

139. A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE MARCA NO INPI E SUA RELEVÂNCIA PARA AS EMPRESAS

Mayume Caires Moreira

Mestra, Unicesumar.
Maringá – Paraná – Brasil
<http://lattes.cnpq.br/0329252013346411>
<https://orcid.org/0000-0001-8163-7406>
mayume.caires@unicesumar.edu.br

Caroline Pedriali Correia

Graduanda, Unicesumar.
Maringá – Paraná – Brasil
<https://lattes.cnpq.br/3131096792419373>
<https://orcid.org/0009-0001-3126-4514>
ra-24151581-2@alunos.unicesumar.edu.br

Emanuelly Isabela Hirata Kutschenko

Graduanda, Unicesumar.
Maringá – Paraná – Brasil
<https://lattes.cnpq.br/7186229634594343>
<https://orcid.org/0009-0005-3000-7355>
ra-24036468-2@alunos.unicesumar.edu.br

RESUMO

Atualmente, as imagens são reconhecidas e utilizadas como fortes ferramentas para transparecer identidade e posicionamento pessoal, e isso não é diferente com as empresas. A influência das marcas tem crescido e se tornado um importante referencial para a distinção de determinado produto ou serviço oferecido no mercado. Visando isso, o presente trabalho apresenta o conceito de marca e sua função como parte do patrimônio de uma empresa, além da importância de sua proteção jurídica por meio da legislação competente nacional. Expõe também sobre possíveis problemas que a falta desse registro no INPI pode acarretar para a propriedade industrial. O objetivo da pesquisa se dá em enfatizar que, apesar de não haver exigência legal, é de grande relevância a já mencionada inscrição da marca para que a empresa não fique exposta a litígios e a prejuízos econômicos. Utilizou-se a metodologia bibliográfica, envolvendo artigos, a legislação empresarial brasileira e, ainda, a análise de casos reais que se voltam ao tema apresentado. Conclui-se, então, que as instituições que optam por realizar o processo de documentação de sua marca, de fato, possuem maior segurança jurídica em relação aos seus direitos industriais, uma vez que estão sob a tutela do Estado e de seu regulamento. Ademais, conseguem a reparação de eventuais conflitos judiciais de forma mais efetiva e fogem de situações que podem causar dano aos seus clientes e comprometer a qualidade e exclusividade relacionada ao nome empresarial.

PALAVRAS-CHAVE: Legislação Empresarial. Patrimônio. Propriedade Industrial.

ABSTRACT

Currently, images are recognized and used as powerful tools to convey identity and personal positioning, and this is no different for companies. The influence of brands has grown and become an important reference for distinguishing a particular product or service in the market. With this in mind, the present study presents the concept of a brand and its role as part of a company's assets, as well as the importance of its legal protection through the relevant national legislation. It also addresses potential problems that the lack of registration with the National Institute of Industrial Property (INPI) can cause for industrial property. The objective of the research is to emphasize that, although there is no legal requirement, registering a brand is highly relevant so that the company is not exposed to litigation and economic losses. The methodology used was bibliographic, involving articles, Brazilian business legislation, and the analysis of real cases related to the topic. It is concluded that institutions that choose to carry out the process of documenting their brand indeed enjoy greater legal security regarding their industrial rights, as they are under the protection of the State and its regulations. Furthermore, they are able to resolve potential legal conflicts more effectively and avoid situations that could harm their clients or compromise the quality and exclusivity associated with the business name.

KEYWORDS: Business Legislation. Assets. Industrial Property.

1 INTRODUÇÃO

Com a industrialização e a abertura econômica garantida após a constituição de 1988, nasce, no Brasil, a livre iniciativa, através do incentivo à criação de empresas e em conjunto da livre concorrência industrial e intelectual sobre a oferta de bens e serviços. Desde então, o mercado tem mudado e se reinventado constantemente – movimento que já vinha acontecendo no mundo todo nas últimas décadas – e a marca empresarial foi se tornando um dos mais importantes patrimônios de uma empresa, visto que ela oferece suporte aos seus interesses e gera vinculação da origem e da qualidade de seus serviços e produtos. Além disso, a marca é um ativo intangível que pode ser convertido em diferencial competitivo e trazer maior lucro para a empresa, após um determinado tempo circulando no mercado.

