘proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração’”. A doutrinadora ressalta que essa legislação teve o cuidado de respeitar leis que disciplinam processos específicos, devendo ser aplicada de forma subsidiária nesses casos (DI PIETRO, 2018, p. 866).

Di Pietro também esclarece que a Lei nº 9.784/1999 normatiza princípios, direitos e deveres da Administração Pública e do Administrado. De forma geral, esse diploma legal positivou conceitos já amplamente defendidos e utilizados por doutrinadores e pelo sistema processual. Por conseguinte, o legislador acabou pacificando algumas questões controvertidas, estabelecendo prazos para certos atos administrativos (DI PIETRO, 2018, p. 866).

Em sua obra, Carvalho filho também considerou como bem-vinda a positivação da Lei 9.784 (CARVALHO FILHO, 2017, p. 544):

O Governo Federal, em boa hora, fez editar a Lei no 9.784, de 29.1.1999, estabelecendo as regras para o processo administrativo e instituindo um sistema normativo que tem por fim obter uniformidade nos diversos expedientes que tramitam nos órgãos administrativos. A lei, todavia, tem caráter tipicamente federal, ou seja, destina-se a incidir apenas sobre a Administração Federal. Dentro desta, a disciplina é aplicável no âmbito da Administração direta e indireta e também aos órgãos administrativos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União. Embora destinada somente ao Governo Federal, já é um início de uniformidade normativa, o que muito facilita os administrados. Estados e Municípios deveriam trilhar o mesmo caminho, instituindo, pelas respectivas leis, sistema uniforme de processo administrativo em suas repartições.

Segundo Di Pietro, cumpre destacar que a Lei nº 9.784, no artigo 2º, faz referência expressa aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (DI PIETRO, 2018, p. 132)

Conforme doutrina Mello, o alcance e proteção da Lei nº 9.784 atingem quaisquer interessados no processo administrativo (MELLO, 2013, p. 520):

Seu alcance e proteção abrangem quaisquer interessados no processo administrativo, assim entendidos tanto (I) os que o iniciaram como titulares de direitos ou interesses individuais ou no direito de representação, como (II) os que, sem o haverem iniciado, têm direitos ou interesses que possam ser por ele afetados, e assim também (III) organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos e mais (IV) pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos (art. 9a).

Segundo Meirelles, a eficácia de qualquer ato administrativo se subjeta ao atendimento dos princípios e da legislação, como prevê o inc. 1 do parágrafo único do art. 22 da Lei 9.784/99. Dessa forma, é claro que, além da atuação segundo a lei, a legalidade significa, também, a submissão aos princípios administrativos. (MEIRELLES, 2016, p.93).

É interessante destacar que a Lei em tela elencou as hipóteses em que os atos jurídicos devem ser motivados:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

- I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
- II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
- III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Segundo Mello, em relação à motivação, elucida que esta, para estar conforme a lei, precisa ser “explícita, clara e congruente (podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato), tudo conforme disposto no §1º do art. 50, sendo certo que, a teor do caput, deverá trazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato” (MELLO, 2013, p. 522).

Carvalho Filho, por sua vez, destaca que nem todos os atos administrativos demandam motivação expressa. Segundo o autor, não se pode exigir motivação de atos rotineiros, que não incidam sobre direito de terceiros, evitando que qualquer tipo de passo administrativo exija motivação expressa e formal. Defende Carvalho Filho que a motivação deve se ater ao que é determinado pela lei. Ele, inclusive, considera exagerada a defesa que alguns autores fazem em relação à motivação de qualquer ato administrativo (CARVALHO FILHO, 2017, p. 550).

Esse mesmo doutrinador enfatiza que, exigido pela Lei, o ato administrativo deve ser motivado com base nos fatos e fundamentos jurídicos. Segundo Carvalho Filho, “os fundamentos jurídicos constituem ‘o suporte jurídico da conclusão adotada no ato administrativo’, de modo que, nos casos do art. 50, não bastará a menção aos fatos, devendo o administrador indicar também qual o substrato jurídico em que se apoia” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 550).

Mello, por sua vez, segue outra linha. Na opinião desse doutrinador, o rol trazido pela Lei 9.784/99 é restrito demais, e chega a concluir que tal fato seria até inconstitucional (MELLO, 2013, p. 522):

Conquanto seja certo que o arrolamento em apreço abarca numerosos e importantes casos, o fato é que traz consigo restrição intolerável. Basta lembrar que em país no qual a Administração frequentemente pratica favoritismos ou liberalidades com recursos públicos a motivação é extremamente necessária em atos ampliativos de direito, não contemplados na enumeração. Assim, parece-nos inconstitucional tal restrição, por afrontar um princípio básico do Estado de Direito.

