

Registro de Marcas Contendo Bandeiras e Monumentos: uma análise temporal das decisões administrativas praticadas pelo INPI

Registration of Trademarks Containing Flags and Monuments: a temporal analysis of administrative decisions made by the INPI

Livia Vieira Villela¹

Adelaide Maria de Souza Antunes^{1,2}

Patricia Pereira Peralta¹

¹Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

²Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Resumo

O registro de marcas cresce a cada ano no Brasil. O inciso I do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial estabelece que não pode ser registrado como marca nem bandeiras nem monumentos, entretanto, esses símbolos são muito usados em setores da economia como cosméticos, cursos de idioma e alimentação. Este trabalho realizou uma análise, ao longo dos anos, dos indeferimentos de pedidos de marcas pelo inciso I do artigo 124 da LPI. A metodologia utilizada foi de caráter exploratório, sendo empregadas a pesquisa bibliográfica e a análise quantitativa. Essas análises versaram sobre a apresentação da marca indeferida, a natureza da marca, a classe do pedido de marca, qual o motivo do indeferimento (bandeira ou monumento), o tipo de requerente, se o requerente possuía procurador, o perfil do requerente, se houve recurso por parte do requerente. Dessa forma, esta pesquisa gerou resultados e discussões sobre esse assunto que podem ser utilizados para futuras pesquisas.

Palavras-chave: Marcas. Bandeiras. Monumentos.

Abstract

The registration of trademarks grows every year in Brazil. Item I of article 124 of the Industrial Property Law establish that cannot be registered as a mark neither flags nor monuments, however, these symbols are very used in sectors of the economy such as cosmetics, language courses and food. This work did an analysis, over the years, of the trademarks applications rejected by item I of article 124 of the LPI. The methodology used was exploratory, using bibliographical research, and quantitative analysis. These analyzes were about the presentation of the rejected trademark, the nature of the trademark, the class of the trademark application, the reason for the rejection (flag or monument), the type of applicant, if the applicant had an attorney, the applicant's profile, if there was an appeal by the applicant. Generating results and discussions on this subject that can be used for future research.

Keywords: Trademarks. Flags. Monuments.

Área Tecnológica: Propriedade Intelectual. Inovação e Desenvolvimento.



1 Introdução

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), criado em 1970, autarquia federal, que desde 2019, é vinculada ao Ministério da Economia, é o órgão competente pelas decisões acerca dos registros de marcas, patentes de invenção, modelo de utilidade, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e circuitos integrados. Cabe acrescentar que são centenas de milhares de pedidos de registro de marcas, anualmente, analisados pelos servidores públicos que compõem o quadro técnico da autarquia. As decisões sobre a concessão do registro de marca são baseadas na Lei de Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/1996, no Manual de Marcas do INPI, entre outras leis, jurisprudências, decretos, resoluções, normas de execução, pareceres, portarias e instruções normativas.

A Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Conhecida como “Lei da Propriedade Industrial”, ela estipula em seu artigo 122 o que pode ser registrado como marca: “[...] os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996).

Além da lei, há o Manual de Marcas do INPI foi desenvolvido pelos próprios servidores do órgão e tem como objetivo consolidar as diretrizes e procedimentos de análise de marcas, instruir sobre a formulação de pedidos de registro, servindo como um guia para os examinadores, escritórios e público em geral. O Manual sofre atualizações frequentes visando ao aperfeiçoamento dos procedimentos e à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos e se encontra disponível no *site* do INPI¹ (INPI, 2019).

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) enuncia em seu artigo 123 os tipos de marcas registráveis (marca de produto, marca de serviço, marca de certificação e marca coletiva) e em seu artigo 124 enumera o que não pode ser registrado como marca em 23 incisos (BRASIL, 1996). Ademais, o Manual de Marcas do INPI define apenas quatro formas de apresentação da marca: nominativa, figurativa, mista e tridimensional (INPI, 2019).

Este artigo tem por objeto de análise o inciso I, entre os incisos do artigo 124 da LPI, utilizados pelos examinadores de marcas do INPI para indeferimento de um pedido de registro de marca. A Lei da Propriedade Industrial define que não são registráveis como marca em seu primeiro inciso: “[...] brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação” (BRASIL, 1996, art. 124).

As decisões de indeferimento pelo inciso I do artigo 124 da LPI se dão, em sua maioria, pelo fato de as marcas depositadas apresentarem em seus elementos nominativos ou figurativos bandeiras ou monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais.