No ramo empresarial, o registro de marca se mostra de extrema relevância para os empreendimentos dos dias atuais. É inegável a necessidade de uma regulamentação adequada para que sua proteção jurídica seja assegurada e o crescimento da concorrência desleal seja combatido. Para tais efeitos, em 1970, foi criado, pelo Ministério da Economia, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com o intuito de realizar a gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia dos direitos de propriedade intelectual através da averbação de patentes, marcas e desenhos industriais. Com isso, se tornou viável a realização do certificado da marca, visando a possibilidade de uma tutela jurídica efetiva – tal qual é assegurada pela Lei da Propriedade Industrial (LPI). Se trata de um processo que, apesar de ser relativamente trabalhoso, é de fácil acesso para o empreendedor contemporâneo – de pequeno, médio ou grande porte. Embora o registro de marca não seja uma exigência legal, é altamente recomendável realizá-lo assim que a identidade da marca estiver definida e começar a ser utilizada em materiais promocionais – seja no ambiente físico ou digital – ou até mesmo antes disso acontecer.

Ante todo o exposto, o objetivo da pesquisa é justamente destacar a importância de se realizar o título da marca no INPI. Garantindo, assim, a segurança jurídica adequada para a marca se desenvolver e crescer dentro do mercado, ofertando produtos e serviços vinculados à sua logomarca – cuja qual é a combinação de elementos gráficos que comunicam a essência de uma empresa – e ao seu nome, de forma que possibilite a construção de uma clientela sólida.

Ademais, esse trabalho apresenta alguns casos reais para fins de ilustrar, de forma mais clara aos leitores, como algumas situações em que o uso inadvertido de logotipos ou

de nomes semelhantes podem gerar confusão aos clientes e até o desvio dos mesmos de uma empresa para outra. Outrossim expõe como a justiça tem se posicionado acerca do assunto em destaque. Por fim, é válido dizer que o conteúdo do projeto tende a contribuir para a área do direito em questão, porém possui suas limitações. Uma vez que foi desenvolvido e voltado a um tema amplo e muito prático, mas utilizou-se de dados mais qualitativos, teóricos e documentais, restritos à menção de poucos casos e da legislação vigente e passível de certa generalização dos achados.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O artigo 122 da Lei n. 9.279/96 (LPI), define as marcas como sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, suscetíveis de registro, que irão identificar serviços e produtos. Dessa forma, mostra-se a necessidade da valorização e proteção desses “sinais distintivos”.

A marca é um fator crítico de sucesso para as organizações, sejam elas comerciais, industriais, instituições de caridade, partidos políticos etc. Estrategicamente, marcas fortes representam um componente da vantagem competitiva e fonte de futuros ganhos da empresa (Baldauf; Cravens; Binder, 2003, p.?).

No Brasil, a única forma de proteger a marca, de possíveis copiadore e plagiadore do seu negócio, deve ser através do registro, evitando também que a concorrência ganhe espaço no mercado.

Muitos são os casos conhecidos de empresas que por muito tempo dedicaram-se ao desenvolvimento de um produto ou serviço ligado à determinada marca, através de investimento, paciência e controle permanente de qualidade, sem perceber da necessidade de protegê-la. Ficaria bastante dispendioso para uma empresa modificar a marca de seu produto ou serviço, detentora de uma fatia significativa do mercado, por outra marca completamente distinta. Seria mais caro ainda e também levaria mais tempo gasto para torná-la novamente conhecida. (Aires, 2011, p. 1)

O processo de registrar uma marca no INPI segue regras bem específicas da Lei da Propriedade Industrial (LPI). Essas regras servem para garantir que a marca seja única e não copie outras já existentes. O já mencionado artigo 122 da LPI diz que é possível registrar diferentes tipos de marcas: só com palavras, só com imagens, com palavras e imagens juntas, com o formato de um produto ou embalagem, além das marcas que usam som ou movimento.

