



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB DEPARTAMENTO DE  
CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLOGIAS - CAMPUS XIX - CAMAÇARI/BA  
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO**

**LARISSA OLIVEIRA LIMA DE ABREU**

**A REGISTRABILIDADE DAS MARCAS COLETIVAS: ANÁLISE SOBRE A  
(IN)EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO INSTITUTO  
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SEUS IMPACTOS NOS  
PEDIDOS DE REGISTRO**

Camaçari

2023

**Larissa Oliveira Lima de Abreu**

**A registrabilidade das Marcas Coletivas: Análise sobre a (in)existência de entendimento consolidado pelo instituto nacional da propriedade industrial e seus impactos nos pedidos de registro**

Monografia apresentada a Universidade do Estado da Bahia - UNEB, no Curso de Direito do Campus XIX - Camaçari, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dra. Kadja Maria Parente.

Camaçari

2023

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca da Universidade do Estado da Bahia-campus XIX

Bibliotecário

ABREU, Larissa Oliveira Lima de Abreu.

A registrabilidade das marcas coletivas: Uma análise sobre a (in)existência de entendimento consolidado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e seus impactos nos pedidos de registro – Salvador: 2023.

56 fl. 30 cm.

Orientação: Prof. Dra. Kadja Maria Parente

Monografia - Curso de Direito – Universidade do Estado da Bahia - Campus XIX - Camaçari, 2023.

Inclui bibliografia.

1. Introdução. 2. Registro de marcas individuais e coletivas. 3. Dos pedidos registro das marcas coletivas no INPI. 4. Relevância e impacto da pesquisa.

I. ABREU, Larissa Oliveira Lima de II. Título.

## **TERMO DE APROVAÇÃO**

**LARISSA OLIVEIRA LIMA DE ABREU**

**A REGISTRABILIDADE DAS MARCAS COLETIVAS: ANÁLISE SOBRE A  
(IN)EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO INSTITUTO  
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SEUS IMPACTOS NOS  
PEDIDOS DE REGISTRO**

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito, Curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia, Campus XIX, pela seguinte banca examinadora:

Banca Examinadora:

---

Prof. Dr<sup>a</sup>. Kadja Maria Parente – UNEB – Orientador (a)

---

Prof<sup>ª</sup>. Dr<sup>a</sup> Aliana Alves de Souza – UNEB – Examinador (a)

---

Prof. Dr. Alexandre Ramos de Almeida – UNEB – Examinador

Camaçari, 25 de Novembro de 2023

*A Deus eternamente.*

*Ao meu filho Renato.*

## AGRADECIMENTOS

“A vida me ensinou a nunca desistir, lutar, nem perder, mas procurar evoluir.” – Trecho da música Charlie Brown Jr. - Dias De Luta, Dias De Glória.

Ao me deparar com esta difícil missão de escrever meus agradecimentos, as palavras dessa música ecoaram em minha mente. Elas refletem o que a vida me ensinou: perseverança, crescimento e evolução. Através dessa jornada, percebi a minha própria transformação, e, com o nascimento do meu filho, aprendi a canalizar minhas forças para chegar até aqui.

Com a chegada dele, compreendi a grandiosidade do plano divino e comecei a confiar mais nas direções traçadas por Deus em minha vida. Aprendi a encontrar descanso em meio às incertezas, entregando a ele minhas preocupações.

Dessa forma, agradeço primeiramente a Deus, por sempre me sustentar em seus braços amorosos, concedendo-me força e coragem para enfrentar cada obstáculo e orientando meus passos até este ponto.

Ao meu grande amor, Fernando Rodrigo, expresso minha gratidão por estar ao meu lado em todos os momentos. Suas palavras de apoio ecoam em minha memória, você sempre esteve e está presente para me ajudar a realizar meus sonhos. Você é minha inspiração, meu eterno companheiro de jornada.

Agradeço aos meus queridos pais, Remilson e Normalucia pelo apoio incondicional ao longo de cada etapa da minha caminhada que foram e são inestimáveis.

Minha gratidão se estende aos meus irmãos, Cliverton e Beatriz, cuja crença em mim sempre me motivou.

A minha querida avó Luiza, que sempre foi uma grande fonte de inspiração, não pôde estar aqui para testemunhar esta conquista pessoal, mas tenho certeza de que ela está olhando por mim do céu, sentindo-se orgulhosa de tudo o que realizei até agora.

A minha orientadora Prof. Dra. Kadja Maria Parente, pessoa fundamental para a concretização deste trabalho, por sua generosidade, cordialidade e incentivo na realização das pesquisas e por não medir esforços para ser minha orientadora.

A Universidade do Estado da Bahia, expresso minha gratidão por me acolher e proporcionar a oportunidade de crescimento acadêmico e pessoal.

*Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; andarão, e não se fatigarão.*

Bíblia Sagrada, Salmos 119:28.

## RESUMO

Objetiva-se analisar e comparar o entendimento do INPI sobre os critérios de registrabilidade das marcas coletivas, identificando as principais causas de indeferimento de pedidos de registro e propondo soluções para as lacunas existentes. A metodologia utilizada é uma abordagem de investigação quali-quantitativa, incluindo análise bibliográfica, documental, seguindo uma estratégia de pesquisa exploratória, além de análise analítica da base de dados do SINPI/INPI e contribuições de diversos autores e enriquecimento prático de uma entidade coletiva, no que se refere ao Registro de Marcas Coletivas. Desta forma, a hipótese que será levantada será sobre a presença/ausência de orientações mais detalhadas e informações acessíveis no Manual de Marcas do INPI, que são fatores determinantes para a significativa taxa de indeferimento dos pedidos de registro e que refletem diretamente na função socioeconômica dessas marcas. O estudo analisa a seguinte problemática: Quais as principais causas de indeferimento de marcas coletivas pelo INPI? Assim, aborda-se as lacunas existentes no entendimento do INPI sobre marcas coletivas, propondo soluções para as possíveis causas de indeferimento. Conclui-se que a principal causa de indeferimento do registro de marcas coletivas no INPI se referem a critérios formais e substâncias, como utilização do requerimento obrigatório e esclarecimentos básicos sobre o que são “entidades coletivas”.

**Palavras-chave:** INPI. Marcas Coletivas. Registrabilidade. Capacitação. Função Socioeconômica.

## ABSTRACT

The objective is to analyze and compare INPI's understanding of the registrability criteria for collective marks, identifying the main reasons for refusal of registration requests and proposing solutions for existing gaps. The methodology used involves a qualitative-quantitative investigative approach, including bibliographical and documentary analysis, following an exploratory research strategy. It also includes an analytical analysis of the SINPI/INPI database and contributions from various authors and the practical enrichment of a collective entity with regard to the Registration of Collective Trademarks. Thus, the hypothesis to be raised concerns the presence/absence of more detailed guidance and accessible information in the INPI's Trademark Manual, which are determining factors for the significant rate of refusal of registration requests and directly impact the socio-economic function of these marks. The study examines the following issue: What are the main reasons for the refusal of collective marks by INPI? Consequently, it addresses the existing gaps in INPI's understanding of collective marks, proposing solutions to potential reasons for refusal. It is concluded that the primary reasons for the refusal of registration of collective marks by INPI relate to formal and substantive criteria, such as the mandatory use of the application and basic clarifications on what "collective entities".

**Keywords:** INPI, collective trademarks, registrability, training, socio-economicfunction.

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

Art	Artigo
CUP	Convenção da União de Paris
DIRMA	Diretoria de Marcas
GATT	Acordo Geral de Tarifas e Comércio
IGs	Indicações Geográficas
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
MC	Marca Coletiva
RPI	Revista da Propriedade Industrial
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

## SUMÁRIO

<b>LISTA DE ABREVIATURAS.....</b>	<b>10</b>
<b>1 INTRODUÇÃO.....</b>	<b>12</b>
<b>2 REGISTRO DE MARCAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS.....</b>	<b>16</b>
2.1 ASPECTOS GERAIS DO HISTÓRICO DE MARCA.....	18
2.1.1 Conceito Jurídico de Marca.....	20
2.2 DAS MARCAS COLETIVAS E SEU SURGIMENTO.....	22
2.2.1 Regime Jurídico das Marcas Coletivas.....	24
<b>3 DOS PEDIDOS REGISTRO DAS MARCAS COLETIVAS NO INPI.....</b>	<b>30</b>
3.1 APRECIACÃO DAS MARCAS COLETIVAS.....	34
3.1.1 Falta de distinção e caráter coletivo.....	35
3.1.1.1 <b>Representatividade Inadequada</b> .....	<b>36</b>
3.1.1.2 <b>Uso indevido ou Potencial de confusão</b> .....	<b>37</b>
3.2 DESAFIOS E TENDÊNCIAS NA PROTEÇÃO DE MARCAS COLETIVAS..	38
3.2.1 (In)Existência de Entendimento Consolidado no INPI.....	39
3.3 VIVÊNCIAS DA COMUNIDADE.....	41
<b>4 RELEVÂNCIA E IMPACTO DA PESQUISA.....</b>	<b>43</b>
4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DO INPI .....	44
4.1.1 Possíveis Implicações Jurídicas acerca do Tema.....	45
4.2 DOS RESULTADOS DA ANÁLISE NA COMUNIDADE.....	47
<b>5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>49</b>
<b>6 REFERÊNCIAS .....</b>	<b>52</b>
<b>APÊNDICE A .....</b>	<b>55</b>

## 1 INTRODUÇÃO

As marcas coletivas são um conceito importante no campo da propriedade intelectual e desempenham um papel fundamental na proteção e promoção de produtos ou serviços compartilhados por membros de uma determinada organização ou comunidade. Segundo Winkelmann (2014), as marcas coletivas são aquelas que identificam produtos ou serviços que atendem a padrões de qualidade ou características específicas estabelecidas por um grupo ou associação. Assim como outras marcas, as marcas coletivas precisam ser registradas para garantir sua exclusividade e proteção legal. No contexto brasileiro, o registro das marcas é conduzido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A importância do registro das marcas, como apontado por Porfirio, Martins e Marinho (2018) reside no fato de que ele confere aos detentores das marcas coletivas o direito legal de controlar o uso dessas marcas e de garantir que apenas produtos ou serviços que atendam aos padrões estabelecidos possam ser associados a ela. Isso ajuda a manter a integridade da marca e a proteger a reputação da comunidade ou grupo que ela representa.

No entanto, é importante observar que, mesmo com o registro, as marcas coletivas podem estar sujeitas a conflitos, especialmente quando se trata de questões relacionadas a seu uso e controle. Diferentes estudos têm abordado as decisões do INPI quanto ao registro de marcas, e esses estudos podem oferecer ideias e criações de definições sobre como esses conflitos surgem e são tratados.

A pesquisa em questão tem por finalidade explorar a temática da registrabilidade das marcas coletivas, com um enfoque na compreensão dos critérios formais e materiais adotados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para a análise de deferimento ou indeferimento dos requerimentos de pedidos de registro.

A partir dessa premissa, surgem algumas indagações sobre o impacto substantivo das decisões proferidas pelo INPI em relação à registrabilidade das marcas coletivas, questões não somente no âmbito da sociedade, mas também nas estratégias empresariais e na salvaguarda da propriedade intelectual das empresas e organizações. Deste modo, este trabalho visa desdobrar esse cenário complexo e relevante das marcas coletivas.

No contexto da análise das marcas coletivas, torna-se evidente que a sua identificação eficaz está intrinsecamente relacionada com a noção de “afiliação” ou “vinculação” a uma entidade específica. Isso, por sua vez, está estreitamente ligado à condição de ser um “membro associado” ou “participante de um grupo”, o que estabelece um vínculo direto entre o utilizador da marca coletiva e a entidade detentora da mesma. Esse vínculo pode ser fundamentado em

elementos de identidade cultural, tradição ou, até mesmo, no conceito de pertencimento (Uzcátegui, 2004).

É fundamental destacar que a viabilidade da registrabilidade das marcas coletivas não apenas impulsiona o desenvolvimento do mercado, mas também assegura a perpetuação de sua função social. Noutras palavras, ao regulamentar o uso das marcas coletivas de maneira apropriada, não só fomentamos a geração de renda e prosperidade, mas também promovemos um progresso substancial no contexto social.

Isso pode ser evidenciado, por exemplo, na contribuição das marcas coletivas para a preservação de valores culturais, de identidade e de legado para futuras gerações. Nesse sentido, as marcas coletivas assumem um papel de extrema relevância na sociedade contemporânea. O estudo que se segue se debruça na análise de critérios regulatórios formais e legais estabelecidos pelo INPI quanto aos efeitos mais amplos que a registrabilidade das marcas coletivas pode desencadear nas dinâmicas sociais, econômicas e culturais.

Desta forma, por meio dessa investigação, almejamos obter uma compreensão dos desafios e oportunidades associados a essa temática, bem como contribuir para o enriquecimento do debate acadêmico e prático sobre a importância das marcas coletivas na sociedade contemporânea, tendo em vista a necessidade de inovação e a tratativa de novos temas no direito. Assim, o presente estudo busca analisar a seguinte problemática: Quais as principais causas de indeferimento de marcas coletivas pelo INPI?

Nesse contexto, as discussões em torno da registrabilidade das marcas coletivas ganham um apelo significativo, pois refletem o notório avanço do mercado. Ao explorar a temática das marcas coletivas, embora relativamente pouco debatida na sociedade, estamos, na verdade, mergulhando em um fenômeno de agregação de valor compartilhado. Isso ocorre porque as marcas coletivas representam uma convergência de diferentes empresas ou organizações sob uma identidade coletiva, com o propósito de promover um conjunto comum de valores, padrões de qualidade e propósitos.

Diante disso, o presente trabalho busca como objetivo geral, analisar a registrabilidade das marcas coletivas no contexto do INPI, avaliando a existência de entendimento consolidado e seus impactos nos pedidos de registro. Para tanto, pretende-se ainda: a) Analisar o regime jurídico das marcas coletivas; b) Verificar o processo administrativo e jurídico relacionado ao registro das marcas coletivas; e c) Avaliar os impactos da falta de entendimento consolidado pelo INPI sobre os pedidos de registro de marcas coletivas, especialmente no que diz respeito à proteção e reconhecimento dessas marcas no mercado e na sociedade.