1.1 Revisão de Literatura sobre Marcas

Desde a Idade Média, artesãos e outros criadores colocavam os seus sinais distintivos em seus produtos para diferenciá-los de seus concorrentes. A visão de que um sinal distintivo poderia atrair os consumidores por meio de suas vivências e experiências com determinado produto fez surgir o conceito de marca, que evoluiu englobando o setor de serviços também a partir dos anos de 1960 (MIRANDA, 2002).

¹ Site do INPI: <https://www.gov.br/inpi/pt-br>

Com o intuito de proteger produtores e empresas contra a imitação e a reprodução de terceiros, os países criaram leis e tratados internacionais. No Brasil, por meio do Decreto n. 2.682, de 23 de outubro de 1875, foi criada a primeira norma para a proteção das marcas:

É reconhecido a qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer outra procedencia. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma fôrma distinctiva, no da firma ou razão social, ou em quaesquer outras denominações, emblemas, estampas, sellos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a especie, que possam distinguir os productos da fabrica, ou os objectos de commercio. (BRASIL, 1875, art. 1º)

O estudo sobre o tema ganhou importância com a contribuição de autores renomados como Denis Barbosa (2017), João da Gama Cerqueira (1930 *apud* MORAES, 2002) e José Xavier Carvalho de Mendonça (1919). Para Barbosa (2017, p. 5), “[...] ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve para assinalar a sua origem, e em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença”. Para o autor, as marcas são objetos econômicos, jurídicos e semiológicos para as empresas, ele destaca a relevância da propaganda ao incitar o consumo e valorizar a atividade do titular.

Outro autor renomado na área é Gama Cerqueira (1930 *apud* MORAES, 2002, p. 197), ele define que: “Marca é qualquer sinal distintivo que, aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral, serve para identificar sua origem e procedência ou para distingui-la de outros idênticos ou similares”.

Já Carvalho de Mendonça (1919, p. 237, *apud* TEIXEIRA, 1942, p. 219) se manifesta da seguinte maneira: “[...] marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer a sua origem ou proveniência”. Diante das definições dos três autores, destacam-se as funções de assinalar a origem dos produtos e a distinção em relação a outros produtos concorrentes.

1.2 Restrições de Bandeiras e Emblemas nas Convenções Internacionais

O primeiro Congresso internacional realizado para o estudo da proteção da propriedade industrial aconteceu em Viena, em 1873, no entanto, sem deliberações de ordem prática. Já em 1878, devido à Exposição Universal em Paris, ocorreu o segundo Congresso (Congresso de Trocadero), que teve grande relevância e com resultados concretos, como ter sido constituída uma comissão incumbida de desenvolver o texto de anteprojeto da convenção, que mais tarde foi enviado aos países interessados (CERQUEIRA, 2010).

Assim, em 1883, foi convocada uma nova Conferência que aprovou o texto preparado na Convenção anterior, conhecida como Convenção de Paris, ainda em vigor, tendo sido alterada e aprimorada em diversas Conferências. O Brasil e outros dez países² assinaram essa Convenção, sendo aderida posteriormente por diversos países. Dessa maneira, foram firmados os princípios relativos aos direitos dos cidadãos pertencentes aos países signatários, compreendendo

² Nesta Conferência, assinaram a Convenção Bélgica, Brasil, Espanha, França, Guatemala, Holanda, Itália, Portugal, São Salvador, Sérvia e Suíça. Desse modo, o governo imperial estabeleceu a revisão da lei de 1875 sobre marcas, acordando com as disposições da Convenção.

as patentes de invenção, os desenhos e modelos industriais, as marcas e nomes comerciais (CERQUEIRA, 2010).

Em 1925, a Convenção de Haia dispôs sobre o assunto em seu artigo 6bis:

Os países contratantes concordam em recusar ou invalidar o registro e em proibir, por medidas apropriadas, a utilização, na falta de autorização dos poderes competentes, não só como marcas de fábrica ou de comércio, mas também como elemento dessas marcas, das armas, bandeiras e demais emblemas do Estado dos países contratantes, dos distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia adotados por eles, bem como de qualquer imitação sob o ponto de vista heráldico. (CUP, 1925)

Este artigo sofreu pequenas modificações na revisão de Londres de 1934 e na revisão de Lisboa de 1958. Nesta última, a proteção foi estendida para brasões, bandeiras, outros emblemas, abreviações e nomes de organizações intergovernamentais internacionais em que pelo menos um país seja membro da Convenção.