4 O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E A FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS NO EXAME DE MÉRITO DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA

4.1 A DECISÃO DE MÉRITO DO INPI EM PROCESSOS DE REGISTRO DE MARCA E O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO

Em 11 de dezembro de 1970, fato marcante aconteceu na história da propriedade industrial brasileira: a Lei n. 5.648 determinou a criação do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Nos termos dessa lei, a finalidade da nova autarquia federal seria:

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

Segundo Cardozo, o INPI surgiu no contexto em que o Estado Brasileiro buscava resguardar “os interesses nacionais, na conjuntura de rápido crescimento econômico pela qual passava a economia brasileira (em 1970 o crescimento do Produto Interno Bruto foi de 10,4%, em relação ao ano anterior, e em 1971 de 11,3%, índices recordes na economia brasileira)” (CARDOZO, 2020, p. 68).

Na dissertação de Marco Antonio Mendonça de Oliveira, a competência de um órgão é ato vinculado, isto é, a lei é clara sobre quais são as limitações de sua atuação. Sobre a competência do INPI, o Superior Tribunal de Justiça considera que essa autarquia federal possui competência exclusiva quanto (OLIVEIRA, 2019, p. 71):

Deve ser ressaltado que o INPI tem a competência exclusiva no território brasileiro quanto à concessão de privilégios e sua respectiva exploração, nos termos da Lei 5.772/71, não podendo particulares sobrepor acordos privados às determinações daquele órgão oficial, quando seus atos administrativos forem embasados em respaldo legal e tiverem a necessária fundamentação a justificar seu posicionamento (BRASIL, STJ, 2007).

A Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, esclarece sobre o exame de mérito de pedidos de registro de marca (BRASIL, 1996):

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

Segundo o Manual de Marcas do INPI, o exame substantivo de um pedido de registro de marca “é a etapa em que é verificado se o sinal pleiteado respeita as condições previstas em lei”. O INPI enfatiza que é feita a análise com base nos seguintes critérios (INPI, 2021):

- a) A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível;
- b) Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais de procedência diversa;
- c) A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade e veracidade ou da sua condição de disponibilidade.

Conforme a Resolução 88/2013, de 14 de maio de 2014, emitida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em seu artigo sexto, o exame substantivo é disciplinado pelas seguintes etapas (INPI, 2014):

- I - Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário;
- II - Análise da disponibilidade do sinal marcário;
- III - Análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e
- IV - Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.

§1º A análise dos requisitos descritos no inciso I precede obrigatoriamente a dos demais. (Redação dada pela Portaria INPI/PR nº 016/2021)

§2º A infringência dos requisitos descritos no inciso I ensejará o indeferimento do pedido de registro, razão pela qual implicará prejudicar a verificação da disponibilidade do referido sinal, desde que o pedido sob análise não tenha sofrido oposição. (Redação dada pela Portaria INPI/PR nº 016/2021)

Oliveira destaca que todo o procedimento administrativo de obtenção do registro de marca está previsto na Lei de Propriedade Industrial. No entanto, aplica-se de forma subsidiária os comandos expressos na Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo na esfera federal, e no Código de Processo Civil (OLIVEIRA, 2019, p. 88).

Para a sequência do nosso raciocínio, é interessante retomarmos aspectos trazidos pela Lei 9.784/99. Segundo tal dispositivo legal, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos elementos fáticos e jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Na mesma toada, Mello afirma que (MELLO, 2013, p. 507):

Mencionam-se, e.g., os procedimentos “recursais” ou “revisoriais”, alude-se aos “procedimentos contenciosos”, de par com outros em que a Administração intervém para resguardar interesses de terceiros em consideração à boa ordem administrativa, **como ocorre no procedimento para registro de marcas e patentes.**

Portanto, Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos mais ilustres doutrinadores brasileiros de direito administrativo, considera que o procedimento para registro de marca intervém diretamente em interesses de terceiros. Soma-se a isso o enunciado do inciso primeiro do Art. 50 da Lei 9.784/99:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Além disso, é de suma importância destacar que, conforme o parágrafo primeiro do Art. 50 da Lei 9.784/99, a motivação de ato administrativo que afete direito de terceiro deve ser explícita, clara e congruente Oliveira, por sua vez,

também enfatiza a importância da correta motivação de decisões de mérito no exame de marcas (OLIVEIRA, 2019, p. 73):

Também por isso, toda decisão de mérito do exame de marcas deve conter, necessariamente, a indicação dos fatos e fundamentos de direito que suportarão o comando final da decisão. Essa indicação dos fatos e fundamentos de direito é o motivo, que pode ser vinculado ou discricionário. Independentemente de ser vinculado ou discricionário, ao apontar a base legal que suportará a decisão, o motivo apresenta uma das principais características dos atos administrativos: a tipicidade. Pela tipicidade, o motivo do ato administrativo deve observar e apontar a lei, fundamentando e, por consequência, legitimando a decisão.

Portanto, a motivação explícita deve estar apta a fundamentar o raciocínio empregado pelo administrador, e não apenas, por exemplo, evocar uma norma sem desenvolver minimamente os pressupostos fáticos que a permeiam.


4.2 ANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO DO INTEIRO TEOR DE DECISÕES DO INPI NO MÉRITO DE PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO

Para a realização da análise que se propõe neste tópico, foram selecionadas cinco decisões administrativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que proferiram o mérito a respeito de pedidos de registro de marca. Observa, o autor deste trabalho, que teve contato com todos esses processos na prática administrativa de postulação de direitos de propriedade de marca perante o INPI.