Nesse contexto, é crucial destacar que esta pesquisa tem suas raízes em uma inspiração oriunda de um evento particular – a inclusão do tema de registro de marcas em um exame de ordem. Embora nunca antes abordado pela banca, esse tema sempre me chamou a atenção, dada a notável expansão do mercado e das estratégias de marketing.

Portanto, devido a relativa escassez de discussões consolidadas e entendimentos claros por parte do INPI e da jurisprudência nacional sobre marcas coletivas, surgiu uma preocupação quanto à importância, vulnerabilidade e segurança jurídica dessas marcas no cenário social brasileiro. Nesse ínterim, baseando-nos na pesquisa realizada por Patrícia Barbosa (2016), é interessante observar que o principal motivo para o indeferimento de marcas coletivas no Brasil está relacionado à ausência do regulamento obrigatório e específico que rege a utilização dessas marcas.

No entanto, como hipótese desta pesquisa, acredita-se que a principal razão para a recusa desses pedidos de registro de marcas coletivas está relacionada à falta de orientações detalhadas e informações amplas no Manual de Marcas do INPI. Essas diretrizes abrangentes e de fácil acesso referentes aos critérios formais e materiais são cruciais para a aprovação desses registros. A escassez dessas informações objetivas não apenas impacta advogados e consultores de marcas, mas também os próprios membros das coletividades que buscam registrar suas marcas sem orientação profissional. Esse cenário contribui significativamente para a alta taxa de rejeição desses pedidos.

É nesse contexto que a urgência de voltar nossa compreensão sobre as marcas coletivas se faz notória. Uma vez que essas marcas transcendem a mera representação de produtos ou serviços, elas agregam valor econômico ao representar grupos de produtores ou prestadores de serviços unidos por características e valores compartilhados. Além disso, elas preservam tradições que conectam gerações passadas, presentes e futuras.

Portanto, é imperativo abordar essa questão no cenário atual que vem carregado de inovações, considerando não apenas as implicações sociais, mas também a importância econômica e cultural das marcas coletivas. A implementação de medidas que ofereçam suporte profissional e simplifiquem o processo de registro no INPI se torna essencial para superar os obstáculos atuais e permitir o crescimento contínuo e sustentável dessas marcas em prol do desenvolvimento econômico e cultural da sociedade.

Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, será adotada uma abordagem de investigação quali-quantitativa. Assim, a pesquisa seguirá uma estratégia de pesquisa exploratória, buscando compreender e explorar as nuances e complexidades relacionadas ao

papel e à importância das marcas coletivas, bem como as razões subjacentes aos indeferimentos de pedidos de registro.

É importante dizer que os dados estatísticos em sua grande maioria foram retirados da Base SINPI/INPI para fins estritamente acadêmicos. Todavia, esses dados, ainda em estágio inicial de observação, tornam impossíveis generalizações ou análises estatísticas abrangentes, sem comprometer sua considerável relevância.

Primordialmente, será realizada análise bibliográfica da literatura acadêmica e de fontes relevantes no campo da Propriedade Intelectual, marcando uma compreensão das teorias, conceitos e debates relacionados a marcas coletivas. Essa revisão será essencial para contextualizar o tema e identificar lacunas no conhecimento existente.

Também será realizada uma análise documental, que consistirá na análise de documentos legais, regulamentações e levantamento jurisprudenciais, relacionados a marcas coletivas no contexto brasileiro. Essa abordagem proporcionará uma compreensão das questões práticas e legais que permeiam o processo de registro e gestão dessas marcas. Além de análise analítica da base de dados do SINPI/INPI e contribuições de diversos autores e enriquecimento prático de uma entidade coletiva, no que se refere ao Registro de Marcas Coletivas.

O trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo, é feita uma exploração dos conceitos e da trajetória das marcas individuais e coletivas, com uma análise de seus regimes jurídicos, regulamentações, proteção e impacto socioeconômico. No segundo capítulo, são examinados os critérios que geralmente influenciam o deferimento ou indeferimento de pedidos de registro de marcas coletivas no INPI. A pesquisa investiga a abordagem adotada pelo INPI em relação a essas marcas, com foco em questões como a falta de distinção, representatividade inadequada de grupos e potencial de confusão no mercado.

Por fim, o terceiro capítulo concentra-se na relevância da pesquisa e em seu impacto nas práticas relacionadas às marcas coletivas. Os resultados da análise são apresentados, e a pesquisa é destacada como uma contribuição para o preenchimento de lacunas no conhecimento jurídico e empresarial. Além disso, o capítulo encerra com considerações finais que avaliam o alcance dos objetivos do estudo.

## 2 REGISTRO DE MARCAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS

Para avaliar os casos práticos de registro de marcas nessa pesquisa, tanto no âmbito administrativo do INPI quanto na seara jurídica brasileira, faz-se necessário compreender o conceito de marca, bem como os assuntos que envolvem os pedidos de registro em sentido “*lato sensu*”. Dito isto, este tópico terá ênfase nas questões e definições pertinentes ao registro de marca.

A avaliação dos casos práticos de registro de marcas, seja no âmbito administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou na esfera jurídica brasileira, requer uma compreensão dos princípios e conceitos que fundamentam esse processo. Nesse contexto, o presente texto discute os elementos essenciais relacionados ao registro de marcas, destacando sua relevância e a complexidade dos aspectos envolvidos.

Uma marca representa a identidade de uma empresa ou produto no mercado. Ela engloba elementos como palavras, logotipos, slogans, cores, sons, formas e embalagens, que servem para distinguir produtos ou serviços de uma empresa em particular. Além de criar diferenciação, a marca também agrega valor à empresa, ao estabelecer associações positivas na mente dos consumidores. Segundo Coelho (2017), para que a marca possa ser registrada é necessário que ela atenda aos seguintes requisitos:

- a) Novidade relativa - não se exige da marca que represente uma novidade absoluta, isto é, a expressão linguística ou signo utilizado não precisam ser, necessariamente, criados pelo empresário. O que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados, ou de serviços prestados.
- b) Não colidência com marca notória - as marcas notoriamente conhecidas, mesmo que não registradas no INPI, merecem a tutela do direito industrial, em razão da Convenção de Paris, da qual participa o Brasil (LPI, art. 126).
- c) Não impedimento - a lei impede o registro, como marca, de determinados signos. Por exemplo, as armas oficiais do Estado ou o nome civil, salvo autorização pelo seu titular etc. (LPI, art. 124). Para ser registrado como marca, o signo não pode enquadrar-se nos impedimentos legais. (Coelho, 2017, p.119).

O registro de marca é um processo fundamental para garantir a proteção legal de uma marca. Ele confere ao detentor o direito exclusivo de usar a marca para os produtos ou serviços especificados, assegurando sua exclusividade no mercado. Além disso, o registro de marca é um pilar na construção da propriedade intelectual de uma empresa e pode ser estratégico em negociações comerciais, licenciamentos e, eventualmente, em litígios (Gomes, 2017).

O INPI, como órgão governamental, ou seja, uma autarquia federal, exerce um papel central na administração do sistema de propriedade industrial no Brasil. Desta forma, é encarregado de examinar, aprovar e manter registros de marcas, garantindo que atendam às leis

e regulamentos vigentes. Isso confere segurança jurídica tanto aos titulares das marcas quanto ao mercado como um todo.

O processo de registro de marca compreende várias etapas, incluindo a pesquisa de anterioridade, elaboração e depósito do pedido, análise por parte do INPI e a possibilidade de contestação por terceiros. Desta maneira, compreender essas etapas é crucial para otimizar o processo de registro e evitar possíveis obstáculos (Gomes, 2017).

Além das marcas tradicionais, o sistema de registro de marcas no Brasil também contempla as marcas coletivas e de certificação. As marcas coletivas são usadas por entidades como associações e cooperativas para identificar produtos ou serviços produzidos por membros. Já as marcas de certificação indicam que produtos ou serviços atendem a determinados padrões de qualidade ou características específicas.

A proteção de uma marca não se restringe ao ato do registro, a defesa ativa da marca é crucial. Uma vez que isso pode envolver litígios em casos de violação de direitos de marca, bem como a manutenção contínua da exclusividade. Sendo assim, as estratégias de monitoramento e resolução de conflitos são vitais para garantir a integridade da marca e sua exclusividade no mercado.

O registro de marcas é um procedimento complexo que envolve tanto aspectos administrativos quanto jurídicos. A compreensão do conceito de marca, do processo de registro, do papel desempenhado pelo INPI e das implicações legais associadas ao registro de marca é essencial para empresas e indivíduos que buscam proteger seus ativos de propriedade intelectual no cenário brasileiro. Este referencial teórico fornece uma base sólida para a análise de casos práticos de registro de marcas no Brasil, enfatizando a importância da proteção de marcas como componente integral das estratégias de negócios e da economia em geral.

Dessa forma, é importante dizer que para que ocorra o registro de uma marca no INPI, é necessário atender a diversas exigências, tanto de natureza formal quanto material. Esses critérios estão detalhados no Manual de Marcas disponibilizado no site do INPI. Portanto, para obter sucesso no registro de uma marca, é crucial iniciar pela análise dos requisitos formais de admissibilidade. Essa etapa refere-se à verificação das condições formais necessárias para dar continuidade ao processo.

Assim, esse processo é fundamental para a publicação correta na RPI (Revista da Propriedade Industrial), revista essa que possibilita a obtenção de informações corretas e concretas no que se refere aos processos depositados, isso facilita que transcorra o prazo de 60 dias para que terceiros apresentem oposições, conforme art. 158 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Após a conclusão dessa etapa, a RPI será publicada. Nessa publicação, constarão quaisquer irregularidades identificadas, bem como os requisitos não atendidos. Nesse momento, será aberto um prazo de cinco dias para que o solicitante cumpra a exigência e realize as correções necessárias.

Ao cumprir as exigências formais, passa-se para etapa de apreciação do mérito, nesse momento, ocorre a análise do pedido de registro de marca e a verificação de sua conformidade com a Lei da Propriedade Industrial. Após essa etapa, o pedido pode ser classificado em uma das cinco situações: Exigência, Sobrestamento, Deferimento, Deferimento Parcial e Indeferimento.

Desta forma, segundo o escritório Ricci Propriedade Intelectual (2023)<sup>1</sup>, nos casos em que não há ocorrência de exigências formais ou materiais, o tempo médio atual de um processo de registro de marca, desde o momento em que é depositado no INPI até a concessão do registro, varia entre 10 e 12 meses. Entretanto, nos casos em que surgem exigências formais ou materiais, que requerem a abertura de prazos adicionais, o tempo médio pode se estender para 18 a 24 meses. À vista disso, após o cumprimento e verificação de todos os critérios será concedido o registro da marca que terá validade por 10 (dez) anos, conforme o art. 133 da LPI.

## 2.1 ASPECTOS GERAIS DO HISTÓRICO DE MARCA

Durante a Idade Média, os nomes e símbolos começaram a ter caráter comercial, atuando como diferenciadores e identificadores de objetos (Cerqueira, 1994). Segundo Cerqueira, essa época pode ser considerada como o início do uso das marcas de fábrica, pelo menos com um caráter mais próximo ao que possuem atualmente e com uma função análoga à que desempenham no mundo moderno (Cerqueira, 1994). Além disso, durante esse período marcado pelo desenvolvimento da atividade comercial e industrialização, as marcas surgiram como obrigatórias, sendo impostas pelas autoridades públicas para a identificação das mercadorias (Janke, 2020).

Requião (2003) complementa dizendo que durante a Idade Média, era comum a utilização de marcas figuradas constituídas por linhas retas ou curvas, sendo reconhecida como um direito privado absoluto, protegido pelas corporações de mercadores. Entretanto, foi com a Revolução Francesa de 1789, que o caráter obrigatório do uso de marcas foi gradativamente

---

<sup>1</sup> Questões sobre o registro e a proteção de marcas no Brasil e no exterior. **Ricci Propriedade Intelectual**. Disponível em: <https://riccipi.com.br/questoes-sobre-o-registro-e-a-protecao-de-marcas-no-brasil-e-no-exterior/>. Acesso em 26 de out. de 2023.

substituído pelo uso facultativo. A partir de 1803, a França cogitou a aplicação de uma lei para organizar o registro da marca e punir os contrafatores, ressaltando ao titular o direito às perdas e danos. Embora essa lei não tenha sido aplicada, outras foram criadas na Europa, destacando-se a Lei Francesa de 23 de junho de 1857, que serviu como paradigma da legislação de muitos países, incluindo as Leis Brasileiras de 1887 e 1904<sup>2</sup>.

Sendo que, em 20 de março de 1883, o Brasil, juntamente com outros 11 países, incluindo Bélgica, França, Guatemala, Itália, Holanda, Portugal, El Salvador, Sérvia, Espanha e Suíça, assinaram a Convenção da União de Paris (CUP) para a proteção da propriedade industrial. Este evento histórico marcou um importante começo para a formação do direito internacional sobre essa matéria<sup>3</sup>. A Convenção da União de Paris foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n. 9.233 de 28 de junho de 1884, e permanece em vigor até os dias atuais, sujeita a algumas modificações, revisões e emendas<sup>4</sup>.

Assim, foi em 1875, que o Brasil aprovou sua primeira lei de marcas de fábrica por meio do Decreto nº 2.682. O primeiro artigo estabelecia que todo fabricante e comerciante tinham o direito de marcar os produtos de sua fabricação e comércio com sinais distintivos de qualquer outra procedência. As marcas poderiam ser compostas pelo nome do fabricante ou comerciante de forma distintiva, nome da empresa ou razão social, bem como outras denominações, emblemas, estampas, selos, sinetes, carimbos, relevos e invólucros de todo tipo que pudessem distinguir os produtos fabricados ou os objetos comerciais<sup>5</sup>.

Traçando ainda uma linha do tempo, no Brasil, em 1923, foi instituída a Diretoria Geral da Propriedade Industrial por meio do Decreto n. 16.264<sup>6</sup>, o primeiro órgão nacional responsável pelos registros de marcas e invenções. Já em 1945, o Código da Propriedade

---

<sup>2</sup> Ibidem, 2003, p. 139.

<sup>3</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda, 2008, p.65.

<sup>4</sup> Ibidem. 2008, p.65.

<sup>5</sup> BRASIL. Casa Civil. **Decreto nº 2.682**, de 23 de outubro de 1875. Regula o direito que tem o fabricante e o negociante, de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>. Acesso em 08 de maio de 2023.