Posteriormente, na revisão de Estocolmo (1967) da Convenção de Paris, o artigo 6ter substituiu os anteriores. O Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto n. 75.572, de 8 de abril de 1975, esta revisão, que estabeleceu em seu artigo 6ter, alínea 1ª:

Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro e em impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico. (CUP, 1967)

Bodenhausem (1969) destaca que o artigo 6ter se refere apenas a marcas de fábrica e de comércio, excluindo as marcas de serviços. Assim, os Estados-Membros não estariam obrigados a aplicar também esse artigo para as marcas de serviços, no entanto, teriam liberdade de aplicá-lo caso desejassem. O Brasil, em sua legislação (no Código da Propriedade Industrial de 1971 e na Lei de Propriedade Industrial de 1996) não fez essa distinção e instituiu essa restrição tanto para marcas de produtos quanto para marcas de serviços.

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, 2005), o objetivo do artigo 6ter é fornecer proteção legal de brasões, bandeiras e outros emblemas de Estado, bem como sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia adotados pelos Estados-Membros da União de Paris. O motivo dessa exclusão é que o registro e o uso de tais elementos violariam o direito do Estado de controlar a utilização de símbolos de sua identidade e soberania. Ademais, o uso desses elementos de Estado como marca registrada por uma pessoa não relacionada ou não autorizada pode induzir em erro o público quanto à origem ou ao patrocínio dos produtos aos quais a marca está aposta.

2 Metodologia

A metodologia utilizada foi de caráter exploratório, sendo utilizada a pesquisa bibliográfica, a análise documental e a análise quantitativa dos indeferimentos aplicados pelos examinadores do INPI com base no inciso I do artigo 124 da LPI.

Foram escolhidos três períodos de tempo (de janeiro a dezembro dos anos de 2003, 2011 e 2019) para a realização das análises quantitativas das decisões administrativas praticadas pelo INPI acerca do inciso I do artigo 124 da LPI. As informações para esta pesquisa foram retiradas das *Revistas de Propriedade Industrial* (RPI) disponíveis no site do INPI. A *Revista de Propriedade Industrial* é a publicação oficial do INPI e “[...] publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes [...]” (INPI, 2020).

Assim, as expressões “inciso I do” e “incisos I e” foram buscadas nas Revistas (RPIs) números 1.670 (publicada em 7 de janeiro de 2003) a 1.721 (de 30 de dezembro de 2003), 2.087 (de 4 janeiro de 2011) a 2.138 (de 27 de dezembro de 2011), 2.504 (de 2 janeiro de 2019) a 2.556 (de 31 dezembro de 2019). Para esta pesquisa, foram excluídos os indeferimentos encontrados referentes a brasões, emblemas, armas e medalhas (total de 6 em 2011 e 21 em 2019). Destaca-se que este estudo é focado apenas nas bandeiras e monumentos, que representam mais de 90% dos indeferimentos do inciso I pelo que pode ser aferido na amostra levantada nesta pesquisa.

O ano de 2003 foi selecionado por ser o ano mais antigo a possuir todas as Revistas publicadas disponíveis no site do INPI. Em dezembro de 2010, foi publicado o *Manual de Procedimentos de Análise de Marcas*, assim, o ano de 2011 foi o segundo ano definido para análise. E o ano de 2019 foi escolhido por ser o mais recente quando iniciada a pesquisa.

3 Resultados e Discussão

Dessa maneira, foram encontrados 33 indeferimentos de pedidos de marcas pelo inciso I por representar reproduções/imitações de bandeiras e/ou monumentos em seu elemento nominativo e/ou figurativo no ano de 2003. Em 2011, foram identificados 133 indeferimentos, e em 2019, 399.

Posteriormente, foram elaboradas análises quantitativas com esses indeferimentos encontrados nas Revistas. Essas análises dos indeferimentos versaram sobre a apresentação da marca indeferida (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional), a natureza da marca (produto, serviço, certificação ou coletiva), a classe do pedido de marca (de 1 a 45), qual o motivo do indeferimento (bandeira ou monumento), o requerente (pessoa física, microempresa, MEI, empresa de pequeno porte, pessoa jurídica, associação com intuito não econômico, instituição de ensino e pesquisa, órgão público), se o requerente possuía procurador (sim ou não), o perfil do requerente (residente ou não residente), se houve recurso por parte do requerente (se foi reformada a decisão ou não).