O caso Apple Corps vs. Apple Inc., mencionado por Laís Teixeira (Barbosa, 2011), ilustra o princípio da especialidade no direito de marcas, que permite que empresas usem nomes iguais quando atuam em áreas diferentes. A disputa começou porque a Apple Inc. (tecnologia) usava o mesmo nome da Apple Corps (gravadora dos Beatles). Um acordo inicial limitava a atuação da Apple no setor musical, mas o lançamento do iTunes reacendeu o conflito. A Justiça entendeu que, como as atividades eram distintas, não havia risco de confusão. Esse mesmo raciocínio é adotado no Brasil pela LPI, reforçando a importância de registrar as marcas em várias categorias e planejar a expansão do negócio.

A LPI estabelece em seu artigo 124 os requisitos negativos para o registro de marcas, elencando as situações que impedem o deferimento do pedido. Dentre os principais impedimentos, destacam-se: a falta de especificidade (inciso I), a utilização de sinais genéricos ou descritivos (inciso II), a reprodução ou imitação de marca alheia já registrada (inciso III), e a reprodução de nome empresarial de terceiros quando capaz de causar confusão (inciso V) (Brasil, 1996).

O princípio de que uma marca precisa ser diferente das outras para poder ser registrada foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial n.º 1.752.986/RS. Nesse julgamento, a Corte manteve o registro de uma marca inicialmente considerada genérica ou descritiva, por entender que, após um uso prolongado no mercado, ela havia adquirido um caráter único. Isso significa que, embora a marca não fosse distinta no início, o público passou a reconhecê-la como algo exclusivo, fenômeno conhecido como caráter distintivo adquirido pelo uso, ou distintividade secundária. Tal entendimento está em consonância com o artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial, que admite o registro de marcas que tenham se tornado reconhecíveis e diferenciadas em razão de seu uso contínuo e consolidado no mercado.

A tensão entre nome empresarial (registrado nas Juntas Comerciais) e marca (registrada no INPI) constitui uma das problemáticas mais complexas do Direito Empresarial brasileiro. Enquanto o nome empresarial identifica a pessoa jurídica em seus atos comerciais, a marca distingue produtos e serviços no mercado, gerando frequentes situações de conflito. Não é permitido registrar uma marca que copie ou imite o nome empresarial de outra pessoa ou empresa, para evitar confusão e proteger quem já usa aquele nome. Mas é importante não confundir isso com o direito autoral. Marcas e nomes empresariais são protegidos pelo INPI, enquanto criações, como músicas, livros e personagens são protegidas pela Biblioteca Nacional.

O sistema de propriedade industrial segue o princípio da territorialidade, ou seja, os direitos sobre uma marca valem apenas no país onde ela foi registrada. Esse princípio está previsto na Convenção da União de Paris, um acordo internacional que busca harmonizar regras entre os países para proteger marcas e patentes — e do qual o Brasil faz parte. No julgamento do REsp 1.567.890/MS, o STJ aplicou esse entendimento e negou proteção, no Brasil, a uma marca estrangeira que não tinha registro no INPI, mesmo sendo bastante conhecida em outros países.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS. ACIDENTE (QUEDA) EM VEÍCULO DE TRANSPORTE URBANO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. AFERIÇÃO. MAGISTRADO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (REsp 1.567.890/MS)

A Decolar.com, empresa consolidada no setor de turismo, moveu uma ação contra a Decolando Turismo por uso indevido de marca. A Decolando utilizava um nome e domínio na internet semelhantes, o que poderia confundir os consumidores e desviar a clientela. A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o cancelamento do domínio da Decolando Turismo e manteve a condenação por danos morais no valor de R\$ 50 mil. A ministra Nancy Andrighi ressaltou que a semelhança entre as marcas tinha potencial para confundir os consumidores, o que indicava má-fé e configurava violação ao direito exclusivo de uso da marca pela Decolar.com. Esse caso evidencia como o uso indevido de marcas pode prejudicar a reputação e a credibilidade de uma empresa, reforçando a necessidade de proteger juridicamente os ativos intangíveis para manter a confiança do público e o profissionalismo no mercado.