Em verdade, foi com base nessa vivência empírica, que o autor se viu impelido a estudar e verificar como a melhor doutrina e legislação estavam sendo aplicadas na prática dos atos administrativos do órgão responsável por conceder cartas patentes e registros de propriedade industrial aqui no Brasil.

Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma análise do teor dessas 5 decisões selecionadas:

a) O deferimento da marca “ANONIMATTA” com a ressalva de ter sido considerada evocativa pelo INPI: abaixo podemos conferir o inteiro teor da decisão obtida do próprio sistema de buscas do INPI (INPI, 2021):

Processo de registro de marca		
Processo	920798055	
Data de depósito	23/09/2020	
Datas de prioridade		
Data de concessão		
Data de vigência		
Situação	Aguardando pagamento da concessão (em prazo ordinário)	
Marca	ANONIMATTA	
Natureza	Marca de Produto/Serviço	
Apresentação	Mista	
NCL(11):	41	
Titular	MAIKEL GALVÃO COSTA [BR/SP]	

Deferimento de pedido de registro	Data da decisão 28/06/2021 Número da decisão 694845
--	--

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados.

Concluído o exame, não foram encontradas anterioridades relevantes e, ausentes quaisquer impedimentos legais, defere-se o pedido.

Alterada a especificação para melhor adequação à classe reivindicada, com a alteração do item "Provimento de web site disponibilizando fotos de ensaios sensuais" para "Provimento de web site disponibilizando fotos de ensaios sensuais, não downloadable [serviço de entretenimento]".

O sobrestador 920374190 (ANONIMATO OU MÍDIA) foi indeferido sem interposição de recurso.

O sinal em análise "ANONIMATTA" foi considerado evocativo para os serviços que visa assinalar, cabendo àqueles que optarem por este tipo de sinal marcário o ônus da convivência no mercado.

Figura 1 – Inteiro teor do deferimento de pedido de registro de marca – ANONIMATTA

Via de regra, os pedidos de registro de marcas são deferidos ou indeferidos. No entanto, no ao analisar o inteiro teor da decisão do INPI que deferiu o pedido nº 920798055 (feito na modalidade mista e com elemento nominativo “ANONIMATTA”), pode-se identificar que houve uma ressalva: “O sinal em análise ‘ANONIMATTA’ foi considerado evocativo para os serviços que visa assinalar, cabendo àqueles que optarem por este tipo de sinal marcário o ônus da convivência no mercado”.

A ressalva disposta no inteiro teor consiste em uma exceção aos casos de deferimento de pedidos de registro de marca. Mostra-se, dessa forma, uma decisão totalmente subjetiva, a qual deveria ser motivada de forma explícita, clara e congruente. No caso em tela, não foi o que ocorreu.

O INPI ao definir que a marca é considerada evocativa limitou os direitos e interesses do requerente do registro da marca. No entanto, no inteiro teor, não é possível identificar o raciocínio empregado pelo técnico do INPI para considerar “ANONIMATTA” como evocativa. Em verdade, cumpre ressaltar que a fundamentação explícita é ainda mais necessária nesse caso, visto que é uma situação de extrema excepcionalidade.

Veja-se que a menção ao fato de que o Recorrente terá que “suportar o ônus da convivência pacífica no mercado” com marcas em tese semelhantes não explica o motivo de a marca ter sido considerada evocativa, mas apenas cita uma consequência jurídica direta de tal fato.

Neste caso em específico, a ausência de fundamentação pode ser considerada um indício de que a marca não é evocativa, pois, se o caráter evocativo fosse tão óbvio, certamente a decisão teria vindo acompanhada de uma devida fundamentação expressa e seria possível identificar o porquê de a marca ter sido assim considerada.

Para fins de referência, cabe citar casos em que controvérsias semelhantes foram submetidas à apreciação do Poder Judiciário, de modo a originar precedente especialmente favorável ao caso em tela, proveniente do Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2021):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE. REGISTRO. COLIDÊNCIA. MARCA. REPRODUÇÃO PARCIAL. CARÁTER GENÉRICO. RELAÇÃO INDIRETA. INSUFICIÊNCIA. **ASSOCIAÇÃO INDEVIDA**. FAMÍLIA DE MARCAS. SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IDENTIDADE. **POSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO**. ORIGEM DOS PRODUTOS. RECONHECIMENTO. DILUIÇÃO. EXTERIOR. REGISTRO. TERRITÓRIO NACIONAL. PROTEÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se há colidência entre as marcas de bebida energética Red Bull e Power Bull.

3. A vinculação indireta entre a marca e características do produto é insuficiente para configurar sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou meramente descritivo.

4. A associação indevida a marca alheia, prevista no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996, pode ser caracterizada pelo **risco de vinculação equivocada** quanto à origem dos produtos contrafeitos, ainda que inexista confusão entre os conjuntos marcários.

[...]

7. Na hipótese de colidência entre marcas deve prevalecer aquela que foi registrada primeiro.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1922135/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) (grifo nosso).