3.1 Apresentação da Marca

No ano de 2003, foram 33 sinais indeferidos, todos de apresentação mista. No ano de 2011, com 133 pedidos indeferidos, sendo 131 com apresentação da marca mista, uma nominativa e uma figurativa. Já no ano de 2019, foram 399 sinais indeferidos, sendo 380 com apresentação mista, 12, nominativa e sete, figurativa. Desse modo, foi observado um grande aumento nos indeferimentos pelo inciso I ao longo dos anos. No entanto, isso pode ser justificado pelo aumento da análise processual, resultando em decisões acerca do registro de marcas pelo corpo técnico do Instituto. Tal acréscimo se deve, principalmente, pelo aumento no número de servidores concursados e por melhorias dos sistemas informatizados, como pode ser conferido no trabalho de Bergamachi (2015).

No Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2000-2019, disponível no *site* do INPI, é apresentado o número de registro de marcas concedido por ano. Enquanto no ano de 2003 foram concedidos 10.610 registros, no ano de 2011 foram 60.391 marcas registradas e no ano de 2019 foram 205.846 pedidos de marcas registrados (INPI, 2020). Assim, um aumento de seis vezes de 2011 em relação a 2003, e de 20 vezes de 2019 em relação ao primeiro período analisado.

Logo, fazendo uma divisão entre o número de indeferimentos pelo inciso I e o número de registros de marca em cada ano para se estabelecer uma correlação, foi observada uma diminuição percentual ao longo dos anos (em 2003; 0,0031%; em 2011; 0,0022%; em 2019; 0,0019%). Essa redução pode ser explicada pelo aperfeiçoamento dos Manuais com mais exemplos e mais explicações aos usuários e profissionais que atuam na área da propriedade industrial, pelos treinamentos oferecidos pelo Instituto ao público em geral e a públicos específicos, ao próprio tempo de entendimento e aprendizado em relação à lei de 1996 por parte dos solicitantes e procuradores e a uma maior importância da análise da estilização de bandeiras e monumentos no registro de marcas.

Em relação à apresentação da marca, o percentual de marcas mistas depositadas, modalidade que reúne palavras e elementos figurativos, durante o período analisado, variou entre 55% e 60% do total de depósitos, segundo o Anuário. O percentual de marcas nominativas variou entre 35% e 40% do total, durante o mesmo intervalo de tempo. E as figurativas e as tridimensionais, com menores participações, com médias de 2,5% e 0,2%, respectivamente (INPI, 2020).

Interessante observar que, em relação aos indeferimentos pelo inciso I, as marcas mistas representam quase sua totalidade, com apenas algumas nominativas e figurativas no ano de 2019. Sendo assim, o elemento figurativo da marca mista revela-se como o maior responsável por esses indeferimentos.

3.2 Natureza da Marca

No que se refere à natureza das marcas indeferidas pelo inciso I do artigo 124, houve variação no período analisado. No ano de 2003, as marcas de produto corresponderam a 52% (17), enquanto as marcas de serviços representaram 48% (16). Já no ano de 2011, as marcas de produto foram 24% (32) e as de serviços, 76% (101). E em 2019, as marcas de produto

representaram 34% (135), as marcas de serviços equivaleram a 66% (263), e com apenas uma marca de certificação indeferida, o que não representou nem 1% (1).

Com os dados do Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2000-2019, no ano de 2003, o número de marcas registradas de produto foram 65% e de serviços 35% (INPI, 2020). No entanto, no que diz respeito ao inciso I, as marcas de serviço corresponderam a quase metade. Já em 2011, enquanto as marcas registradas consistiram em aproximadamente 50% de produto e 50% de serviços, as indeferidas pelo inciso I foram 76% de serviços. E finalmente em 2019, as marcas de produto equivaleram a 43% e as de serviços, 57%, em relação às marcas registradas nesse ano. Em relação ao inciso I, as de produto foram 34% e as de serviços 66%.

Assim, esses resultados revelam que, nos três períodos analisados, as marcas de serviços foram proporcionalmente mais indeferidas pelo inciso I do que as de produto. A participação das marcas coletivas e das marcas de certificação registradas aumentou um pouco ao longo dos anos, mas ainda é irrisória se comparada às duas anteriores. Apenas um pedido de marca de certificação foi indeferido em 2019.

3.3 Classe

Ao solicitar um pedido de registro de marca, o depositante deve assinalar quais produtos ou serviços serão assinalados e, portanto, identificados e diferenciados pela marca. O INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, atualmente em sua 11ª edição, dividida em 45 classes com uma lista de produtos e serviços pertencentes a cada classe.