<sup>6</sup> BRASIL. Casa Civil. **Decreto nº 16.264**, de 19 de dezembro de 1923. Crê a Diretoria Geral da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/19201929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 08 Maio. 2023.

Industrial foi promulgado através do Decreto de Lei n. 7.903<sup>7</sup>, o qual incluiu disposições sobre crimes de propriedade industrial e concorrência desleal. Esse Código foi posteriormente substituído pela Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971<sup>8</sup>. Em 1970, um ano antes da promulgação do Código de 1971, foi criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que tem como objetivo executar, em nível nacional, as normas que regulamentam a propriedade industrial, levando em consideração suas funções sociais, econômicas, jurídicas e técnicas.

Nesse contexto, a legislação marcária teve um marco importante com a Constituição Federal de 1988, que, no artigo 5º, inciso XXIX, garantiu a proteção das marcas, nomes das empresas e outros sinais como direitos fundamentais (Lemos, 2011). O Código de 1971 foi substituído pela Lei da Propriedade Industrial nº 9.279, de 14 de maio de 1996<sup>9</sup>, que apresentou melhorias no procedimento administrativo para obtenção dos registros de marcas perante o INPI.

Portanto, entende-se que a marca esteve presente em um período significativo da história e têm tido desdobramentos legais em diferentes contextos. Para tanto, a seguir será discutido o conceito jurídico de marca perante a legislação brasileira.

### 2.1.1 Conceito Jurídico de Marca

O conceito de marca é essencial para o tema abordado neste trabalho, que trata do Registro de Marca sob a ótica da Propriedade Industrial. De acordo com a Lei nº 9.279/96<sup>10</sup>, que regulamenta os direitos e obrigações relacionados à propriedade industrial, a marca é definida como um sinal usado para distinguir um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou relacionado, de origem diferente<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903, de 14 de agosto de 1945. Promulga o Código da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 14 ago. 1945. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/Del7903.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del7903.htm). Acesso em 28 de maio de 2023.

<sup>8</sup> BRASIL. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Dispõe sobre a concessão e a anulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 22 dez. 1971. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm). Acesso em 28 de maio de 2023.

<sup>9</sup> BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996.

<sup>10</sup> Ibidem, 1996, n.p

<sup>11</sup> BANDEIRA, Alexandre de Almeida. **Restrição legislativa e proteção deficiente à marca empresarial**. Monografia (Pós Graduação Lato Sensu) – Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

Portanto, a marca é uma representação gráfica ou verbal que tem a finalidade de identificar e diferenciar os produtos e serviços de uma empresa em relação aos seus concorrentes. Ela é uma forma de proteger a identidade visual e a reputação de uma marca, impedindo que terceiros utilizem símbolos ou denominações semelhantes, o que poderia levar a confusão no mercado e prejuízos financeiros para a empresa titular da marca<sup>12</sup>.

O artigo 122 da lei nº 9.279/96 estabelece que as marcas devem ser visualmente perceptíveis e não estar sujeitas a proibições legais. O artigo 124 menciona quatro características importantes que uma marca deve ter: veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade<sup>13</sup>.

A veracidade implica que a marca deve ser fiel e verdadeira em relação ao produto ou serviço que representa, evitando qualquer tipo de engano ao consumidor. A liceidade estabelece que a marca não pode entrar em conflito com os princípios éticos e morais da sociedade, protegendo a integridade da ordem pública e dos bons costumes. É aqui que o exemplo do uso do sinal de maconha como marca se torna significativo, uma vez que tal escolha poderia contrariar os princípios morais e éticos da sociedade, resultando em um impedimento legal.

A distintividade é uma característica crucial, já que a marca deve ser capaz de diferenciar efetivamente o produto ou serviço de outros no mercado. Por fim, a disponibilidade assegura que a marca não está em uso por terceiros para produtos ou serviços semelhantes, evitando conflitos e confusão. A disponibilidade é especialmente importante no processo de busca e análise de anterioridade, onde verifica-se se a marca já está em uso ou se há registros similares que possam gerar conflitos.

Em resumo, a marca, por ter como principal característica a sua função distintiva, que serve como elemento diferenciador entre produtos ou serviços idênticos ou semelhantes de diferentes origens. Essa característica permite que o consumidor identifique distintamente produtos com afinidades mercadológicas. Portanto, o conceito jurídico de marca, tal como estabelecido pela Lei nº 9.279/96, é de extrema importância para a proteção e valorização do ativo intangível mais valioso das empresas: sua identidade visual. Tendo em vista que a marca é fundamental para diferenciar a empresa no mercado, gerar vantagens competitivas, construir a reputação e garantir a segurança jurídica necessária para a construção de uma estratégia de negócios sólida e bem-sucedida.

---

<sup>12</sup> Ibidem, 2021, n.p.

<sup>13</sup> BRASIL, Op. Cit., 1996.

Para uma compreensão abrangente dos casos práticos relacionados ao registro de marcas no âmbito administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e na esfera jurídica brasileira, é essencial estabelecer uma base sólida a respeito do conceito de marca e dos assuntos que permeiam os pedidos de registro em sentido amplo. Com esse conhecimento prévio em mente, é possível compreender a análise no próximo capítulo, que se concentra especificamente nas marcas coletivas e no seu surgimento. Neste contexto, o capítulo 3 abordará as características distintas das marcas coletivas, suas finalidades e como se diferenciam das marcas individuais, enriquecendo a compreensão sobre o registro de marcas em geral e, em particular, o registro de marcas coletivas.

## 2.2 DAS MARCAS COLETIVAS E SEU SURGIMENTO

A origem da Marca Coletiva remonta ao período das corporações de ofício na Idade Média, onde os membros adotavam a marca associada à corporação à qual pertenciam (Soares, 1996 *apud* Faria, 2011). De acordo com esse autor, a Marca Coletiva proporcionava aos seus usuários a capacidade de proteger seus direitos e interesses, assegurando o cumprimento de sua finalidade principal: identificar e distinguir os produtos de uma coletividade, indicando a origem, excelência, qualidade e autenticidade dos produtos. Além disso, essa marca tinha a função de certificar o método de produção e fabricação dos produtos, associando-os a uma localidade específica.

Durante a Idade Média, os sinais distintivos desempenharam um papel crucial nas transações comerciais na Europa, permitindo que os consumidores identificassem a procedência das mercadorias e fornecendo proteção aos produtores contra falsificações (Pinho, 1996; Ramello, 2006).

Devido à crescente importância da identificação de produtos, muitos acordos comerciais foram estabelecidos entre países para proteger seus produtos contra concorrência desleal e falsas indicações de origem. Na França, cooperativas, associações e outras entidades coletivas começaram a pressionar pelo reconhecimento da proteção de marcas coletivas, que eram distintas das marcas individuais. Assim, em 1967, durante a revisão da Convenção da União de Paris - CUP, foi incluído o Artigo 7bis, que estabelecia a proteção das marcas coletivas. Esse artigo estabeleceu que:

Os países contratantes comprometem-se a admitir o registro e a proteger as marcas pertencentes a coletividades cuja existência não for contrária à lei do país de origem, ainda quando essas coletividades não possuírem um estabelecimento industrial ou comercial (FRANÇA, 1967).

O artigo 7bis da CUP não continha uma definição específica do que é uma marca coletiva, e Ângulo (2006) argumentou que ele representou um denominador comum mínimo, garantindo o princípio da legitimidade das marcas coletivas. Esse princípio obrigava os países da União a admitirem o registro, concederem proteção sob a denominação “coletiva” e permitirem que as marcas pertencessem a coletividades, mesmo que estas não tivessem um estabelecimento industrial ou comercial no país onde buscavam proteção.

Em 1964, os líderes das Oficinas Internacionais Reunidas para a Proteção da Propriedade Industrial (BIRPI) prepararam uma “Lei-Modelo” para países em desenvolvimento, que continha disposições abrangentes sobre o registro, exame, publicação, uso, transmissão e anulação de marcas coletivas (Faria, 2011). Em 1994, a propriedade intelectual foi incorporada ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT, e durante a Rodada Uruguai, o *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), conhecido em português como Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), reforçou a proteção das marcas coletivas. Esse acordo obrigou os países membros, incluindo o Brasil, a seguir as regras estabelecidas no ADPIC para marcas coletivas.

As Marcas Coletivas seguem as regras básicas estabelecidas para o registro de todas as marcas, inclusive as restrições descritas no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). No entanto, essas marcas possuem disposições específicas e são definidas da seguinte maneira, de acordo com o Artigo 123 da LPI: “III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade”.

As marcas coletivas, conforme definido no artigo 123 da Lei nº 9.279 de 1996, são um tipo específico de marca utilizada para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade. Essa categoria de marca desempenha um papel crucial na proteção e promoção dos interesses de grupos organizados, associações, cooperativas e outras entidades que reúnem produtores ou prestadores de serviços com interesses comuns. Assim, “a marca coletiva informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a associação dos produtores ou importadores do setor” (Coelho, 2017, p.118).

A principal função de uma marca coletiva é criar uma identidade unificada para os produtos ou serviços produzidos ou fornecidos pelos membros da entidade. Isso ajuda a estabelecer a reputação e a qualidade associadas à marca coletiva, agregando valor aos produtos ou serviços que a ostentam (Sousa, 2021). Além disso, as marcas coletivas também

desempenham um papel importante na diferenciação desses produtos ou serviços no mercado, tornando-os facilmente reconhecíveis pelos consumidores (Castro; Giraldi, 2018).

Um dos usos mais comuns das marcas coletivas está relacionado à certificação de conformidade. Por exemplo, uma associação de agricultores pode criar uma marca coletiva para identificar produtos agrícolas que atendam a determinados padrões de qualidade ou práticas sustentáveis. Ao fazer isso, eles garantem aos consumidores que os produtos com essa marca coletiva atendem aos requisitos estabelecidos pela entidade, proporcionando confiança e credibilidade aos compradores (Santos, 2021).

Além disso, as marcas coletivas também podem ser usadas para promover a identidade regional ou setorial. Por exemplo, uma região vinícola pode criar uma marca coletiva para promover vinhos produzidos naquela área específica. Isso não apenas ajuda a destacar a origem dos produtos, mas também contribui para o desenvolvimento econômico da região, atraindo turistas e investimentos (Castro; Giraldi, 2018).

No entanto, é importante observar que as marcas coletivas estão sujeitas a regulamentações específicas, e os membros da entidade que utiliza a marca devem cumprir os requisitos estabelecidos para manter a integridade da marca e evitar a diluição de seu valor. Além disso, a entidade que detém a marca coletiva é responsável por garantir que ela seja usada adequadamente e que os produtos ou serviços associados à marca atendam aos padrões estabelecidos.

Em resumo, as marcas coletivas desempenham um papel fundamental na identificação e promoção de produtos ou serviços provenientes de membros de uma entidade específica. Elas garantem a conformidade com padrões de qualidade ou especificações técnicas, promovem a identidade regional ou setorial e agregam valor aos produtos ou serviços que carregam essa marca. Portanto, são uma ferramenta valiosa para grupos organizados que buscam proteger e fortalecer seus interesses no mercado.

### 2.2.1 Regime Jurídico das Marcas Coletivas

Com o propósito de uma exploração mais profunda, este capítulo abordará o conceito e origem das Marcas Coletivas, baseamos essa análise nos componentes que moldam seu enquadramento jurídico e que realçam sua importância econômica e evidenciam sua sensibilidade diante dos arquivamentos resultantes de possíveis indeferimentos.

Nesse contexto, é importante notar que a regulamentação do registro de marcas é definida pela Lei 9.279, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI) que diz que a responsabilidade pelo registro de uma marca é de competência do INPI, uma autarquia federal.

Assim sendo, o regime jurídico das marcas coletivas é estabelecido por meio de leis e regulamentações específicas que definem as regras e diretrizes aplicáveis a esse tipo particular de marca. O sistema legal estabelece as bases para a criação, registro, uso e proteção das marcas coletivas, assegurando sua eficácia e integridade.

No que diz respeito ao registro de marcas coletivas, é comum que os órgãos de propriedade intelectual de cada país exijam que essas marcas sejam devidamente registradas. A legislação aplicável geralmente estabelece os procedimentos e requisitos específicos para esse registro, garantindo que as marcas coletivas sejam protegidas de maneira adequada e que seu uso seja estritamente regulamentado (Artigo 44 da Lei nº 9.279 de 1996) (Brasil, 1996).

A titularidade e a administração de marcas coletivas são atribuídas à entidade que as detém. Esta entidade é responsável por estabelecer as regras que governam o uso da marca e a concessão de permissões de uso a seus membros. Os critérios para a utilização da marca, bem como a monitorização de seu uso correto, são de responsabilidade dessa entidade (Artigo 123, III da Lei nº 9.279 de 1996) (Brasil, 1996).

Ainda de acordo com o art. 123, as marcas coletivas estão frequentemente associadas a padrões específicos de qualidade, origem geográfica ou outros critérios determinados pela entidade detentora. O regime jurídico deve estabelecer claramente esses padrões e requisitos para garantir que os produtos ou serviços que ostentam a marca estejam em conformidade com tais critérios (Brasil, 1996).

A proteção e fiscalização do uso adequado das marcas coletivas também são aspectos fundamentais. A entidade detentora deve tomar medidas legais para proteger a marca contra uso indevido ou não autorizado e garantir que sua reputação e a confiança dos consumidores sejam preservadas. Adicionalmente, o regime jurídico deve abordar questões como a diluição da marca coletiva e as penalidades para membros da entidade que não cumpram as regulamentações estabelecidas. Isso é essencial para garantir que o valor da marca não seja enfraquecido por uso indevido.

Outros aspectos importantes do regime incluem a renovação periódica das marcas coletivas, a publicidade e transparência das informações relacionadas aos membros, produtos ou serviços associados à marca e as relações contratuais entre a entidade detentora e seus membros (Artigo 123, III da Lei nº 9.279 de 1996) (Brasil, 1996).

Dessa forma, salienta-se que o regime jurídico das marcas coletivas é essencial para garantir que essas marcas cumpram sua função de identificar produtos ou serviços de qualidade e origem específicas. Ele proporciona um quadro legal que protege os interesses da entidade detentora, dos membros e dos consumidores, contribuindo para a integridade e a confiabilidade das marcas coletivas no mercado.