Para maior entendimento do caso, deve-se realçar o seguinte excerto, extraído do inteiro teor, que aborda expressamente a temática do grau evocativo das marcas:

No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que o termo bull é evocativo em virtude de sua afinidade com a ideia da força de um touro e com o elemento taurina. Não há controvérsia a respeito do fato de que o mencionado composto integra a lista de ingredientes dos produtos em debate. Contudo, também é notório que **a relação entre o termo bull e as bebidas comercializadas não decorre de associação direta**, da forma como seria exigido para fins de descaracterização da distintividade. Isso porque **a conexão feita pelo tribunal de origem demandaria uma cadeia complexa de raciocínio** que envolve o conhecimento i) da língua inglesa, para traduzir o mencionado vocábulo, ii) dos componentes ativos da bebida, e iii) da função e da origem histórica do nome do aminoácido taurina, isolado em laboratório pela primeira vez da bile de um boi, segundo consignado pelo próprio acórdão recorrido. Sobre o tema, a propósito, é razoável a conclusão delineada pelo voto vencido no sentido de que a informação a respeito dos ingredientes que compõem os energéticos “não é do conhecimento generalizado do público consumidor. (REsp 1922135/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) (grifo nosso)

Imagina-se, dada a ausência de fundamentação da decisão aqui analisa, que muito provavelmente utilizou-se uma semelhante “cadeia complexa de raciocínio” no caso em tela. Só assim, após várias inferências nada óbvias, chegar-se-ia a alguma correlação entre os serviços prestados pelo depositante do pedido de registro e a especificação das atividades da marca.

A marca evocativa deve possuir um vínculo indireto simples e facilmente constatável em comparação aos serviços que visa identificar, requisito nem de perto verificado no caso em tela.

Portanto, diante de todo o exposto, resta demonstrada a falta de explicitude, clareza e congruência da decisão proferida pelo INPI, em evidente contradição com o que preza o Princípio da Motivação e a Lei 9.784/99.

b) **O indeferimento da marca “NATURAL SUGAR” pela incidência do inciso VI do Art. 124 da LPI:** abaixo podemos conferir o inteiro teor da decisão obtida do próprio sistema de buscas do INPI (INPI, 2021):


Processo de registro de marca


Processo **918738695**
 Data de depósito 25/11/2019
 Data de prioridade
 Data de concessão
 Data de vigência

Situação **Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento**

Marca **Natural Sugar**
 Natureza Marca de Produto/Serviço
 Apresentação Mista
 NCL(11): 35

Titular HIGOR VINOTTI 07470269983 [BR/SC]
 CNPJ ou CPF CNPJ 33030890000133





Indeferimento de pedido de registro

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados.

Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais:
 A marca é constituída por expressão genérica, sem constituinte figurativo que lhe dê caráter diferenciado, sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art 124 da LPI.

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

O sinal requerido possui elemento nominativo genérico, sem constituinte figurativo que lhe dê caráter diferenciado. Pedido incurso na vedação expressa no Inciso VI, do Art. 124, da LPI.

Data da decisão 06/08/2020
 Número da decisão 725499

Figura 2 – Inteiro teor do indeferimento de pedido de registro de marca – Natural Sugar

O Inteiro Teor disposto na Figura 2 trata da decisão administrativa que que indeferiu o pedido de registro da marca “**Natural Sugar**”, na modalidade mista, Classe NCL(11) 35, proferido nos seguintes termos:

A marca é constituída por expressão genérica, sem constituinte figurativo que lhe dê caráter diferenciado, sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art 124 da LPI. Art. 124 - Não são registráveis como marca: VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Ocorre que, mais uma vez, no caso em tela, a decisão administrativa do INPI não expôs a cadeia de raciocínio utilizada para concluir que a marca “Natural Sugar” era genérica para os serviços que assinalava.

Ao contrário do que uma leitura apressada da marca possa talvez indicar, devido à tradução literal, do inglês para o português, da palavra “sugar” que compõe o conjunto marcário, o depositante do pedido de registro em questão não assinalou nas especificações da classe escolhida a comercialização de açúcar ou afins. Na verdade, o postulante ao direito requisitou o registro para as especificações: “Comércio (através de qualquer meio) de tâmaras e produtos relacionados a tâmaras”.

O próprio Manual de Marcas do INPI assevera, em seu item 5.9.3, que (INPI, 2021):

Para aferir se um sinal é genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, é indispensável levar em consideração se o mesmo guarda **vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir. Se o vínculo for indireto e longínquo, a condição não está presente e a proibição não se aplica**, podendo se tratar de marca fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que são, em princípio, tecnicamente registráveis. (grifo nosso)

Com base na fundamentação explicitada pelo INPI, não é possível estabelecer um vínculo “direto e imediato” do elemento nominativo “Natural Sugar” (“açúcar natural”, em tradução literal) com os serviços vinculados à marca (comércio de tâmaras). Com muito esforço, até conseguiria inferir certa correlação, entretanto

seria ela “indireta e longínqua”, motivo pelo qual não se aplicaria o mencionado inciso da LPI.