Dessa forma, nas classes de 1 a 34 são listados os produtos, e de 35 a 45, os serviços. Anualmente, o Comitê de Peritos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) promove alterações nessa lista com inclusões de novos itens. Nos três períodos analisados (2003, 2011 e 2019), o requerente poderia solicitar apenas uma classe por pedido. Assim, se desejasse requerer vários produtos ou serviços de classe diferentes, deveria depositar vários pedidos.

No que se refere aos pedidos de marcas indeferidos pelo inciso I no ano de 2003, destacam-se a classe 9 de produtos e as classes 40 e 41 de serviços. A classe 9 comporta computadores, *softwares*, aparelhos e instrumentos científicos, pesquisa, óculos, entre outros. Nessa classe, foram indeferidos quatro processos pelo inciso I, sendo três por proibições legais em relação a bandeiras e um por monumento. Representando, assim, 12% dos indeferimentos pelo inciso I, enquanto essa classe representou apenas 6% das marcas registradas desse ano de acordo com o Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2000-2019 (INPI, 2020).

Na classe 40, que inclui serviços de tratamento de materiais, conservação de alimentos, reciclagem, entre outros, foram quatro processos de pedidos de marcas indeferidos pelo inciso I, todos eles por representações da bandeira do Brasil. Ademais, essa classe representa 12% dos indeferimentos por esse inciso, enquanto apenas 1% das marcas foi registrada na citada classe em 2003, segundo o Anuário (INPI, 2020).

A classe 41, que inclui serviços de educação, treinamento, entretenimento, atividades culturais e desportivas, foi a classe com maior número de indeferimentos pelo inciso I, com oito processos, sendo quatro por representações de bandeiras e quatro por representações de monumentos. Correspondendo a 24% dos indeferimentos pelo inciso I em 2003, enquanto apenas 7% das marcas que conseguiram o registro nesse ano eram desta classe (INPI, 2020).

Em relação ao ano de 2011, os maiores números de indeferimentos foram nas classes 16 e 25 de produtos e nas classes 35, 41 e 43 de serviços. Na classe 16, que representa artigos de papelaria, materiais de escritório, revistas, jornais, entre outros, foram sete processos indeferidos pelo inciso I, sendo cinco por bandeiras e dois por monumentos. Essa classe, corresponde, assim, a 5% dos indeferimentos por esse inciso e a 4% das marcas registradas neste ano (INPI, 2019).

Já na classe 25, dedicada a abarcar produtos de vestuário e calçados, foram nove processos indeferidos (sete bandeiras e dois monumentos). Desse modo, 7% dos indeferimentos pelo inciso I foram nessa classe, mas somente 5% das marcas registradas foram na classe 25 em 2011 (INPI, 2020).

Nas classes de serviços, a classe 35, destinada aos serviços de comércio, propaganda, gestão de negócios, funções de escritório, entre outros, foi a classe com maior número de indeferimentos pelo inciso I, 37 processos (33 por bandeiras e apenas quatro por monumentos). A classe 35 representou quase 28% dos indeferimentos pelo inciso I, mas apenas 17% das marcas que obtiveram o registro neste ano (INPI, 2020).

A classe 41 aparece novamente em destaque em 2011 com 23 indeferimentos, sendo 19 por representações em seus elementos figurativos de bandeiras e quatro por representações de monumentos. Correspondendo a 17% dos indeferimentos pelo inciso I em 2011, enquanto apenas 9% das marcas que conseguiram o registro neste ano eram desta classe (INPI, 2020).

Por último, tem-se a classe 43, na qual se encontram os serviços de restaurantes, hotéis, entre outros. Nessa classe foram 14 indeferimentos, consistindo em sete processos com reproduções ou imitações de bandeiras e sete processos com monumentos. Em 2011, mais de 10% dos indeferimentos pelo inciso I foram na classe 43, mas apenas 3% das marcas conseguiram o registro nesse período na citada classe (INPI, 2020).

Entre as classes de produtos (de 1 a 34) para o ano de 2019, aquelas com maior número de processos recusados pelo inciso I foram: 3, 25, 29, 30 e 32. A classe 25 inclui vestuário, calçados e chapelaria. Essa classe teve um total de 26 processos indeferidos, sendo 19 por representações de bandeiras e sete por monumentos. As bandeiras que mais aparecerem foram a do Brasil (9), Canadá (5) e Itália (3). Os requerentes, muitas vezes, solicitam um pedido de marca com a imagem de uma bandeira, ou querendo designar proveniência e ressaltar a nacionalidade, como no caso da bandeira do Brasil, ou para exprimir qualidade, como no caso da bandeira da Itália, mesmo que os depositantes sejam nacionais, podendo induzir a erro o público quanto à origem dos produtos ou dos serviços requeridos. Ademais, enquanto os registros na classe 25 no ano de 2019 corresponderam a 4,6% do total de registros, segundo o Anuário (INPI, 2020), o número de indeferimentos na classe equivaleu 6,5% de todos os indeferimentos pelo inciso I no ano de 2019.