Uma marca coletiva tem a finalidade de identificar e diferenciar produtos ou serviços originados de membros de uma pessoa jurídica que representa uma coletividade, como uma associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação e outros. Essa marca distingue produtos ou serviços semelhantes ou afins, mas com procedências distintas, conforme definido no artigo 123, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial (LPI) (INPI, s.d).

A função da marca coletiva é distinta da marca individual de um produto ou serviço. Seu propósito principal é informar ao consumidor que o produto ou serviço em questão provém de membros de uma entidade específica (INPI, s.d). Dessa forma, os membros da entidade detentora do registro da marca coletiva podem utilizá-la sem a necessidade de uma licença de uso, desde que estejam em conformidade com as condições estabelecidas no regulamento de utilização da marca.

Por sua vez, o titular da marca coletiva tem a autoridade para estabelecer regras e restrições sobre o uso da marca por seus associados, através desse regulamento de utilização (INPI, s.d). Nesse sentido, isso significa dizer que essas regras e limitações englobam orientações sobre como a marca deve aparecer nos produtos ou serviços, limitações de uso, padrões de qualidade que os produtos ou serviços precisam seguir para usar a marca coletiva e outros critérios para manter a consistência e a boa representação da marca.

A LPI também estipula que apenas uma entidade que represente uma coletividade, como uma associação, cooperativa, sindicato, federação, confederação, consórcio, entre outras, pode solicitar o registro de uma MC. Isso se deve ao fato de que a marca coletiva deve ser usada exclusivamente pelos membros associados, cooperados ou consorciados. Portanto, a função primordial de uma MC é identificar produtos ou serviços provenientes dos membros de uma entidade coletiva, o que a diferencia das demais marcas e Indicações Geográficas (IGs).

Essa função, estabelecida por lei, a transforma em um sinal de uso coletivo, não apenas porque possui múltiplos titulares, mas sim porque deve ser utilizada por diversos produtores ou prestadores de serviço. Vale ressaltar que as MCs não podem adotar o regime de cotitularidade, que se tornou possível após o Brasil assinar o Protocolo de Madri. Além disso, as MCs não podem ser transferidas ou vendidas, de acordo com o procedimento em vigor no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

É crucial ressaltar que quando se fala na não permissão da transferência ou venda de uma marca coletiva é dizer que essa mudança de propriedade poderia comprometer a identidade e autenticidade dos produtos ou serviços ligados a ela. Isso acontece porque uma mudança na propriedade poderia influenciar a maneira como a marca é gerida, a qualidade dos produtos ou até mesmo o direcionamento da marca. Essa alteração poderia desviar a marca de seus valores originais, afetando a confiança dos consumidores em relação à consistência e à qualidade dos produtos ou serviços oferecidos.

Outro aspecto relevante das MCs é a obrigatoriedade de um documento específico chamado “Regulamento de Utilização da Marca Coletiva”. Esse regulamento deve ser apresentado no momento do pedido de registro da marca ou, no máximo, em até 60 dias, conforme estabelecido no artigo 147 da LPI. Os requisitos para o Regulamento de Utilização estão descritos na Instrução Normativa INPI/PR nº 19/2013 (Brasil, 2013):

Art. 3º O regulamento de utilização, cujo modelo, de uso facultativo, está contido no Anexo I desta Instrução Normativa, deverá conter: a) descrição da pessoa jurídica requerente, indicando sua qualificação, objeto social, endereço e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la; b) condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro da marca; requisitos necessários para a afiliação à entidade coletiva e para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas ou ligadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame; c) condições de utilização da marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado; d) eventuais sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado da marca (Brasil, 2013).

Em um trabalho publicado em 2015, Barbosa e Regalado argumentaram que o Regulamento de Utilização pode desempenhar um papel fundamental na gestão da entidade titular da Marca Coletiva (MC) e de seus membros (Barbosa e Regalado, 2015). Esse documento tem o potencial de influenciar as características desejadas e a qualidade dos produtos ou serviços associados à marca. Isso ocorre porque o Regulamento deve conter informações cruciais, incluindo detalhes sobre a pessoa jurídica requerente, que deve ser necessariamente uma entidade coletiva.

Além disso, ele deve estabelecer os requisitos para a afiliação à entidade coletiva e o uso da marca, as condições de utilização da marca e possíveis sanções a serem aplicadas no caso de uso inadequado da marca. Nos últimos anos, aproximadamente 70% dos pedidos de registro de MC foram arquivados devido à ausência desse documento obrigatório (Brasil, 2021).

No contexto das Marcas Coletivas registradas no Brasil, podemos destacar dois registros significativos desde a inclusão desse tipo de marca na Lei de Propriedade Industrial (LPI) em 1997:

1. ABAPI ASSOCIADO NEMINEM LAEDERE ABAPI - Esta marca de serviço foi registrada em 2005 e representou o primeiro registro de Marca Coletiva no Brasil. O requerente nacional foi a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (Abapi), e a marca destinava-se a serviços de representação de profissionais liberais e empresas atuantes nas áreas de propriedade industrial e intelectual.

2. COTTON USA - O primeiro registro de Marca Coletiva de produto no Brasil foi realizado em 2007 por um requerente estrangeiro, os Estados Unidos da América. Essa marca estava relacionada a fios e materiais têxteis fibrosos em geral. Esse caso é interessante, pois está alinhado com a prática dos Estados Unidos de registrar nomes geográficos como Marcas Coletivas ou de certificação. A tradução da marca significa “algodão Estados Unidos da América (Barbosa; Valente, 2020, p. 5).

Poranto, no contexto do Brasil, a proteção legal às marcas coletivas foi estabelecida pela primeira vez na Lei 9.279, datada de 14 de maio de 1996, mais conhecida como a Lei da Propriedade Industrial (LPI). No entanto, é relevante notar que antes dessa legislação, marcas coletivas já desfrutavam de certa proteção por meio das marcas de serviço registradas na classe 41.50 da classificação nacional que estava em vigor até 1999. Essa classe abarcava serviços exclusivamente prestados por cooperativas, sindicatos, instituições ou associações de classes.

Desde a promulgação da LPI, as marcas coletivas estão definidas no artigo 123, inciso III, como “aquelas usadas para identificar produtos ou serviços oriundos de membros de uma entidade específica”. O parágrafo 2 do artigo 128 esclarece que “o registro de marca coletiva só pode ser solicitado por uma pessoa jurídica representativa de uma coletividade, que pode exercer atividades distintas daquelas de seus membros”. Isso significa que apenas uma entidade jurídica, seja de caráter privado ou público, tem a legitimidade para requerer o registro de uma marca coletiva.

Portanto, uma marca coletiva não pode ser detida por uma pessoa física, já que, por definição, ela é um sinal distintivo que indica que um produto ou serviço é proveniente de um membro da associação detentora da marca.

Ao solicitar o registro de uma marca coletiva, é necessário apresentar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no momento do depósito, um regulamento que estipule as condições e as restrições para o uso da marca, de acordo com o artigo 147 da LPI. Além disso, o artigo 149 da mesma legislação exige que quaisquer alterações subsequentes a esse regulamento também sejam submetidas ao INPI.

Em dezembro de 2010, a DIRMA (Diretoria de Marcas) publicou as Diretrizes de Análise de Marcas, mas estas não forneceram critérios rigorosos sobre a elaboração adequada do regulamento para o uso de marcas coletivas. As diretrizes apenas destacam a necessidade de

o regulamento incluir as pessoas – físicas ou jurídicas – autorizadas a utilizar o sinal registrado, as condições para o seu uso e as sanções aplicáveis em caso de uso inadequado.

Com base nessas diretrizes, é possível concluir que, até o momento, o INPI confia aos requerentes a responsabilidade de elaborar o regulamento de acordo com suas necessidades específicas. No entanto, é crucial ressaltar que todos os membros da entidade titular da marca coletiva têm o direito de utilizá-la, desde que cumpram as diretrizes estabelecidas no regulamento.

Adicionalmente é importante dizer que, a marca coletiva não exclui a possibilidade de uma entidade ou membro da coletividade possuir sua própria marca, que serve para distinguir um produtor dos demais dentro do grupo. Visto que, a marca coletiva e a marca individual podem existir em simultâneo, cada uma desenvolvendo um papel singular na identificação e diferenciação dos produtos ou serviços dentro do contexto da entidade ou grupo.

Sendo assim, após a concessão do registro, este deve ser renovado a cada dez anos, como ocorre com outros tipos de registros de marca. Uma vez que a renovação da marca coletiva a cada dez anos é um processo essencial para avaliar seu desenvolvimento e dinamismo no mercado.

Nesse contexto, isso não só permite verificar seu impacto social e econômico nos grupos coletivos, mas também facilita a geração de novas ideias e a renovação da marca e dessa forma esse ciclo de renovação contribui para a modernização e aprimoramento contínuo da qualidade da marca, garantindo que ela permaneça relevante e alinhada com as expectativas do mercado no decorrer do tempo.

O entendimento das origens e do contexto histórico das marcas coletivas é de suma importância para compreender o seu papel e evolução ao longo do tempo. Desta forma, este capítulo proporcionou uma visão abrangente das marcas coletivas, desde o seu surgimento nas corporações de ofício na Idade Média até o seu propósito de identificar, distinguir e certificar produtos e métodos de produção.

Agora, ao adentrar no capítulo 3, intitulado “Dos Pedidos de Marcas Coletivas no INPI”, iremos explorar como essas marcas são abordadas no âmbito administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), concentrando-nos nos processos de registro.

### 3 DOS PEDIDOS REGISTRO DE MARCAS COLETIVAS NO INPI

A análise de registrabilidade de uma marca coletiva segue os mesmos critérios e requisitos estabelecidos para o registro de uma marca de produto ou serviço. No entanto, é importante observar o que está disposto no artigo 154 da Lei da Propriedade Industrial (LPI). Ele indica que marcas coletivas e de certificação que já foram usadas e tiveram seus registros extintos não podem ser registradas em nome de terceiros antes de decorridos cinco anos a partir da extinção do registro. Portanto, a existência de marcas anteriores que impedem o registro, de acordo com as condições mencionadas acima, resultará na rejeição do pedido de registro de marca coletiva com base no artigo 124, inciso XII da LPI, que estipula: “Marcas que reproduzem ou imitam um sinal registrado por terceiros como marca coletiva ou de certificação não são registráveis, respeitando o que está estabelecido no artigo 154 (INPI, s.d)”.

É relevante destacar também que qualquer conflito entre marcas coletivas será avaliado com base no princípio da especialidade, evitando assim a possibilidade de associação errônea entre marcas que têm a finalidade de identificar produtos ou serviços em segmentos de mercado distintos uns dos outros (INPI, s.d).

De acordo com a definição de marca coletiva e o que está estipulado no parágrafo 2 do artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), o pedido de registro de uma marca coletiva deve ser apresentado por uma pessoa jurídica que atue como representante da coletividade. É importante ressaltar que essa entidade representativa pode exercer atividades diferentes das atividades de seus membros. A verificação do cumprimento desse requisito legal é feita com base nas informações contidas no objeto social declarado ou no contrato social anexado ao processo, a fim de determinar se a entidade solicitante do registro da marca coletiva pode ser identificada como representativa da coletividade ou composta por seus associados/participantes (INPI, s.d).

A presença de mensalidades ou taxas associadas à manutenção da associação, a emissão de certificados de associados, as condições para associação e a realização de reuniões periódicas entre os membros são elementos que podem ser utilizados para respaldar a legitimidade da entidade que requer o registro da marca coletiva. Se, no entanto, os elementos disponíveis nos documentos não forem suficientes para esclarecer qualquer dúvida sobre a natureza da entidade solicitante, informações adicionais podem ser solicitadas para uma análise definitiva (INPI, s.d).

É relevante destacar que, embora a atividade da entidade requerente possa ser diferente da atividade de seus membros, essa atividade ainda deve estar relacionada de alguma forma

com as atividades dos membros da coletividade, bem como com os produtos ou serviços que a marca coletiva pretende identificar (INPI, s.d).

O processo de registro de uma marca coletiva exige a apresentação do regulamento de utilização da marca, conforme estipulado no artigo 147 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) e de acordo com o Capítulo XIV da Portaria INPI nº 8/2022. No caso de o regulamento não ser fornecido juntamente com o pedido de registro, ele deve ser apresentado no prazo de 60 dias a partir da data do depósito da marca. O não cumprimento desse prazo resultará no arquivamento definitivo do pedido, de acordo com o disposto no parágrafo único do mesmo artigo.

O regulamento submetido pelo requerente deve conter os seguintes elementos, sob pena de serem solicitadas correções ou esclarecimentos:

a) Uma descrição da entidade coletiva requerente, incluindo informações sobre sua qualificação, objeto, endereço e as pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;

b) Condições que permitem a desistência do pedido de registro ou renúncia ao registro da marca (parcial ou total), caso essas condições não estejam previstas no contrato social, conforme o artigo 152 da LPI;

c) Identificação das pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal em análise, incluindo quaisquer requisitos ou condições necessárias para a utilização do sinal;

d) Condições de uso do sinal, se aplicáveis. Se essas condições não forem detalhadas, presume-se que as condições de uso se limitam ao que está estabelecido pelas normas legais;

e) Sanções que podem ser aplicadas no caso de uso inadequado do sinal, se existirem. Caso o requerente não especifique o que constitui uso inadequado, esse uso inadequado será interpretado como a utilização da marca coletiva de forma contrária às condições estabelecidas no item “d”.

Além disso, o requerente ou titular da marca pode adicionar outras disposições gerais conforme a sua vontade. É importante notar que, se o regulamento de utilização fizer referência a qualquer documento relevante para a aplicação do regulamento, esse documento deve ser anexado, sob pena de serem solicitadas correções para cumprir essa regra.

Conforme o artigo 149 da LPI, quaisquer modificações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI por meio de uma petição descrevendo as alterações, sob pena de não serem consideradas válidas. As modificações no regulamento serão avaliadas de acordo com as regras mencionadas anteriormente e estão sujeitas a correções para cumprir essas restrições. O não cumprimento das exigências em relação à adequação do regulamento pode resultar no arquivamento do pedido de registro, caso não haja um regulamento adequado no

processo, ou no arquivamento da petição de alteração do regulamento, caso já exista um regulamento adequadamente formatado nos documentos anteriores.