Não é possível imaginar, por exemplo, alguém em um supermercado, pedindo a algum atendente onde fica localizado o “açúcar natural” com intenção de adquirir tâmaras, pois inexistente vínculo direto e imediato entre a referida expressão e as atividades empresária realizadas pelo depositante do pedido de registro.

Portanto, diante de todo o exposto, resta demonstrada a falta de explicitude, clareza e congruência da decisão proferida pelo INPI, em evidente contradição com o que preza o Princípio da Motivação e a Lei 9.784/99.

c) O indeferimento da marca “clareabox” pela incidência do inciso VI do Art. 124 da LPI: abaixo podemos conferir o inteiro teor da decisão obtida do próprio sistema de buscas do INPI (INPI, 2021):


Processo de registro de marca

Processo **920639470**
 Data de depósito 01/09/2020
 Datas de prioridade
 Data de concessão
 Data de vigência

Situação **Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento**

Marca **Clareabox**
 Natureza Marca de Produto/Serviço
 Apresentação Nominativa
 NCL(11): 3

Titular **JÉSSICA BEATRIZ FLORES DA SILVA [BR/SC]**



Indeferimento de pedido de registro

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados.

Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais:
 A marca é constituída por sinal de caráter descritivo sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art 124 da LPI.

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Sinal de caráter descritivo dos produtos/serviços que visa assinalar, não revestido de suficiente forma distintiva.

Data da decisão 30/04/2021
 Número da decisão 469993

Figura 3 – Inteiro teor do indeferimento de pedido de registro de marca – Clareabox

O inteiro teor da decisão disposta na figura acima demonstra mais uma vez a contradição e falta de clareza do INPI em alguns aspectos. Na verdade, a falta de

clareza da motivação do ato se mistura com a própria incoerência do órgão em casos análogos.

“Clareabox”, que assinala itens da classe 03 da Classificação de Nice, contém em suas especificações os seguintes produtos: “Água dentifrícia; Álcool antisséptico em gel para higiene pessoal; Composto fluorado para higiene bucal; Dentifrícios*; enxaguantes bucais, exceto para uso medicinal; Géis para clareamento dental; Líquido, creme e pó para limpeza do dente; Pastas de dentes; Preparações para limpeza de próteses dentárias; Produtos para polimento de próteses dentárias; Tiras para branqueamento dental”.


Acontece que a decisão do INPI considerou a marca como “constituída por sinal de caráter descritivo, sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art. 124 da LPI”. No entanto, não é difícil encontrar precedentes que contrariam essa interpretação.

Por exemplo, podemos citar a marca “Depil’box” (processo n. 831143533), que dentro da mesma classe da “Clareabox”, assinala os seguintes produtos em sua especificação: “Produtos depilatórios; ceras para remoção de pelos; cremes, loções e pomadas para uso antes e após a remoção de pelos; produtos para descolorir e para clarear pelo”.

Ocorre que, mais uma vez, no caso em tela, a decisão administrativa do INPI não expôs a cadeia de raciocínio utilizada para concluir que a marca “Clareabox” pudesse obter seu registro da mesma forma que ocorreu com a marca “Depil’box”.

Conclui-se, diante deste caso, que faltou a devida observância aos comandos de explicitude, clareza e congruência da decisão proferida pelo INPI, em evidente contradição com o que preza o Princípio da Motivação e a Lei 9.784/99.

d) O indeferimento da marca “MD Campaign” pela incidência do inciso VI do Art. 124 da LPI: abaixo podemos conferir o inteiro teor da decisão obtida do próprio sistema de buscas do INPI (INPI, 2021):

Processo	920047572	
Data de depósito	01/07/2020	
Datas de prioridade		
Data de concessão		
Data de vigência		
Situação	Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento	
Marca	MD Campaign	
Natureza	Marca de Produto/Serviço	
Apresentação	Mista	
NCL(11):	35	
Titular	THIAGO DE FARIA JUNQUEIRA [BR/BA]	

Indeferimento de pedido de registro Data da decisão 28/01/2021
Número da decisão 102677

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados.

Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais:

Fica ainda consignada, a título de subsídio a eventual recurso, a identificação das seguintes anterioridades, ainda não decididas, consideradas igualmente colidentes com o presente sinal: pedido número 919966047 (marca “ESTRATEGIA MD”).

A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 910043256 (MD COMUNICAÇÃO), Processo 910044066 (MD) e Processo 913387762 (GRUPO MD).

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Na especificação foi excluída a expressão “Assessoria para melhoria na gestão e organização de atividades exercidas por profissionais da área da saúde” por possuir caráter genérico.

Campaign (inglês / português // trad. Google) = (s.) campanha, luta, esforço; (v.) tomar parte em campanha.

Justificativa do indeferimento: uma vez que a expressão “campaign”, ou “campanha” em inglês, possui caráter genérico no segmento de publicidade, propaganda e marketing, o elemento fantasioso da marca “MD Campaign” se trata de reprodução do elemento essencial de marcas anteriores, pertencentes a único titular, em que a expressão “MD” é a parte fantasiosa, visando assinalar serviços de mesmo segmento mercadológico (a saber, serviços no segmento de publicidade, propaganda e marketing), cuja convivência acarretaria a possibilidade de confusão ou associação errônea por parte do público consumidor.