Na classe 3, na qual estão compreendidos os produtos cosméticos, perfumes, produtos para higiene pessoal e de limpeza, entre outros, 12 pedidos foram negados pelo INPI. Relevante observar que 11 apresentaram reprodução ou imitação de monumentos e apenas um tem em sua composição gráfica uma bandeira. A Torre Eiffel foi o monumento com maior relevância na classe, aparecendo em sete pedidos. Assim, como no caso da classe 25, os requerentes solicitam uma marca com a imagem da Torre Eiffel querendo associar a reputação da França e de suas empresas ao segmento de cosméticos e beleza em geral. Além do mais, enquanto os registros de marcas na classe 3 representaram 3,6% da totalidade de registros nesse ano (INPI, 2020), o número de indeferimentos na classe em relação ao total foi de somente 3%.

As classes 29, 30, 31, 32 e 33 serão analisadas em conjunto por abrangerem alimentos e bebidas, com um total de 49 pedidos. Destes, 32 representaram bandeiras e 17 representaram monumentos nas composições das marcas analisadas neste estudo. A bandeira do Brasil apareceu em 15 processos e a da Itália em 11. Do mesmo modo que na classe 25, os depositantes desejam indicar nacionalidade ou origem (no caso da bandeira do Brasil) ou exprimir que o produto represente a culinária italiana como no caso de massas e vinhos, mesmo que a maioria dos requerentes seja de residentes do Brasil. Os monumentos dessa classe foram bem variados, sem nenhum destaque. Ainda, os registros de marcas nessas classes somadas corresponderam a 9,2% do total de registros (INPI, 2020), ao mesmo tempo em que os indeferimentos nessas classes representaram 12,2% da totalidade.

Em relação às classes de serviços (de 35 a 45), para o ano de 2019, destacam-se as classes 35, 41 e 43. Na classe 35, que, como visto anteriormente, engloba serviços de propaganda, gestão de negócios, funções de escritório e comércio dos mais variados produtos, 85 pedidos foram negados. Destes, 50 foram negados por apresentarem bandeiras na composição dos sinais requeridos e 35 por apresentarem monumentos na composição dos sinais. Destaque para a bandeira do Brasil que apareceu na metade dos casos (25) e da Itália, esta, presente em sete processos. Os monumentos foram bem diversos, sem relevância para nenhum em especial. A classe 35 é a classe com maior número de registros do ano, correspondendo a quase 19% do total de marcas registradas (INPI, 2020), de acordo com o Anuário, e a 21% do número de indeferimentos pelo inciso I.

Outra classe que merece destaque é a classe 41, que, de acordo com o já disposto, inclui serviços de educação, treinamento, entretenimento, atividades esportivas e culturais. Com um total de 79 pedidos de marcas, na classe em questão, encontram-se 56 sinais que apresentam em sua composição bandeiras, enquanto 23 sinais são compostos de monumentos. A bandeira do Brasil apareceu em 24 casos, a do Reino Unido em 11 pedidos e dos Estados Unidos em nove. Entende-se que o uso dessas duas últimas bandeiras em pedidos de marcas para a classe que inclui serviços de ensino deve-se ao fato de tratar-se de ensino do idioma inglês em escolas e cursos. Entre os monumentos, a imagem da Estátua da Liberdade é mostrada em cinco processos, também provavelmente com o mesmo objetivo do uso das bandeiras dos Estados Unidos e do Reino Unido. Além do Big Ben que também tem duas representações. A classe 41 apresenta uma grande diferença na análise entre os registros de marcas e os indeferimentos pelo inciso I. Enquanto os registros na classe equivaleram a 10,7% do total (INPI, 2019), os indeferimentos na classe corresponderam a 19,7% dos indeferimentos totais por esse inciso.