Se as alterações no regulamento de utilização estiverem em conformidade com as regras mencionadas anteriormente, essas alterações serão aceitas e comunicadas por meio de um despacho apropriado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) (INPI, s.d).

É relevante observar que, em geral, o registro de uma marca deve estar relacionado à atividade que o requerente exerce. No entanto, no caso das Marcas Coletivas, a lei permite uma certa flexibilidade, desde que a atividade da entidade titular tenha alguma conexão com o que está sendo solicitado. Por exemplo, uma marca que identifica produtos alimentícios deve ser registrada por uma associação ou cooperativa cujo objeto social esteja relacionado à produção de produtos alimentícios, mesmo que a entidade atue na administração e comercialização desses produtos (Barbosa, 2013).

Além disso, as Marcas Coletivas requerem um documento adicional, o regulamento de utilização da marca, que descreve as condições de uso da marca de acordo com os interesses do requerente. O regulamento deve conter informações sobre a entidade requerente, condições para desistência ou renúncia do registro, requisitos para afiliação à entidade, pessoas autorizadas a usar a marca, condições de uso, sanções em caso de uso inadequado, entre outros detalhes (*Idem*).

Este regulamento deve ser apresentado no ato do depósito ou no prazo de até 60 dias após o depósito da marca. O não cumprimento deste requisito resulta no arquivamento definitivo do pedido. Alterações posteriores no regulamento devem ser comunicadas ao INPI e serão analisadas de acordo com as regras estabelecidas. Assim como outros registros de marca, o registro de uma Marca Coletiva deve ser renovado a cada dez anos. Se não houver renovação, o registro é considerado extinto. No entanto, no caso das Marcas Coletivas, a proteção contra terceiros permanece por cinco anos após a extinção do registro. No geral, as Marcas Coletivas são um meio de identificar produtos ou serviços originários de membros de uma coletividade e envolvem a participação de uma entidade representativa que deve seguir as diretrizes estabelecidas pela lei e pelo regulamento de utilização (*Idem*).

O registro de marca tem a duração de 10 anos, a partir da sua concessão (LPI, art. 133). Este, ao contrário do prazo da patente, é prorrogável por períodos iguais e sucessivos, devendo o interessado pleitear a prorrogação sempre no último ano de vigência do registro (Coelho, 2017, p. 120).

A taxa devida ao INPI para eficácia do registro de marca denomina-se “retribuição” e é devida na concessão e a cada prorrogação do registro (LPI, arts. 133, § 1o, e 155, III) (Coelho, 2017, p. 120).

A questão do registro de marcas no INPI é um tema de relevância no âmbito da propriedade industrial. Para abordar essa questão com rigor teórico e embasamento legal, é fundamental considerar os requisitos estipulados pela Lei nº 9.279/1996, a Lei de Propriedade Industrial. Segundo o Artigo 122 dessa lei, um dos principais requisitos para o registro de marcas é o caráter distintivo. Isso significa que a marca em questão não pode ser genérica ou descritiva em relação aos produtos ou serviços que representa. Autores como Denis Borges Barbosa enfatizam a importância do caráter distintivo das marcas em suas obras, destacando que a distintividade é fundamental para proteger a marca de imitações ou apropriações indevidas.

Outro requisito crítico diz respeito à possibilidade de representação gráfica da marca, conforme estabelecido no Artigo 124 da Lei. A falta de uma representação gráfica adequada pode levar ao indeferimento do pedido de registro. Além disso, é necessário que a marca não configure um sinal proibido, como bandeiras, emblemas, brasões, siglas ou nomes de entidades públicas, conforme o Artigo 124, IV. Portanto, os solicitantes devem estar atentos a essas formalidades legais para evitar problemas no processo de registro.

Além dos requisitos formais, é importante abordar a falta de qualificação de profissionais envolvidos na solicitação do registro de marcas. Tepedino e Schreiber (2005) destacam a relevância da assistência adequada na solicitação de registros de propriedade intelectual. A qualificação dos profissionais é crucial, uma vez que a apresentação correta e completa da documentação é fundamental para o sucesso do registro. Falhas na redação, falta de clareza na descrição da marca ou na identificação dos produtos/serviços, entre outros fatores, podem levar ao indeferimento do pedido, o que torna o conhecimento especializado dos profissionais envolvidos uma peça-chave no processo.

É importante destacar a necessidade de observação desses requisitos antes do depósito no INPI, tendo em vista que de acordo com as conclusões de Regalado (2012), a maior parte dos requerimentos para o registro de marcas coletivas é arquivada devido a duas principais razões:

1. A ausência de um regulamento de utilização (RU) da marca coletiva no prazo de 60 dias a partir do depósito do pedido de registro, conforme estipulado no parágrafo único do artigo 147 da LPI (Lei de Propriedade Industrial).
2. A falta de cumprimento de exigências, que normalmente envolvem a comprovação de que o requerente é uma “pessoa jurídica representativa de coletividade” (conforme definido no § 2º do artigo 128 da LPI) ou a necessidade de correção de informações incompletas nos regulamentos de utilização (Regalado, 2012).

Em suma, a abordagem da questão no INPI com base em fundamentação teórica e legal é essencial para garantir o êxito no registro de marcas. É preciso atender aos requisitos formais estipulados pela Lei de Propriedade Industrial, como o caráter distintivo e a representação gráfica, ao mesmo tempo em que se deve assegurar a qualificação dos profissionais envolvidos no processo. Autores como Denis Borges Barbosa e Anderson Schreiber respaldam a importância da distintividade e da assistência especializada na área de propriedade industrial. Portanto, a análise e o cumprimento dessas formalidades legais são fundamentais para evitar o indeferimento do registro de marcas e proteger os direitos de propriedade intelectual.

Dentro do contexto dos pedidos de registro de marcas coletivas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é fundamental observar o que está disposto no artigo 154 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), o qual estabelece os critérios gerais para a análise de registrabilidade das marcas coletivas. Essa legislação serve como base para a apreciação das marcas coletivas pelo INPI e orienta o processo de registro, assegurando que os requisitos e critérios necessários sejam aplicados de maneira consistente e coerente. Portanto, no subcapítulo 3.1, exploraremos a apreciação das marcas coletivas no contexto desses critérios estabelecidos pela LPI, buscando uma compreensão do processo de análise de registrabilidade.

### 3.1 APRECIÇÃO DAS MARCAS COLETIVAS

A avaliação de marcas coletivas é um processo crucial que demanda uma análise detalhada dos critérios específicos de registro para esse tipo especial de marca. Embora esses critérios possam variar de acordo com a legislação vigente em cada país, existem princípios gerais amplamente aplicáveis em muitas jurisdições. Em primeiro lugar, a capacidade distintiva desempenha um papel fundamental na avaliação de marcas coletivas. É essencial que a marca coletiva seja capaz de distinguir claramente os produtos ou serviços dos membros da associação ou grupo que a utiliza. Em outras palavras, deve possuir um grau de distintividade que permita ao público associá-la à origem desses produtos ou serviços.

Outro critério vital é a necessidade de evitar confusão com outras marcas já registradas. A marca coletiva deve ser suficientemente distintiva para prevenir qualquer possibilidade de confusão com marcas semelhantes já em uso ou registradas por terceiros. Além desses princípios gerais, é comum que as jurisdições estabeleçam regulamentações específicas para marcas coletivas. Essas regulamentações abordam questões relacionadas ao funcionamento da associação ou grupo que utiliza a marca coletiva, as condições de adesão, o controle de qualidade e a manutenção da marca.

A avaliação de marcas coletivas é, portanto, uma tarefa intrincada que demanda uma compreensão minuciosa da legislação vigente e dos regulamentos específicos do país em questão. Consultar um advogado ou um especialista em propriedade intelectual é fundamental para garantir que todos os requisitos sejam plenamente atendidos durante o processo de registro de uma marca coletiva.

### 3.1.1 Falta de distinção e caráter coletivo

A avaliação da “falta de distinção e caráter coletivo” desempenha um papel fundamental na análise de marcas coletivas. Este requisito implica que, para que uma marca seja registrada como uma marca coletiva, ela precisa ser distintiva e conter um caráter coletivo que a identifique como representativa de um grupo ou associação específica. Desta forma, para um entendimento mais valioso, é importante considerar as leis pertinentes no contexto brasileiro.

Distinção é o primeiro critério crucial. Uma marca coletiva deve ser suficientemente distinta para permitir que o público a diferencie de outras marcas e a associe à origem dos produtos ou serviços oferecidos pelo grupo ou associação que a adota. A falta de distinção pode levar à rejeição do pedido de registro. No Brasil, o requisito de distinção é estabelecido no Artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial, que determina que a marca coletiva deve ter a capacidade de distinguir os produtos ou serviços do grupo ou associação que a utiliza.

O segundo critério é o caráter coletivo. Além da distinção, uma marca coletiva deve ostentar um caráter coletivo que a identifique como representativa de um grupo específico. Não deve ser meramente descritiva ou genérica; em vez disso, deve refletir o caráter coletivo da associação ou grupo que a adota. No contexto legal brasileiro, a Lei de Propriedade Industrial estipula o caráter coletivo como um requisito no Artigo 124. Este artigo define que a marca coletiva deve possuir caráter de certificação, indicando que os produtos ou serviços atendem a padrões de qualidade específicos ou outras características determinadas pela associação.

Assim, no Brasil, a análise da distinção e caráter coletivo de uma marca coletiva é realizada com base nos critérios estabelecidos na Lei de Propriedade Industrial. Estes critérios têm por objetivo garantir que a marca coletiva cumpra sua finalidade de representar e certificar produtos ou serviços oferecidos por um grupo ou associação específica, ao mesmo tempo em que é distintiva o suficiente para evitar confusões com outras marcas (Winkelmann, 2014).

De Llano (2022) discute a importância da distintividade, que é a capacidade de uma marca se destacar e ser percebida como única em relação a outros produtos ou serviços semelhantes. A distintividade é essencial para garantir que os consumidores não confundam

produtos ou serviços de diferentes empresas. Também é fundamental para proteger o investimento feito na construção da marca e na sua identidade.

De Llano (2022) diferencia entre distintividade absoluta e distintividade relativa. A distintividade absoluta está relacionada à capacidade intrínseca de um sinal ou marca de se destacar e ser percebida como única em relação ao produto ou serviço que representa. A distintividade relativa refere-se à capacidade da marca de se diferenciar de outras marcas semelhantes no mesmo mercado.

O texto de De Llano (2022) também aborda como o INPI avalia a colidência de marcas, ou seja, quando duas marcas apresentam elementos idênticos ou semelhantes para o mesmo segmento de atuação. O exame leva em consideração diversos fatores, como aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos das marcas, elementos principais e secundários, e a percepção do público consumidor. A análise visa determinar se existe a possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas colidentes.

#### **3.1.1.1 Representatividade Inadequada**

A marca coletiva deve ter a capacidade de identificar claramente a conexão entre o grupo e os produtos ou serviços certificados. Caso contrário, se a representatividade for inadequada, a marca pode ser considerada inadequada para cumprir seu propósito de representar o grupo ou associação. Abaixo, detalharei mais sobre esse conceito, bem como as leis e doutrinas relevantes no contexto brasileiro.

A consideração da representatividade inadequada em marcas coletivas é predominantemente abordada na Lei de Propriedade Industrial do Brasil, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regulamenta as questões relativas a marcas no país. Embora a legislação não faça menção direta à “representatividade inadequada”, ela estabelece critérios e requisitos para o registro de marcas coletivas que englobam essa preocupação. No contexto brasileiro, os artigos mais relevantes são os seguintes:

O Artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial, que delinea os critérios para o registro de marcas, exige que a marca tenha a capacidade de distinguir produtos ou serviços. Qualquer deficiência na representação pode ser interpretada como uma violação desse requisito.

Além disso, o Artigo 124 da mesma Lei, direcionado especificamente às marcas coletivas, estabelece a necessidade de que essas marcas possuam um caráter de certificação, indicando que os produtos ou serviços atendem a padrões de qualidade ou outras características

determinadas pela associação. Se a marca não cumpre essa função de representar o grupo e seus padrões, ela pode ser considerada inadequada.

Desta forma, a legislação brasileira proporciona a base legal para a avaliação de representatividade inadequada em marcas coletivas, com foco na necessidade de que tais marcas sejam distintivas e capazes de certificar produtos ou serviços de acordo com os padrões estabelecidos pela associação que a utiliza.

A análise da representatividade adequada pressupõe a compreensão do papel do juiz e da lei na determinação das legitimidades para o processo coletivo. Em um sistema, como as *class actions* norte-americanas, o exame em concreto prevalece (*ope judicis*), enquanto em outro, a prévia determinação da legitimidade nas ações coletivas é direcionada principalmente à lei (*ope legis*).

Há um debate sobre qual modelo é mais apropriado ao ordenamento brasileiro. A maioria defende o controle *ope judicis* da representatividade adequada, embora parte da doutrina argumente que o juiz não deve ter esse controle. No modelo *ope judicis*, o juiz desempenha um papel fundamental, com amplos poderes para examinar as condições de admissibilidade da demanda e a adequada representação pelos demandantes, além de controlar os pressupostos para o desenvolvimento e instrução do processo. Esse controle é feito a qualquer momento, sem parâmetros legais claros (Rodrigues, 2010).

No modelo *ope legis*, os requisitos para a legitimação são determinados por lei, não caso a caso, como nas *class actions*. Isso significa que os legitimados ativos não têm exigências adicionais, pois a lei lhes confere presunção de representatividade adequada. Esses modelos de controle da representatividade adequada não devem ser confundidos com os requisitos previstos em lei para a legitimação, que não garantem necessariamente a idoneidade da representação (*Idem*).

A discussão sobre a aplicação desses modelos no Brasil remonta à elaboração da Lei da Ação Civil Pública. Inicialmente, o projeto contemplava o controle *ope judicis* da representatividade adequada, mas essa ideia foi posteriormente abandonada.

Em resumo, a questão da representatividade adequada nas ações coletivas envolve o debate sobre o papel do juiz e da lei na determinação da legitimidade, com diferentes posições doutrinárias sobre qual modelo é mais adequado ao sistema brasileiro (*Idem*).

### 3.1.1.2 Uso indevido ou potencial de confusão

A consideração do “uso indevido ou potencial de confusão” em relação a marcas coletivas é de extrema importância, uma vez que a utilização inadequada de uma marca coletiva ou a possibilidade de confusão com outras marcas registradas pode resultar em consequências significativas. Nesse contexto, a Lei de Propriedade Industrial do Brasil, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, desempenha um papel fundamental.