Obs.: não sobrestado o exame pelo pedido número 919966047 (marca “ESTRATEGIA MD”) tendo em vista memorando circular nº 005/2012 INPI DIRMA de 05/12/2012.

Figura 4 – Inteiro teor do indeferimento de pedido de registro de marca – MD Campaign

Acontece que este trabalho não se propõe apenas a criticar a atuação do trabalho do INPI. É verdade que em alguns casos, há uma motivação mais explícita,


clara e congruente. Menciona-se dois desses exemplos para que a análise também direcione qual caminho o referido órgão poderia tomar para observar com mais precisão o Princípio da Motivação.

No caso destacado pela figura 4, o pedido de registro da marca “MD Campaign” foi indeferido com base no seguinte pressuposto fático e jurídico: “A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do art. 124 da LPI: Processo 910043256 (MD COMUNICAÇÃO), processo 9100440066 (MD), processo 913387762 (GRUPO MD)”.

O que chama a atenção foi que a decisão veio acompanhada de uma motivação mais expressa: “Justificativa do indeferimento: uma vez que a expressão “campaign”, ou “campanha” em inglês, possui caráter genérico no segmento de publicidade, propaganda e marketing, o elemento fantasioso da marca “MD Campaign” se trata de reprodução do elemento essencial de marcas anteriores, pertencentes a único titular, em que a expressão “MD” é a parte fantasiosa, visando assinalar serviços de mesmo segmento mercadológico (a saber, serviços no segmento de publicidade, propaganda e marketing), cuja convivência acarretaria a possibilidade de confusão ou associação errônea por parte do público consumidor.”

Não é difícil, como se mostra, que seja construída uma cadeia lógica que explique como os pressupostos fáticos se conectam e ensejam a aplicação da norma legal correspondente. Como Celso Antônio Bandeira de Mello doutrinou, o princípio da motivação pode ser definido como “a obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, **as razões técnicas, lógicas e jurídica que servem de calço ao ato conclusivo**” (MELLO, 2013, p. 511) (grifo nosso).

e) O indeferimento da marca “ENEAGRAMA COGNITIVO” pela incidência do inciso VI do Art. 124 da LPI: abaixo podemos conferir o inteiro teor da decisão obtida do próprio sistema de buscas do INPI (INPI, 2021):

Processo	921492421	
Data de depósito	02/12/2020	
Datas de prioridade		
Data de concessão		
Data de vigência		
Situação	Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento	
Marca	ENEAGRAMA COGNITIVO	
Natureza	Marca de Produto/Serviço	
Apresentação	Mista	
NCL(11):	44	
Titular	JOMAR FRANCO FILHO [BR/SP]	

Indeferimento de pedido de registro Data da decisão 01/09/2021
Número da decisão 998877

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados.

Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais:

A marca é constituída por expressão que descreve modalidade/segmento dos serviços assinalados, sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art 124 da LPI.

Art. 124 - Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

Denomina-se eneagrama como técnica de estudo da personalidade humana que descreve nove tipos de pessoas através de uma figura geométrica de nove pontas. Neste sentido, a expressão marcária requerida, "eneagrama cognitivo", faria referência ao processo de aquisição de conhecimento, cognição, memória e sua relação com as diferentes personalidades.

Entende-se, deste modo, que o sinal ora em exame é formado por expressão que descreve segmento ou modalidade dos serviços (a este respeito, observar decisão aplicada aos pedidos 919132308 e 919314066), sendo requerido em tipologia de fácil leitura que não exige esforço mental por parte do consumidor para compreender o significado do termo irregistrável. Além disso, o elemento figurativo inserido na expressão marcária não se destaca em relação ao elemento descritivo e não desvia a atenção deste. Considera-se, portanto, que o conjunto marcário em tela não gera impressão duradoura e imediata junto ao consumidor. Neste sentido, entende-se que seu registro é vedado à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Referências
<https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/colunistas/convidados/o-que-e-eneagrama/>

Figura 5 – Inteiro teor do deferimento de pedido de registro de marca – ENEAGRAMA COGNITIVO

Além do caso citado no item anterior, outro exemplo que trazemos para compor nossa análise é da marca “ENEAGRAMA COGNITIVO” (processo n. 920075572).

No caso destacado pela figura 5, o pedido de registro da marca “ENEAGRAMA COGNITIVO” foi indeferido com base no seguinte pressuposto fático

e jurídico: “A marca é constituída por expressão que descreve modalidade/segmento dos serviços assinalados, sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art. 124 da LPI.”.