Já na classe 43, em que estão enquadrados os serviços de restaurantes e acomodações temporárias como hotéis, entre outros, foram 34 processos negados. Destes, 16 pedidos de marcas apresentavam em sua composição bandeiras e 18 deles eram compostos de monumentos. Entre as bandeiras, a da Itália teve maior relevância com seis pedidos. Da mesma maneira que nas classes 29 a 32 de produtos alimentícios e bebidas, a bandeira da Itália é muito solicitada na imagem de marcas para representar restaurantes com culinária italiana. A do Brasil aparece em segundo lugar com quatro pedidos. Entre os monumentos, a Torre Eiffel foi requerida na composição de marcas em quatro pedidos. Infere-se que, assim como no caso da bandeira da Itália que remete à cozinha italiana, a imagem da Torre Eiffel simboliza que o restaurante serve culinária francesa. Assim como a classe 41, a classe 43 apresenta grande disparidade entre os registros de marcas naquele ano e indeferimentos pelo inciso I. Ao passo que somente 3,9%

dos registros em 2019 foram nessa classe (INPI, 2019), os indeferimentos nessa classe representaram 8,5% do total.

3.4 Bandeira x Monumento

Nos três períodos estudados, os indeferimentos – nos quais foi apontado o inciso I do artigo 124 da LPI como óbice legal – foram de pedidos de marcas compostos em sua maioria de reproduções/imitações de bandeiras. Para o ano de 2003, os indeferimentos de pedidos de marcas que em sua composição apresentavam bandeiras corresponderam a 64% (21) em 2003, 78% (104) em 2011 e 63% (253) em 2019. Já os indeferimentos de pedidos de marcas que continham monumentos em sua composição equivaleram a 36% (12) em 2003, 22% (29) em 2011, e 37% (146) em 2019. Dessa forma, a observação de que as bandeiras são o principal motivo para os indeferimentos pelo inciso I é relevante para futuros treinamentos e desenvolvimentos de Manuais que aprofundem o contido no inciso I do artigo 124 da LPI.

3.5 Bandeira

A bandeira que mais apareceu, no primeiro ano analisado, sendo reproduzida ou imitada sem suficiente estilização artística nas imagens dos pedidos recusados, foi a bandeira do Brasil, representando 17 dos 21 pedidos (81%). Em seguida, a segunda que mais surgiu nas recusas foi a bandeira dos Estados Unidos, três pedidos.

No ano de 2011, a bandeira do Brasil continuou sendo a que mais aparece nos indeferimentos, sendo reproduzida ou imitada em 78 dos 104 pedidos recusados pelo inciso I (75%). Em seguida, a bandeira dos Estados Unidos, com sete aparições, e a da Itália com quatro.

Em 2019, a bandeira do Brasil continuou em destaque, correspondendo a 128 dos 253 indeferimentos (51%). Notável que, embora a bandeira do Brasil ainda represente o motivo da maioria dos indeferimentos pela aplicação do inciso I, a presença dela em marcas pleiteadas diminuiu ao longo dos anos, passando de 81% em 2003 para 51% em 2019. No entanto, outras bandeiras apareceram com mais frequência, muitas vezes relacionadas com os produtos ou serviços que os sinais visam a assinalar.

Dos 32 pedidos que apresentaram a bandeira da Itália, 28 deles foram solicitados nas classes 18 (para assinalar produtos como bolsas e malas); 25 (para assinalar vestuário); 29, 30, 32 (para identificar alimentos/bebidas); ou 35 e 43 (para distinguir comércio de alimentos e serviços de alimentação, respectivamente). Em todas essas classes, encontram-se produtos e/ou serviços reconhecidos pela qualidade italiana.

Por seu turno, dos 23 pedidos de marcas recusados por conterem em sua composição a bandeira do Canadá, oito deles se encontram na classe 41, que abriga, conforme já disposto, serviços de educação, como escolas e cursos de idiomas. Outros seis pedidos em que a bandeira do Canadá se fez presente foram requeridos e denegados nas classes 18 e 25 (respectivamente, para assinalar produtos como bolsas, malas e vestuário).

A bandeira dos Estados Unidos foi reproduzida ou imitada em 22 pedidos de marcas, sendo 10 deles na classe 41, ou seja, para identificar serviços de ensino, como escolas e cursos de idiomas. Fenômeno similar ao da bandeira dos Estados Unidos ocorre com pedidos que contenham a bandeira do Reino Unido que apareceu em 13 depósitos de marcas, sendo 10 na

classe 41. Dessa maneira, importante destacar que as bandeiras do Canadá, Estados Unidos e Reino Unido surgem com frequência na classe 41, indicando, provavelmente, que a escola ou o curso de idioma ensinam a língua inglesa ou a língua francesa (no caso do Canadá).