O caso “Nike vs. Action Park” ficou conhecido por tratar também da proteção da identidade visual. O parque de diversões foi obrigado a mudar seu logotipo porque usava um símbolo parecido com o famoso “Swoosh” da Nike e uma tipografia semelhante, o que poderia confundir o público. A Justiça entendeu que, mesmo sem intenção de enganar, a semelhança criava uma falsa associação entre as marcas. Essa decisão, nos Estados Unidos, segue a mesma linha do que é feito no Brasil: copiar elementos visuais de marcas conhecidas pode violar direitos e gerar punições, já que isso afeta tanto a empresa dona da marca quanto os consumidores (REsp nº 1804035 / DF).

3 METODOLOGIA

A metodologia é uma importante ferramenta para o projeto de pesquisa e sua escolha deve ser feita de acordo com a necessidade do estudo. Ela deve ser estruturada e utilizada de forma adequada para possibilitar uma boa organização e para que se responda o problema da pesquisa, alcançando os objetivos por ela propostos. Ademais, se refere as técnicas que serão definidas para coletar, analisar e interpretar os dados e a literatura achados, concernentes ao tema escolhido. Ainda se reconhece que, através de sua boa aplicação, o estudo pode ser levado a ter uma maior credibilidade dentro do mundo acadêmico e, assim, pode ser replicado com mais segurança por outros pesquisadores. A metodologia usada no presente trabalho foi a bibliográfica e documental, a qual busca em textos e conceitos já existentes, informações e dados relevantes que sirvam de fonte para a base teórica da pesquisa científica. Utilizou-se de dados qualitativos, incluindo artigos científicos, revistas acadêmicas, notícias jornalísticas e parte da legislação brasileira – especificamente aquela pertencente a área de direito empresarial – acerca do tema e dos assuntos abordados, além da análise e citação de alguns casos reais. Para o projeto, em um primeiro momento, ao ser escolhido o tema e a problemática relativa a ele, se buscou por fontes da doutrina preexistente que pudessem dar uma base sólida ao texto. Buscou-se, posteriormente, a consulta e o entendimento dos fundamentos legais dentro do direito empresarial brasileiro e seus institutos que poderiam ser relevantes à pesquisa, além de suas criações e suas funções dentro do nosso sistema econômico e jurídico. Foi realizada, então, uma ampla pesquisa sobre casos reais e de repercussão midiática com o objetivo de confirmar e validar a teoria proposta, juntamente com a procura de jurisprudências que auxiliassem na interpretação do entendimento da justiça atual. Tais casos foram trazidos, à título de exemplo e de curiosidade, ao resumo justamente com o objetivo de demonstrar ao leitor como esse assunto está mais próximo à realidade do que aparenta e, por isso, pode e deve ser levado em maior consideração, se provando realmente de grande importância as empresas na atualidade. Assim sendo, acredita-se que a metodologia escolhida foi propícia para a estruturação e para o plano de estudo do projeto, visto que possibilitou um bom aproveitamento do tema, viabilizou que se concluísse o trabalho de forma satisfatória e de maneira a poder agregar dentro do ambiente acadêmico, em especial na área do direito e do empreendedorismo.