Os principais artigos dessa legislação que tratam desse tema incluem o Artigo 124, que estabelece as diretrizes e requisitos para o registro de marcas coletivas, enfatizando que essas marcas devem ser usadas para certificar produtos ou serviços e identificar a origem comum de seus membros, ou seja, qualquer desvio desses propósitos pode resultar na anulação do registro.

Além disso, o Artigo 127 da mesma lei aborda a possibilidade de nulidade do registro de marcas, incluindo as marcas coletivas, se houver qualquer uso impróprio ou potencial de confusão com outras marcas já registradas. À vista disso, a legislação é rigorosa ao tratar de situações em que a utilização inadequada ou a semelhança com outras marcas pode causar confusão entre o público, buscando garantir a integridade das marcas coletivas e a clareza para os consumidores.

### 3.2 DESAFIOS E TENDÊNCIAS NA PROTEÇÃO DE MARCAS COLETIVAS

É importante explorar os desafios contemporâneos e as tendências em torno da proteção e gestão de marcas coletivas. À medida que o cenário da propriedade industrial continua a evoluir, as entidades detentoras de marcas coletivas se deparam com uma série de questões que vão desde a preservação da integridade da marca até a adaptação às mudanças tecnológicas e culturais.

Um dos principais desafios que as marcas coletivas enfrentam é a proteção contra o uso indevido. Manter a exclusividade e a autenticidade de uma marca coletiva é uma tarefa complexa, uma vez que a sua utilização é compartilhada por um grupo ou entidade. Garantir que a marca não seja utilizada de maneira inadequada ou desautorizada é essencial para a sua preservação e para manter a confiança dos consumidores. Além disso, a manutenção da relevância no mercado em constante mudança é um desafio contínuo. As marcas coletivas precisam se adaptar às evoluções dos gostos e preferências do público, bem como às mudanças nos padrões de consumo e nas demandas sociais.

As tendências atuais no uso de marcas coletivas mostram que diferentes setores e indústrias estão adotando essa forma de marca. Isso reflete uma crescente compreensão do valor das marcas coletivas em termos de identificação de produtos e serviços de alta qualidade e

autenticidade. Além disso, estratégias inovadoras estão sendo empregadas para promover essas marcas. Essas estratégias envolvem a criação de associações positivas com a marca coletiva, bem como o envolvimento em iniciativas sociais e ambientais que ressoam com as preocupações do público.

A transformação digital tem tido um impacto profundo na proteção de marcas coletivas. A vigilância online tornou-se fundamental para garantir que a marca não seja usada indevidamente em ambientes digitais, como redes sociais e comércio eletrônico. A prevenção do uso indevido nas mídias digitais é uma prioridade, uma vez que a disseminação rápida e global de informações pode afetar a reputação de uma marca em questão de segundos.

As mudanças culturais e sociais têm influência direta na percepção das marcas coletivas. Há uma crescente demanda por marcas que demonstrem um compromisso genuíno com questões sociais e ambientais. As marcas coletivas que conseguem demonstrar esse compromisso têm uma vantagem competitiva, uma vez que estão alinhadas com as expectativas de um público cada vez mais consciente e engajado.

### 3.2.1 (In)Existência de Entendimento Consolidado no INPI

Neste ponto da pesquisa, é fundamental analisar a interpretação que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) faz em relação à registrabilidade das marcas coletivas. Essa análise envolve a revisão de decisões passadas do INPI em relação a pedidos de registro de marcas coletivas, bem como a análise das diretrizes e regulamentos que o instituto segue ao avaliar esses pedidos.

O objetivo é compreender como o INPI tem interpretado as normas e requisitos estabelecidos para a registrabilidade de marcas coletivas, considerando fatores como a distinção, a representatividade do grupo ou entidade que detém a marca coletiva e a capacidade de controle sobre o uso da marca. Esta avaliação pode incluir uma análise de casos concretos em que o INPI concedeu ou negou o registro de marcas coletivas, identificando padrões e critérios utilizados nas decisões.

Ao analisar a interpretação do INPI em relação à registrabilidade das marcas coletivas, é importante identificar possíveis divergências e lacunas no entendimento. Essas divergências podem ocorrer quando o INPI toma decisões que aparentemente contradizem decisões anteriores ou quando diferentes examinadores do instituto interpretam as mesmas normas de maneira diferente.

As lacunas no entendimento podem surgir quando as regulamentações e diretrizes aplicáveis não são claras ou abrangentes o suficiente. Isso pode resultar em incertezas e ambiguidades na interpretação das regras para o registro de marcas coletivas, o que por sua vez pode criar desafios para os solicitantes de registro e para o próprio INPI na tomada de decisões consistentes.

Desta forma, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ao se abster de fornecer esclarecimentos abrangentes sobre as formas e requisitos de registro de marcas coletivas, como apontado por diversos estudiosos, gera repercussões negativas substanciais no âmbito da propriedade intelectual.

Ou seja, a carência de diretrizes detalhadas não só amplia a possibilidade de erros no processo de registro, como também acarreta desafios para os novos requerentes que podem se sentir perdidos diante da complexidade do procedimento.

A carência de uma estrutura regulatória robusta no contexto do registro de marcas coletivas cria lacunas que podem ser exploradas para a má utilização e diluição indevida desses ativos intangíveis. Esta ausência de clareza normativa não apenas compromete a integridade das marcas coletivas, mas também suscita questões fundamentais relacionadas ao propósito original dessas designações.

Nesse sentido, a necessidade de garantir a eficácia do sistema de registro de marcas coletivas vai além dos interesses individuais dos titulares, sendo essencial para promover a confiança no mercado como um todo. A integridade do mercado, conforme apontado por uma declaração da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em 2021, está intrinsecamente ligada à segurança e confiabilidade dos sistemas de propriedade intelectual, destacando a urgência de aprimorar as orientações fornecidas pelo INPI nesse domínio específico.

Dessa forma, ao abordar as lacunas no entendimento das marcas coletivas, é essencial considerar não apenas as implicações dentro das fronteiras nacionais, mas também reconhecer o impacto potencial dessas lacunas nos esforços globais de proteção da propriedade intelectual. O diálogo e a colaboração entre os países membros da OMPI podem ser fundamentais para superar essas lacunas e estabelecer uma base mais sólida e uniforme para o registro e a proteção de marcas coletivas em escala internacional.

A identificação dessas lacunas no entendimento é fundamental para avaliar os impactos desses problemas nos pedidos de registro de marcas coletivas, pois essas questões podem influenciar a equidade e a previsibilidade do processo de registro, afetando direta ou indiretamente os titulares de marcas coletivas e a sociedade em geral.

### 3.3 VIVÊNCIAS DA COMUNIDADE

Além de buscar uma compreensão teórica abrangente, esta pesquisa visou ampliar seu escopo explorando a realidade prática, investigando o conhecimento das associações sobre o registro de marca coletiva. Procurou-se compreender não apenas o nível de familiaridade com esse tipo de registro, mas também identificar o interesse dessas entidades em tal procedimento. Ademais, buscou-se compreender os desafios cotidianos enfrentados por essas associações, destacando as situações que evidenciam a urgência do registro de marcas coletivas, especialmente no contexto regional.

Para tanto, foi realizada uma entrevista com Neia Bastos (VER APÊNDICE A), uma figura reconhecida não apenas como uma palestrante e mentora inspiradora, mas também como uma incansável defensora do empoderamento feminino e do desenvolvimento socioeconômico local. Sua liderança é crucial na condução da Associação de Mulheres Pintadenses, que ao longo do tempo se transformou em um símbolo de resiliência e progresso na comunidade de Pintadenses. Em suas palavras: “A Associação de Mulheres Pintadenses foi fundada há mais de 20 anos com o propósito de gerar trabalho e renda para as mulheres, além de combater a violência contra elas” (Bastos, 2023).

A cidade de Pintadas, localizada na Bahia, foi escolhida estrategicamente devido aos laços familiares existentes e sua riqueza em projetos de entidades coletivas que se dedicam à produção e comercialização de produtos e serviços. Essa seleção permitiu um mergulho na dinâmica dessas organizações, proporcionando insights valiosos sobre a relevância do registro de marca coletiva nesse cenário específico. Em entrevista Neia afirmou que:

O registro da marca coletiva é fundamental para proteger nossa identidade. Infelizmente, enfrentamos situações em que atravessadores adquirem produtos, como licuri, e colocam sua própria marca, ou até mesmo adquirem produtos de cooperativas que vendem polpa de frutas, alterando sua qualidade com adição de água ou aditivos. O registro da nossa marca nos protegeria disso, assegurando que nossos produtos sejam devidamente identificados e que sua qualidade e integridade sejam preservadas (Bastos, 2023).

É importante dizer que na cidade existe um núcleo de associação que se chama Rede Pintadas, nela existe 15 entidades associativas nas quais produzem, fabricam e fazem parte diariamente e ativamente do processo de venda e representação dessas classes coletivas na cidade.

Nesse contexto, Neia Bastos, além de desempenhar o papel de vereadora, professora e mestre, é a visionária por trás dessa Associação. Ela é a criadora de um legado marcante que não apenas gerencia o renomado restaurante ‘Delícias do Sertão’, mas também estabeleceu o

‘Espaço Solidário’, um local de produção e comercialização de diversos produtos provenientes da região:

[...] o Espaço Solidário é uma iniciativa que funciona como uma vitrine da economia solidária e da agricultura familiar. Nele, comercializamos uma variedade de produtos produzidos localmente, que vão desde ovos, mel, doces, cachaça, beijos, sequilhos até diversos outros itens. Essa é uma forma de não apenas oferecer alimentação, mas também de promover e apoiar a produção da nossa comunidade. É uma maneira de valorizar os produtos locais, incentivando o consumo interno e contribuindo para o desenvolvimento econômico da região (*Idem*).

Nesta entrevista, além de explorar a trajetória da Associação, buscamos entender a importância do registro da marca coletiva e seu potencial para preservar a identidade dos produtos locais:

O registro da marca coletiva é fundamental para garantir que nossa identidade não seja usurpada e que nossos produtos não sejam comercializados sem nossa autorização. Isso também nos permitirá preservar a qualidade e a identidade dos produtos locais, evitando que sejam vendidos de forma descontextualizada ou adulterada por terceiros (*Idem*).

Neia Bastos compartilhou gentilmente sua visão e experiência, oferecendo insights valiosos sobre os desafios enfrentados e os passos futuros da Associação de Mulheres Pintadenses.

Destarte, trazer esclarecimentos sobre o registro da marca coletiva para essas associações é mais do que uma simples orientação, representa um passo fundamental em suas trajetórias. Essa ação não apenas fortalece suas práticas de proteção, mas também capacita e prepara essas entidades para o processo de obtenção do registro. Isso garante não só o uso legal e seguro da marca, mas também os resguarda de possíveis desafios ou imprevistos que possam afetar a integridade e valor da marca no futuro. Em suma, é um investimento vital na segurança e na identidade duradoura de suas marcas.

### **Imagem 1:** Associação de Mulheres Pintadenses e Delícias do Sertão



**Fonte.** Imagens fornecidas pela associação.

#### **4 RELEVÂNCIA E IMPACTO DA PESQUISA**

Este estudo visa abordar a complexa questão da registrabilidade das marcas coletivas pelo INPI. Desta forma, com base em objetivos específicos que incluem a análise do regime jurídico das marcas coletivas e a avaliação dos processos de registro, o estudo busca contribuir com a redução de uma lacuna no conhecimento administrativo e jurídico tanto no INPI como nas questões jurídicas que envolve o tema, fornecendo desta maneira, clareza e diretrizes para a área.

Além disso, ao destacar a função socioeconômica das marcas coletivas na comunidade e examinar os impactos da falta de entendimento consolidado pelo INPI, a pesquisa promove a importância dessas marcas para a economia e a sociedade. Isso é particularmente relevante, dado o alto número de marcas coletivas arquivadas por critério formal.

Ao esclarecer os processos de registro das marcas coletivas e seus motivos de indeferimentos no instituto nacional de propriedade industrial, o estudo contribui para a promoção da inovação e o fortalecimento da proteção e reconhecimento das marcas coletivas no mercado. Em última análise, a pesquisa tem o potencial de melhorar o sistema de propriedade industrial, estimular o desenvolvimento econômico e aumentar a confiança do consumidor nas marcas coletivas, tornando-as mais competitivas e valiosas.

A falta de entendimento consolidado sobre esse assunto prejudica a clareza e a eficácia do sistema de propriedade industrial. Diante disso, problematizar e discutir essa temática trará desenvolvimento tanto na melhora administrativa dos processos de registro no INPI, fomentando o esclarecimento sobre os critérios de registro formais e substanciais, como também o retorno socioeconômico potencializados por essas marcas no núcleo social.

Ressalta-se que muitas marcas coletivas têm raízes em comunidades locais. Assim, ao apoiar a produção local e promover os produtos ou serviços dessas comunidades, as marcas coletivas contribuem para o desenvolvimento econômico e social de áreas muitas vezes negligenciadas.

Deste modo, a colaboração entre membros de uma marca coletiva estimula a inovação sustentável, ou seja, a troca de conhecimento e a busca por soluções ambientais e sociais promovem o desenvolvimento de tecnologias e práticas que beneficiam a sociedade e o meio ambiente. As marcas coletivas são uma força impulsionadora no desenvolvimento socioambiental devido à sua capacidade de unir esforços, estabelecer padrões elevados e promover práticas sustentáveis.

Nesse contexto, ao abordar a relevância e os principais obstáculos ligados à registrabilidade das marcas coletivas no INPI, estamos promovendo o esclarecimento sobre os benefícios positivos que essas marcas oferecem tanto aos detentores da marca quanto aos consumidores. Além disso, ao buscar a redução das taxas ainda elevadas de arquivamento de pedidos de registro, podemos criar um impacto substancial na melhoria da qualidade dos produtos no mercado, bem como no avanço do desenvolvimento econômico.