Para uma análise mais apurada da fundamentação desta decisão, é interessante reproduzi-la aqui parcialmente:

Denomina-se eneagrama como técnica de estudo da personalidade humana que descreve nove tipos de pessoas através de uma figura geométrica de nove pontas. Neste sentido, a expressão marcária requerida, "eneagrama cognitivo", faria referência ao processo de aquisição de conhecimento, cognição, memória e sua relação com as diferentes personalidades. Entende-se, deste modo, que o sinal ora em exame é formado por expressão que descreve segmento ou modalidade dos serviços (a este respeito, observar decisão aplicada aos pedidos 919132308 e 919314066), sendo requerido em tipologia de fácil leitura que não exige esforço mental por parte do consumidor para compreender o significado do termo irregistrável. Além disso, o elemento figurativo inserido na expressão marcária não se destaca em relação ao elemento descritivo e não desvia a atenção deste. Considera-se, portanto, que o conjunto marcário em tela não gera impressão duradoura e imediata junto ao consumidor. Neste sentido, entende-se que seu registro é vedado à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Destaca-se que, neste caso, o técnico do INPI em questão utilizou, inclusive, referências da internet para basear sua interpretação fática e construir uma cadeia de raciocínio que justificasse a decisão de exame da marca em questão. Nota-se que houve uma sequência interpretativa lógica:

- a) Definição do elemento nominativo da marca;
- b) Correlação direta da definição da marca com o segmento de serviços que visa assinalar;
- c) Exercício de se colocar no lugar do consumidor e emitir a possível visão que este teria da marca em análise;
- d) Afastamento da hipótese que poderia mitigar a aplicação do dispositivo legal (“o elemento figurativo inserido na expressão marcária não se destaca em relação ao elemento descritivo e não desvia atenção deste);
- e) Conclusão desencadeada por sequência lógica que exige a incidência do referido dispositivo legal.

Conclui-se, portanto, que, no caso em tela, a fundamentação da decisão administrativa que indeferiu um pedido de registro de marca conteve as razões técnicas, lógicas e jurídicas que serviram de base para o ato administrativo. Não que se falar, neste caso, em desrespeito ao Princípio da Motivação.

5 CONCLUSÃO

Como destacado na Introdução, este trabalho buscou analisar a doutrina sobre os dois campos do direito (propriedade industrial e direito administrativo), chegando-se em uma conclusão sobre o atendimento do Princípio da Motivação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em decisões de mérito de processos de registro de marca.

Dessa forma, no primeiro capítulo do desenvolvimento, realizou uma abordagem do contexto histórico da propriedade industrial, desde as raízes dos primeiros atos normativos no início da era do renascimento até o acordo TRIPS, estágio em que se alcançou maior nível de uniformidade dos sistemas nacionais de propriedade industrial. Além disso, pode-se analisar o desenvolvimento da legislação de propriedade industrial brasileira, desde o primeiro ato feito pela coroa exilada no Brasil em 1808 até o contexto político que deu origem à atual Lei de Propriedade Industrial.

Ao tratar do segmento da propriedade industrial a que mais importa este estudo, pode-se trazer os conceitos doutrinários de marca e as funções que esses signos distintivos exercem: a indicação da origem, a publicitária, a econômica, a distintiva e de qualidade. Posteriormente, elucidou-se as etapas do processo de registro de marca, bem como as hipóteses previstas para o indeferimento de um pedido de registro por parte do INPI.

O segundo capítulo discorreu sobre os principais conceitos e aspectos doutrinários do Processo Administrativo, revelando várias visões doutrinárias sobre a distinção de processo e procedimento. Somado a isso, ficou consignado que o processo de registro de marca, sendo um processo administrativo, está subjugado pelos Princípios do Direito Administrativo. Tais princípios foram analisados brevemente para que, em um segundo momento, este estudo destrinchasse em mais detalhes o Princípio da Motivação.

O Princípio da Motivação, como foi demonstrado, determina que as decisões administrativas devem ser baseadas em fundamentos de fatos e de direito. A Lei

9.784/1999, que regula o processo administrativo na esfera federal, cita expressamente tal princípio, determinando que as decisões administrativas devem ter fundamentação explícita, clara e congruente.

No terceiro capítulo, demonstrou-se a incidência do Princípio da Motivação na decisão de mérito do INPI em processos de registro de marca. Restou claro que essas decisões devem possuir uma fundamentação de acordo com o exigido pelos princípios e pela lei, uma vez que tem potencial de afetar direitos e interesses de indivíduos. Por fim, ao analisar o inteiro teor de cinco decisões de mérito de pedidos de registro de marca pelo INPI, investigamos o grau de adequação desses atos administrativos ao Princípio da Motivação.

A partir do estudo e dos casos concretos elencados, conclui-se que é necessário o desenvolvimento de critérios mais objetivos que direcionem maior clareza e congruência à motivação dos atos administrativos do INPI, em especial em exames de mérito, quando os direitos e interesses de indivíduos podem ser seriamente afetados.

Este trabalho não se presta a fornecer os mecanismos ou a sugerir alterações legais que modifiquem este cenário. Na verdade, o que se buscou fazer (o que creio ter sido alcançado) foi, a partir da análise de decisões que afetaram na prática direitos e interesses, trazer clareza a um problema que merece a devida atenção para que sejam sanados os vícios que os atos administrativos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial possam ter.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito Administrativo Descomplicado**. 23. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Método, 2015

ÁVILLA, Humberto. Teoria dos Princípios (da definição à aplicação dos princípios jurídicos). São Paulo: Malheiros Editores. 2005.

BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. São Paulo: Malheiros, 2005.

BARBOSA, Dênis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BIELSA, Rafael. Compendio de Derecho Público, 11/27, Buenos Aires, 1952. Entre nós, v. Antônio Carlos de Araújo Cintra, Motivo e Motivação do Ato Administrativo, 1979.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christian. Guide to the application of the Paris. Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967. Genebra: BIRPI, 1968

BOGSCH, Arpad. Brief History of the First 25 Years of the World Intellectual Property Organization. Genebra: WIPO, 1992. Disponível em: Acesso em 12/09/2021

BRASIL. Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm. Acesso em 03 de setembro, 2021.

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm. Acesso em 01 de setembro, 2021.

BRASIL. Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. **Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 01 jan. 1999.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 02 set. 2021

CAMPOS, Francisco. Direito Administrativo (pareceres). Rio de Janeiro, 1943 e 1958.

CARDOZO, Arthur Camara. Patentes no Brasil - das origens ao período pós-Trips. Rio de Janeiro, 2020. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2020.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Commercial Brasileiro. 2 ed. Vol. V. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 33.ed. São Paulo: Atlas, 2019.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2 ed. Vol. II. Rio de Janeiro: Revista do Tribunais, 1982.

CHANG, Ha-Joon. Maus samaritanos: o mito do livre-comércio e a história secreta do capitalismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 01 de setembro, 2021.

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. **Motivo e motivação do ato administrativo**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.

COPETTI, Michele. Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade. Florianópolis, Santa Catarina, 2008. Disponível em: < <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91938/251605.pdf?sequencia=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 04 de set. 2021.

CRETELLA JÚNIOR, José. **Controle Jurisdicional do Ato Administrativo**. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1997.

DA SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. São Paulo: Malheiros, 2005.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. São Paulo: Atlas, 2005.

GRAU, Roberto Eros. **O direito posto e o direito pressuposto**. Malheiros Editores Ltda. São Paulo, 1996.

FRANÇA, Vladimir da Rocha. **Estrutura e motivação do ato administrativo**. São Paulo: Malheiros, 2007.

FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica. 1996.

INPI. Manual de Marcas. Diretrizes de Análise de Marcas. 3ª edição, out. 2019. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02 O que %C3%A9 marca](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca)
Acesso em: 03 de setembro. 2021.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A V. A lei de propriedade industrial comentada (lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996). Rio de Janeiro: Editora Lejus. 1996.

LEONARDOS, Tomaz Henrique. Taxionomia moderna das marcas. Revista ABPI, São Paulo, n. 47, jul/ago. 2000.

MACHADO, Hugo de Brito. **Motivação dos atos administrativos e o interesse público**, em: Revista Interesse Público, nº 3, São Paulo, Notadez, jul-set 1999, p. 9-25.

MACHLUP, Fritz; PENROSE, Edith. The patent controversy in the nineteenth century. The Journal of Economic History. New York: Economic History Association, v. 10, n.1, p. 1-29, may, 1950.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo brasileiro**. São Paulo: Malheiros, 2003.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito administrativo**. 34.ed. São Paulo: Malheiros, 2019.

MOREIRA, Egon Bockmann. **Processo administrativo: princípios constitucionais e a lei 9.748/99**

MORAES, Guilherme Peña. Direito Constitucional Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004.

NARD, Craig Allen; WAGNER, R. Polk. Patent Law. New York: Foundation Press, 2008.

OLIVEIRA, Germana de. **Obrigatoriedade de motivação explícita, clara, congruente e tempestiva dos atos administrativos**, em: Revista Interesse Público, nº 8, São Paulo, Notadez, out-dez 2000, p. 44-52.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Definição Legal de Marca*. Brasília: Consulex – Revista Jurídica, 1999.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Propriedade industrial: o âmbito de proteção à marca registrada*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000.

OLIVEIRA, Marco Antonio Mendonça de. *O exame de marcas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial com base na repressão à concorrência desleal. / Marco Antonio Mendonça de Oliveira*. Rio de Janeiro, 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2019.

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1999.

PENROSE, Edith T. *La economia del sistema internacional de patentes*. México: Siglo Veintiuno, 1974.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. *Direito Empresarial*. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017.

REALE, Miguel. **Lições preliminares de direito**. 27 ed. São Paulo: Saraiva 2002.

SCATOLINO, Gustavo; TRINDADE, João. **Manual de Direito Administrativo**. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodium, 2016.

SUNDFELD, Carlos Ari. **Motivação do ato administrativo como garantia dos administrados**, em: Revista de Direito Público, nº 75, São Paulo, Revista dos Tribunais, jul-set 1985, p. 118-127.

SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e Contrato Administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995.

TOLFO DE OLIVEIRA. Adriana. O regime jurídico internacional e brasileiro das marcas: estudo da aplicação das normas nos principais tribunais brasileiros. Florianópolis, Santa Catarina, 2002. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/83533/185745.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 04 de set. 2021.