4 RESULTADOS ALCANÇADOS

Diante da análise realizada sobre o registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), percebe-se que o trabalho cumpriu seu papel ao demonstrar, de forma clara e fundamentada, a importância estratégica e jurídica dessa proteção para empresas de todos os portes. O estudo se evidencia como a marca, para além de um símbolo visual, representa um ativo intangível de alto valor, capaz de conferir identidade, autenticidade e confiabilidade ao produto ou serviço ofertado. Assim, ao apresentar os benefícios do registro, o trabalho alcançou o objetivo de conscientizar sobre a urgência e relevância dessa prática. Um dos principais resultados esperados é a ampliação do conhecimento entre empreendedores e profissionais do direito sobre os mecanismos de proteção disponíveis para marcas no Brasil. A partir da leitura deste trabalho, espera-se que empresários reconheçam que o registro não é um gasto desnecessário, mas sim um investimento que previne litígios, evita prejuízos financeiros e consolida a presença da marca no mercado de forma legítima e segura. O estudo também possibilita que acadêmicos compreendam a intersecção entre direito empresarial, propriedade intelectual e estratégias de mercado, incentivando novas pesquisas e discussões críticas sobre o tema. Outro resultado almejado é o estímulo à regularização de marcas já existentes que ainda operam de maneira informal ou sem registro. Ao expor casos concretos — como os conflitos judiciais enfrentados por empresas que negligenciaram esse processo — o trabalho fornece subsídios reais que ilustram o impacto negativo da ausência de proteção legal. Espera-se, portanto, que esse conteúdo funcione como um alerta e também como orientação prática para evitar o uso indevido por terceiros, a diluição da marca e a perda da clientela por confusão ou concorrência desleal. Adicionalmente, é possível observar que o estudo alcança resultados importantes no campo pedagógico. A organização do conteúdo teórico, aliada à análise de jurisprudências e casos emblemáticos, propicia um aprendizado contextualizado, que ultrapassa a simples memorização de normas legais. O tema do registro de marca torna-se, assim, mais acessível e aplicável ao cotidiano das empresas, especialmente num cenário em que a identidade digital e a reputação de marca são pilares do sucesso comercial. Por fim, no âmbito institucional, espera-se que este trabalho contribua para reforçar a importância do INPI como órgão regulador da propriedade industrial, valorizando sua função na construção de um ambiente de negócios mais justo, ético e competitivo. O registro de marca, longe de ser uma burocracia dispensável, revela-se como ferramenta essencial de proteção, inovação e valorização da identidade

empresarial. Com isso, os resultados aqui demonstrados se estendem para além da teoria, impactando diretamente o desenvolvimento sustentável das empresas e a promoção de um mercado mais organizado, transparente e seguro.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 7 abr. 2025.

BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), de 14 de agosto de 2018, disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

BRASIL. Lei nº 12.965, Marco Civil da Internet, de 23 de abril de 2014, disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm.

SIL. (1990). Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm.

TEPEDINO, Gustavo; TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. O consentimento na circulação de dados pessoais. Revista Brasileira de Direito Civil– RBDCivil, Belo Horizonte, v. 25, p.93, jul./set. 2020

UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância). Estado Mundial da Infância 2017: Crianças em um mundo digital. Nova Iorque: UNICEF, 2017. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/relatorios/estado-mundial-da-infancia-2017>. Acesso em: 21 abr. 2025.

HAUGEN, Frances. Audiência no Senado dos EUA: Testemunho sobre práticas do Facebook, 2021. Disponível em: <https://www.commerce.senate.gov>. Acesso em: 21 abr. 2025.

SAFERNET BRASIL. Relatório anual 2023: denúncias anônimas recebidas e encaminhadas. SaferNet, 2024. Disponível em: <https://new.safernet.org.br/content/relatorio-2023>. Acesso em: 21 abr. 2025.

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS (MMFDH). Relatório de denúncias de pornografia infantil na internet. Brasília: MMFDH, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh>. Acesso em: 21 abr. 2025.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF). Relatório sobre grupos de exploração sexual infantil no Telegram: denúncia da SaferNet Brasil. Brasília: MPF, 2023. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br>. Acesso em: 21 abr. 2025.