#### 4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DO INPI

Esta pesquisa foi conduzida com fundamento na coleta de dados da base do INPI, a qual permitiu a elaboração de um panorama das marcas coletivas depositadas entre período de 4 de outubro de 2022 a 28 de março de 2023. Para tanto, a tabela a seguir apresenta as diferentes situações em que se encontram os pedidos de registro no período estimado. Dessa forma, foram analisados os registros concedidos, os pedidos em andamento sujeitos a exigências com base no critério de mérito, as marcas arquivadas em definitivo devido a critérios formais, bem como as marcas coletivas indeferidas depois da análise do critério de mérito.

A partir disso, observa-se que o número de marcas coletivas arquivadas devido a critérios formais e materiais ainda é significativamente elevado em comparação com os pedidos de registro concedidos. A primeira resposta possível para o questionamento é a não observância do critério formal exigido pela legislação, uma vez que a não apresentação do regulamento obrigatório para a utilização da marca coletiva, no prazo de 60 dias – parágrafo único do art. 147 da LPI – gera o arquivamento definitivo da marca sem análise de mérito.

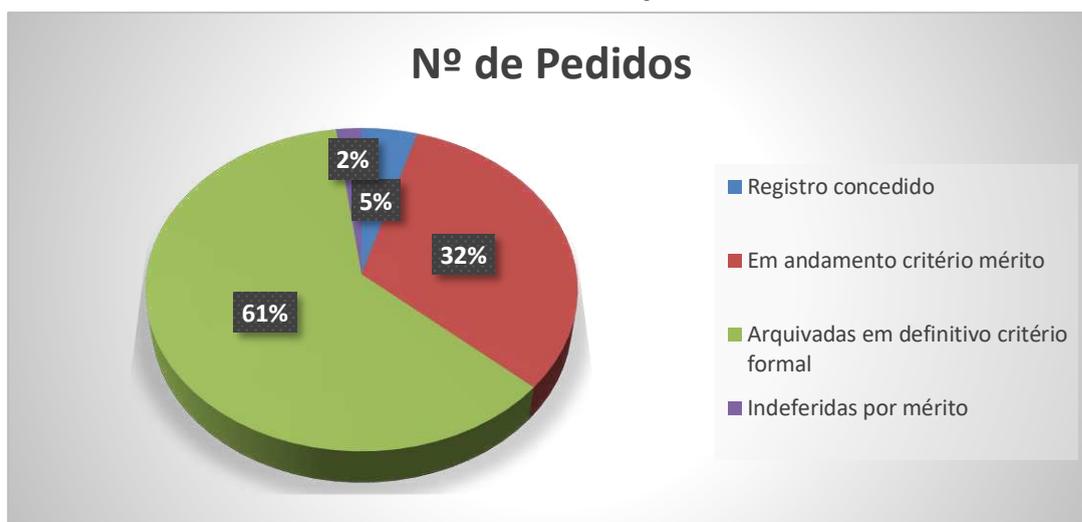
A segunda resposta possível é a falta de cumprimento do exame substantivo, análise de mérito, tendo em vista que a ausência dessa exigência que se fundamenta no esclarecimento e comprovação do requerente como pessoa jurídica representante da coletividade é condição obrigatória legislativa (parágrafo 2º do art. 128 da LPI), outra questão a ser levantada é o problema com relação ao preenchimento da documentação, como por exemplo, o requerimento de utilização das marcas coletivas.

**Tabela.** Representação por tabela dos pedidos de marcas coletivas, depositados de 4 de outubro de 2022 a 28 de março de 2023.

Situação	Nº de Pedidos	Participação
Registro concedido	11	4,56%
Em andamento critério mérito	77	31,95%
Arquivadas em definitivo critério formal	148	61,41%
Indeferidas por mérito	5	2,07%
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>100,00%</b>

**Fonte:** Elaboração própria da autora a partir da base SINPI/INPI.

**Gráfico.** Representação gráfica dos pedidos de marcas coletivas, depositados de 4 de outubro de 2022 a 28 de março de 2023.



**Fonte:** Elaboração própria da autora a partir da base SINPI/INPI.

#### 4.1.1 Possíveis Implicações Jurídicas acerca do Tema

O indeferimento de marcas coletivas pode desencadear uma série de implicações jurídicas com impacto significativo. A falta de proteção legal pode expor a marca a vulnerabilidades, permitindo a possibilidade de uso indevido por terceiros. Essa ausência de proteção legal pode resultar em uma desconfiança por parte dos consumidores, que podem questionar a autenticidade e a qualidade associadas a uma marca coletiva (Silva, 2009).

Além disso, a falta de reconhecimento legal pode abrir espaço para conflitos entre os membros da marca coletiva. A ausência de diretrizes claras e regulamentações pode levar a interpretações divergentes sobre o uso da marca, causando tensões internas e prejudicando a coesão do grupo.

Manter padrões de qualidade e consistência é fundamental para o sucesso de uma marca coletiva. O não deferimento pode criar dificuldades na imposição desses padrões, comprometendo a integridade da marca e a satisfação do consumidor. A padronização é essencial não apenas para a credibilidade da marca, mas também para a confiança contínua dos consumidores (Faria, 2009).

No âmbito do marketing, a ausência de proteção legal pode resultar em desafios significativos. Estratégias de marketing eficazes dependem da confiança e do reconhecimento da marca. Se os consumidores percebem a falta de proteção legal, a credibilidade da marca pode ser prejudicada, impactando negativamente nas iniciativas de construção de marca e nas relações com o consumidor (Silva, 2009).

A perda de oportunidades de crescimento econômico é outra ramificação séria. Marcas coletivas têm o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico, especialmente em setores específicos. O indeferimento pode limitar as oportunidades de expansão e inovação, impedindo o pleno aproveitamento do potencial econômico associado à marca coletiva (Silva, 2009).

A interferência nas estratégias de exportação também é uma preocupação relevante. Em um mercado globalizado, o reconhecimento internacional é crucial. A falta de proteção legal pode criar barreiras significativas para a expansão internacional da marca coletiva, limitando sua competitividade em mercados externos. Reduzir a competitividade é uma das consequências mais substanciais do indeferimento de marcas coletivas. Em um ambiente de negócios competitivo, a proteção legal é uma vantagem estratégica. A marca coletiva, quando devidamente reconhecida, pode se destacar como uma garantia de qualidade e autenticidade, conferindo uma vantagem competitiva significativa (Faria, 2009).

No âmbito jurídico, o reconhecimento legal de marcas coletivas desempenha um papel crucial na promoção da conformidade e qualidade. A regulamentação do uso da marca estabelece diretrizes claras, garantindo que os membros sigam padrões predefinidos. Isso não apenas fortalece a integridade da marca coletiva, mas também contribui para a confiança dos consumidores. A qualidade associada a marcas coletivas contribui para a inovação, incentivando os membros a buscar continuamente padrões mais elevados. A conformidade com regulamentações legais não apenas protege os interesses dos membros da marca, mas também estimula a busca pela excelência e diferenciação no mercado (Carvalho, 2004).

A proteção legal de marcas coletivas é um fator vital para o crescimento econômico sustentável. Setores específicos podem se beneficiar consideravelmente do reconhecimento

legal, impulsionando investimentos, inovação e empregos. O estímulo ao crescimento econômico em setores específicos é fundamental para o desenvolvimento global (Faria, 2009).

Ao promover a conformidade e a qualidade, o reconhecimento legal de marcas coletivas contribui para a construção de uma base sólida para a confiança dos consumidores. A confiança é um componente essencial para o sucesso de qualquer marca, e marcas coletivas não são exceção. A confiança dos consumidores não só fortalece a posição da marca no mercado, mas também cria uma relação duradoura entre os consumidores e os membros da marca coletiva (Carvalho, 2004).

A limitada judicialização de questões relacionadas a marcas coletivas surge, em grande parte, da carência de diretrizes claras e de uma lacuna representativa de decisões judiciais prévias como balizamento. Este cenário, ao carecer de uma base jurisprudencial consolidada, desencoraja litigantes de buscar soluções judiciais para disputas que envolvem marcas coletivas. A falta de casos precedentes pode criar uma atmosfera de incerteza quanto à interpretação e aplicação das leis que regulam esse tipo específico de marca.

Essa ausência de jurisprudência não é apenas uma barreira para a consistente aplicação das leis de marcas coletivas, mas também gera implicações substanciais para a eficácia do sistema judicial em resolver disputas específicas relacionadas a esse domínio. A escassez de orientação legal clara e decisões judiciais prévias pode resultar em litigantes relutantes em levar casos de marcas coletivas aos tribunais, contribuindo para a redução quantitativa de processos nessa área.

Consequentemente, torna-se evidente a necessidade premente de desenvolver uma jurisprudência mais sólida em torno de marcas coletivas. Isso não apenas proporcionaria um conjunto coerente de princípios legais, facilitando a interpretação e aplicação das leis pertinentes, mas também incentivaria uma maior judicialização ao oferecer confiança e clareza aos litigantes que buscam resolver disputas relacionadas a marcas coletivas nos tribunais.

Essa construção ativa de jurisprudência é vital para fortalecer a base legal e contribuir para um ambiente jurídico mais robusto e previsível no contexto das marcas coletivas.

#### 4.2 DOS RESULTADOS DA ANÁLISE NA COMUNIDADE

A partir das informações valiosas obtidas durante a entrevista com a Associação de Mulheres Pintadenses, torna-se clara a urgência e a necessidade premente de se abordar a questão do registro de marca coletiva. Os relatos e experiências compartilhados pela

representante da Associação, Neia Bastos, revelam uma realidade onde a identidade dos produtos locais e a própria sustentabilidade das atividades estão sob constante ameaça.

As histórias narradas ilustram um cenário onde atravessadores se apropriam da marca sem autorização, produtos locais são adulterados e a qualidade é comprometida, impactando não apenas a Associação, mas também a comunidade local. Tais situações reforçam a importância crítica do registro de marca coletiva como uma salvaguarda essencial para proteger a autenticidade, identidade e qualidade dos produtos locais.

Diante desses desafios, torna-se imperativo adotar medidas que promovam a conscientização e ações efetivas. A Associação de Mulheres Pintadenses é um exemplo vívido de empreendedorismo e dedicação à comunidade, porém, enfrenta obstáculos que poderiam ser mitigados com a implementação do registro de marca coletiva.

É necessário iniciar um diálogo mais amplo não apenas dentro da própria Associação, mas também estendê-lo à comunidade, aos órgãos governamentais e às entidades ligadas ao desenvolvimento local.

À vista disso, a disseminação de informações sobre os benefícios desse registro, a busca por apoio técnico e jurídico e o fortalecimento da consciência coletiva são passos cruciais para proteger e promover a riqueza dos produtos da região.

Nesse sentido, é preciso iniciar uma mobilização ativa, buscar parcerias estratégicas e promover ações que elevem o debate sobre o registro de marca coletiva. Somente assim, será possível resguardar a identidade única dos produtos locais, fortalecer a economia regional e assegurar o progresso sustentável das associações e comunidades envolvidas.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho explorou as características e importância das marcas coletivas, destacando suas singularidades em comparação com as marcas individuais. À vista disso, analisamos os critérios de registrabilidade e sua influência no desenvolvimento socioeconômico e nas inovações no campo jurídico.

Concluimos que as marcas coletivas desempenham um papel fundamental na proteção e promoção de produtos e serviços, contribuindo para o crescimento das organizações e o avanço das práticas comerciais. Ademais, destinamos nossa compreensão sobre as complexidades do sistema de marcas e sua relevância na economia atual, bem como para o mundo jurídico, uma vez que a discussão sobre marcas coletivas no mundo jurídico envolve questões de propriedade intelectual, regulamentação de mercado, defesa dos interesses de grupos e promove o desenvolvimento econômico, tornando-se um tópico relevante para profissionais e acadêmicos na área jurídica.

Neste estudo, abordamos o problema de pesquisa que diz respeito às principais causas de indeferimento de marcas coletivas pelo INPI. Os resultados dessa pesquisa forneceram respostas para esse problema demonstrando que os critérios de registrabilidade das marcas coletivas tanto formais como substanciais são fatores que possuem grande relevância para o número significativo de indeferimento dessas marcas no INPI.

Esses critérios vão desde a ausência de um regulamento de utilização (RU) da marca coletiva no prazo de 60 dias a partir do depósito do pedido de registro, conforme estipulado no parágrafo único do artigo 147 da LPI (Lei de Propriedade Industrial), até a falta de cumprimento de exigências substanciais, que normalmente envolvem a comprovação de que o requerente é uma “pessoa jurídica representativa de coletividade” (conforme definido no § 2º do artigo 128 da LPI) ou a necessidade de correção de informações incompletas nos regulamentos de utilização.

Os objetivos estabelecidos no início deste trabalho foram alcançados, mas não esgotados, tendo em vista que o tema abordado ainda suscita a necessidade de investigações adicionais. Desta forma, para analisar o regime jurídico das marcas coletivas, realizou-se um estudo sob a égide da Lei 9.279, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI). Neste contexto, explorou-se a natureza jurídica dessas marcas, a fim de compreender suas características fundamentais.

Além disso, para destacar a função socioeconômica das marcas coletivas, examinou-se a importância dessas marcas nos âmbitos da sociedade, economia, tradição e no cenário jurídico.

Paralelamente, investigou-se o processo administrativo no INPI, que abrange desde a análise formal até a análise substancial dos pedidos de registro dessas marcas. É importante dizer que essa investigação incluiu a avaliação dos impactos advindos da falta de entendimento consolidado pelo INPI em relação a esses pedidos. Uma vez que, essa falta de consenso se reflete no indeferimento e arquivamento definitivo dessas marcas, apresentando implicações significativas no contexto legal e econômico.

Tais implicações incluem a perda de identidade cultural, a diminuição da garantia de qualidade e origem dos produtos ou serviços, bem como a falta de diferenciação no mercado, o que, por sua vez, pode prejudicar a competitividade. Adicionalmente, a complexidade na resolução de disputas pode surgir como resultado da ausência de um consenso estabelecido.

Assim, a implementação das alterações propostas e a disseminação do conhecimento obtido têm o potencial de contribuir para a redução da taxa de arquivamento de pedidos de registro e o aumento do número de depósitos de pedidos de registro de marcas coletivas no INPI.

Ao atingir cada um desses objetivos, este estudo contribuiu para uma reflexão acerca do tema inserido na área do direito empresarial, bem como pessoal. Além disso, essas descobertas têm implicações importantes para o desenvolvimento socioeconômico, cultural, administrativo e judicial que envolve o tema. Em resumo, este estudo cumpriu seu propósito em responder ao problema de pesquisa e alcançar os objetivos traçados, fortalecendo nossa compreensão no que se refere marca coletiva.

Percebe-se a necessidade de fornecer informações mais abrangentes sobre o protocolo de pedidos de registro no INPI, especialmente no que se refere às marcas coletivas. Abordar de maneira mais clara e evidente a obrigação do requerimento de utilização é crucial para mitigar o número de pedidos indeferidos no INPI.

Nesse contexto, é fundamental obter informações mais detalhadas do INPI sobre o conceito de “entidades representativas de coletividade”, uma vez que constituem um critério substancial para os deferimentos. Diante desse contexto, sugere-se a facilitação do acesso e tornar mais evidentes essas informações não apenas beneficiará os agentes da propriedade industrial, mas também aqueles que não possuem familiaridade com os procedimentos do INPI.

A disponibilização de um modelo de documento de controle de utilização para marcas coletivas, ao trazer esclarecimentos adicionais, possibilitará que os agentes de propriedade industrial se beneficiem dessas informações de forma mais eficaz.

É fundamental enfatizar a relevância da disseminação de conhecimento sobre marcas coletivas, oferecendo informações essenciais para proteger legalmente o uso e os direitos

associados a essas marcas. Com frequência, entidades coletivas enfrentam casos de uso impróprio de suas marcas, como destacado pela representante da Associação das Mulheres Pintadenses. Isso evidencia a existência real do problema e a necessidade premente de registrar sua marca coletiva no INPI, visando fortalecer e preservar os valores de identidade, qualidade, coletividade, garantindo a defesa legal e a legitimidade do uso de suas identidades comerciais.

Desta forma, durante a elaboração deste TCC, foi possível adquirir habilidades de pesquisa, aprimorar as capacidades analíticas e expandir o conhecimento sobre o tema abordado. A experiência de conduzir essa pesquisa revelou-se enriquecedora e desafiadora, proporcionando conhecimentos valiosos sobre a relevância das marcas coletivas no contexto jurídico e empresarial.

Este trabalho não simboliza apenas o encerramento de uma etapa acadêmica, mas também marca o início de uma jornada contínua de aprendizado e descobertas, com a compreensão do tema e a experiência adquirida durante a pesquisa influenciando o crescimento intelectual nas áreas correlatas no futuro. É imperativo reconhecer que a complexidade inerente ao assunto em questão demanda uma análise mais aprofundada para compreender plenamente suas nuances.

Dessa forma, este estudo serve como um alicerce, incentivando e justificando a necessidade contínua de esforços acadêmicos dedicados a explorar as diversas facetas que compõem este domínio de pesquisa, visando aprimorar e expandir diversos entendimentos sobre o tema.

Ao concluir este TCC, reforça-se a relevância para que se possa compreender ainda mais sobre esse campo de estudo. Espera-se que este trabalho contribua para reflexões sobre a importância do direito e o registro de marca.

## 6 REFERÊNCIAS

- ÂNGULO, A. C. U. **As marcas de certificação**, 2006. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Direito, Santa Catarina, 2006.
- BARBOSA, Patrícia Maria da Silva. Marcas Coletivas e Marcas de Certificação: marcas de uso coletivo. In: Pimentel, L. O. e Silva, A. L. (Org). Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio: módulo II, indicação geográfica/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 3<sup>a</sup>.ed. Florianópolis, MAPA, Florianópolis: FUNJAB, 2013. Cap. 8, p. 269-292.
- BARBOSA, P. M. S.; DUPIM, L. C. O.; PERALTA, P. P. Marcas e indicações geográficas: conflitos de registrabilidade nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial (LPI). In: LOCATELLI, L. **Indicações geográficas: desafios e perspectivas nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 157-188.
- BARBOSA, P. M. S.; REGALADO, P. F. Uma Solução Inovadora no Agronegócio: A União do Sistema de Certificação à Marca Coletiva. In: BUAINAIN, A. M., BONACELLI, M. B. M., MENDES, C. I. C. (Org.). **Propriedade Intelectual e Inovações na Agricultura**. Rio de Janeiro: Ideia, 2015. p. 245-262.
- BARBOSA, Patrícia. VALENTE, Maria. Considerações sobre sinais distintivos de uso coletivo: indicações geográficas, marcas coletivas e a possibilidade de valorização de uma coletividade. *incaper em Revista*, Vitória, v. 11 e 12, p. 61-78, jan. 2020/dez. 2021.
- BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996.
- BRITO, Samyr Leal da Costa *et al.* **Estratégias jurídicas para possíveis conflitos entre indicações geográficas e marcas**, 2020.
- BASTOS, Neia. Entrevista concedida a Larissa Oliveira Lima de Abreu. Pintadas, 22 nov. de 2023. [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta monografia].
- CARVALHO, M. M. Marcas colectivas: breves considerações, estudos em homenagem ao Profº. Doutor Manuel Henrique Mesquista. Portugal, 2004.
- CASTRO, Virginia Aparecida; GIRALDI, Janaina de Moura Engracia. Estratégias de marcas para setores brasileiros: diferenças conceituais entre indicação geográfica, marca coletiva e setorial. **Revista Espacios**, v. 39, n. 33, p. 1-14, 2018.
- CERQUEIRA, João da. **Tratado da propriedade industrial**. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 262.
- COELHO, Fábio Ulhoa. Teoria geral do direito comercial. In: Novo manual de direito comercial: direito de empresa. 29. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. cap. 7.

DE LLANO, Bruna Maitan Brum. **A distintividade como requisito principal para a obtenção de certificado de registro de marca no INPI** (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), 2022.

FARIA, Rafael S. V. Branding de marca coletiva como ferramenta estratégica de competitividade: marcas e propriedade industrial, uma visão multidisciplinar. Ed. do Autor. 2009.

FARIA, R. S. V. **A Marca coletiva como ferramenta de diferenciação de arranjos produtivos locais – APLs: o caso do polo de moda íntima de Nova Friburgo e região – Brasil**. 2011. 156 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, RJ, 2011.

FRANÇA. Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967.

GONÇALVES, L. M. C. **A Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

GOMES, Juliane Pereira Ranzemberger. **“Ceci n'est pas une pipe”: a reapropriação das obras em domínio público pelo direito à marca: um estudo de caso sobre o banco de dados do INPI**. 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, 2017.

INPI. O que é marca. S.d. 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 23 de set. de 2023.

INPI.MANUAL DE MARCAS; sd. Disponível em:

[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B714\\_An%C3%A1lise\\_de\\_pedidos\\_de\\_marca\\_coletiva](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B714_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_coletiva). Acesso em 23 de set. de 2023.

JANKE, Daniela Couto. Estudo jurídico sobre o uso da marca petrobras em outros segmentos de mercado. Dissertação (mestrado em propriedaden intelectual e inovação) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2020.

LEMONS, Ronaldo. **Propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011.

REGALADO, P. F.; TIMBÓ, C. S.; ROIZMAN, M. B.; BARBOSA, P. M. S; FARIA, R. S.V. Marcas coletivas: onde estamos e para onde queremos ir? In: V Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, 2012, Rio de Janeiro. **Anais**. Rio de Janeiro, 2012. 1 CD-ROM.

MARTINS, Igor Schumann Seabra, **Titularidade, documentos de controle e causas específicas de extinção das marcas coletivas e de certificação na União Europeia e no Brasil**. Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Inovação.

PINHO, José B. O Poder das Marcas. São Paulo: Summus Editorial. 1996.

RAMELLO, Giovanni B. What's In A Sign ? Trademark Law And Economic Theory, Journal of Economic Surveys, Blackwell Publishing, vol. 20, p. 547-565, 2006

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 139.

SAINT-GAL, Y. **Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale: (droit français et droits étrangers)**. 5. ed. Paris: J. Delmas, 1982.

SANTOS, Wellington Gomes dos Santos. **Análise da colaboração das indicações geográficas e das marcas coletivas agropecuárias brasileiras na construção de mercados de qualidade**. Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

SOUZA, Leonardo Moura de et al. As interfaces entre o enfoque da Cesta de Bens e Serviços Territoriais e a Marca Coletiva Sabor Serrano em Santa Catarina, 2021.

REGALADO, P. F., TIMBÓ, C. S., ROIZMAN, M. B., BARBOSA, P. M. S, FARIA, R. S. V. Marcas coletivas: onde estamos e para onde queremos ir? *In: V Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento*, 2012, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro, 2012. 1 CD-ROM.

RODRIGUES, Gizane Mendina. O controle judicial da representatividade adequada nas ações coletivas, 2010. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27100>. Acesso em 20 de out. de 2023.

SILVA, Elisangela S. A importância da marca para a inovação na indústria brasileira. In: *Marcas e Propriedade Industrial. Uma visão multidisciplinar*. E + A Edições do autor, 2009.

TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no direito brasileiro. **Revista da Faculdade de Direito de Campos, ano VI**, n. 7, 2005. Disponível em: [https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/24705/garantia\\_propriedade\\_direito\\_brasileiro.pdf](https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/24705/garantia_propriedade_direito_brasileiro.pdf) . Acesso em 20 de out. de 2023.

UZCÁTEGUI, Astrid. A marca de certificação e suas particularidades. **Revista da ABPI**, v. 68, n. 7, 2004.

WINKELMANN, Melissa Alves. Marca de certificação e marca coletiva: estudo de caso da marca coletiva vinhos do brasil. **Novatio Iuris**, v. 6, n. 1, 2014.

## APÊNDICE A

## ENTREVISTA COM NEIA BASTOS

Qual é o propósito principal da Associação de Mulheres Pintadenses e quanto tempo tem desde a sua constituição?

**Resposta da representante:** A Associação de Mulheres Pintadenses foi fundada há mais de 20 anos com o propósito de gerar trabalho e renda para as mulheres, além de combater a violência contra elas. Iniciamos com um pequeno projeto, conseguindo um recurso para construir uma padaria e uma lanchonete em 1999. Posteriormente, expandimos e criamos um restaurante, que hoje é um dos maiores do município, com capacidade para alimentar mais de 500 pessoas por dia. Participamos de licitações e somos uma associação legalmente constituída, com CNPJ e todas as certidões necessárias para funcionamento, temos 48 sócias. Todos os nossos colaboradores são mulheres, fortalecendo a questão do empoderamento feminino, e o restaurante se chama "Delícias do Sertão", refletindo nossa identidade local.

**Pergunta:** A Associação já possui registro de pessoa jurídica? Já pensaram em registrar a marca coletiva dessa entidade?

**Resposta da representante:** Sim, temos CNPJ e todas as certidões necessárias para nossa operação. Quanto ao registro de marca conhecia só a normal que todo mundo faz, mas não sabia sobre esse registro especial para entidades coletivas como você me explicou.

**Pergunta:** Vocês têm interesse em registrar a marca coletiva da Associação.

Estamos bastante interessadas, precisamos apenas pensar em uma imagem representativa e considerar os custos envolvidos para reunir os grupos e discutir essa questão.

**Pergunta:** Quais são os desafios enfrentados por não possuírem ainda a marca registrada?

A falta do registro de marca nos coloca diante de desafios significativos. Por exemplo, enfrentamos o problema de atravessadores que utilizam nossa marca para comercializar produtos sem nossa autorização, o que afeta nossa identidade e qualidade. Isso impacta diretamente nossa comercialização, especialmente para os grupos menores que têm dificuldade em se sustentar no mercado. Acredito que ter uma identidade registrada ajudaria a diminuir essa competição desleal e nos beneficiaria.

**Pergunta:** Qual a importância percebida por você para a Associação em registrar sua marca coletiva?

**Resposta da representante:** O registro da marca coletiva é fundamental para garantir que nossa identidade não seja usurpada e que nossos produtos não sejam comercializados sem nossa autorização. Isso também nos permitirá preservar a qualidade e a identidade dos produtos locais, evitando que sejam vendidos de forma descontextualizada ou adulterada por terceiros.

Como é a relação da Associação com a comunidade local em termos de abastecimento para o restaurante?

**Resposta da representante:** No restaurante, fornecemos alimentação e fazemos o máximo possível para adquirir produtos da produção local, como frutas e verduras. Procuramos estabelecer parcerias com agricultores locais para adquirir parte dos insumos que utilizamos. Além disso, temos o Espaço Solidário, espécie uma de vitrina da solidária agricultura familiar,

**Pergunta:** Além da alimentação fornecida, você mencionou um Espaço Solidário. Poderia falar mais sobre isso e sobre os produtos oferecidos nesse espaço?

**Resposta da representante:** Claro, o Espaço Solidário é uma iniciativa que funciona como uma vitrine da economia solidária e da agricultura familiar. Nele, comercializamos uma variedade de produtos produzidos localmente, que vão desde ovos, mel, doces, cachaça, beijus, sequilhos até diversos outros itens. Essa é uma forma de não apenas oferecer alimentação, mas também de promover e apoiar a produção da nossa comunidade. É uma maneira de valorizar os produtos locais, incentivando o consumo interno e contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

**Pergunta:** Você mencionou a questão dos atravessadores que utilizam a marca da Associação sem autorização. Como o registro da marca coletiva poderia ajudar a mitigar esse problema?

**Resposta da representante:** O registro da marca coletiva é fundamental para proteger nossa identidade. Infelizmente, enfrentamos situações em que atravessadores adquirem produtos, como licuri, e colocam sua própria marca, ou até mesmo adquirem produtos de cooperativas que vendem polpa de frutas, alterando sua qualidade com adição de água ou aditivos. O registro da nossa marca nos protegeria disso, assegurando que nossos produtos sejam devidamente identificados e que sua qualidade e integridade sejam preservadas.

**Entrevistadora:** Agradeço imensamente pela oportunidade de compartilhar essas informações tão valiosas sobre a Associação de Mulheres Pintadenses e sua jornada significativa. É inspirador ver o comprometimento e o impacto positivo que a associação traz para a comunidade local, promovendo não apenas o empoderamento feminino, mas também o desenvolvimento econômico e social da região.

Espero sinceramente que esta pesquisa e as iniciativas discutidas não apenas beneficiem a Associação, mas também sirvam como um exemplo para toda a sociedade. A proteção da identidade dos produtos locais, a preservação da qualidade e a valorização da produção da comunidade são aspectos cruciais para fortalecer não apenas essa associação, mas também para fomentar um ambiente de comércio mais ético e justo para todos.