3.6 Monumento

O monumento mais reproduzido/imitado no ano de 2003 é a Torre Eiffel, correspondendo a cinco dos 12 pedidos que continham monumentos na composição de suas marcas, ou seja, 42%. Em seguida, tem-se o Estádio do Maracanã com duas representações.

Em 2011, a Torre Eiffel apareceu em 11 dos 29 pedidos de marcas requeridos, equivalendo a 38% do total. Por seu turno, pedidos de marcas nos quais surge a figura do Cristo Redentor, ocupando a segunda posição, compuseram um total de três pedidos nesse ano.

Para o ano de 2019, a pesquisa aponta que o monumento da Torre Eiffel foi representado em 40 dos 146 pedidos, correspondendo a 27%. O Cristo Redentor apareceu em 26 pedidos, portanto, quase 18%. A Estátua da Liberdade em 16 depósitos, representando 11%. O Bon-dinho do Pão-de-Açúcar 11 vezes, assim sendo 7,5%. O Big Ben e o Coliseu aparecem em 10 depósitos, correspondendo a 6,8% cada.

Dessa maneira, a Torre Eiffel é o monumento mais reproduzido ou imitado nas solicitações de pedidos de marca nos três anos analisados. Entretanto, o uso desse monumento francês na composição de marcas vem diminuindo percentualmente, passando de 42% em 2003 para 27% em 2019, comparando-se ao total dos monumentos. Como citado anteriormente no tópico “Classe”, destaque para as classes 3 e 43, com sete e quatro pedidos indeferidos em cada classe, respectivamente. O Cristo Redentor é outro monumento que frequentemente é reproduzido nos pedidos de marcas. No entanto, os pedidos de marcas que continham esse monumento foram solicitados em diversas classes e nenhuma merecendo ênfase para destacar-se nesta análise. Isso pode ocorrer em função de o Cristo Redentor surgir mais como um indicador da identidade brasileira e carioca do que estando atrelado a algum segmento mercadológico específico que tenha se destacado no Brasil ou mesmo no Rio de Janeiro.

O monumento da Estátua da Liberdade apareceu seis vezes na classe 39, de transportes, logística e organização de viagens, e cinco vezes na classe 41 de educação. Assim, o elemento foi muito solicitado por agências de turismo e serviços de ensino, marcando a existência de ligação entre os serviços que a marca visa a assinalar e o monumento representado.

Os outros monumentos foram solicitados nas mais diversas classes, com destaque apenas para a classe 39, correspondendo aos pedidos de agências de viagens, que muitas vezes colocam imagens de monumentos nacionais e internacionais nos pedidos de marcas. Assim sendo, observa-se que os monumentos apresentam maior diversidade e dispersão nas classes do que as bandeiras.

3.7 Tipo de Requerente

Ao analisar a categoria tipo de requerente, é importante salientar que, nos anos de 2003 e 2011, a diferenciação dos requerentes era apenas por CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) nos sistemas do INPI. Desse modo, não é possível fazer discriminação se esses requerentes são MEI (Microempreendedor Individual), microempresa,

empresa de pequeno porte ou pessoa jurídica (correspondente a empresas de médio e grande porte). Já para o ano de 2019, esses dados estão disponíveis para uma melhor investigação.

Assim, enquanto as pessoas físicas corresponderam a somente 9% (3) e 7% (9) dos indeferimentos pelo inciso I, em 2003 e 2011, respectivamente, estas representaram 28% (110) em 2019. No entanto, é relevante salientar que o percentual de pessoas físicas entre os requerentes de marca cresce ano após ano, desde 2000, de acordo com o Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2000-2019 desenvolvido pelo INPI, passando de 4,5% em 2000 e chegando a 25% em 2019 (INPI, 2019). Ao examinar os depósitos de marcas por natureza jurídica do solicitante do Anuário, o percentual de pessoas físicas correspondeu a 6% em 2003, 10% em 2011 e 25% em 2019. Assim, tanto em 2003 quanto em 2019, os indeferimentos pelo inciso I com requerentes como pessoa física foram levemente superiores às porcentagens dos depositantes daquele ano (9% e 28%). Enquanto em 2011, foi ligeiramente inferior, de 7% (INPI, 2020).

Comparando os dados do ano de 2019 com os dados do tipo de depositante de marcas do mesmo ano no Boletim Mensal da Propriedade Industrial de janeiro de 2020, elaborado pelo INPI, nota-se que as empresas de médio e grande porte correspondem a 21% (83) dos indeferimentos pelo inciso I e representam 23% dos depositantes de marcas desse ano. Por seu turno, no mesmo ano, a soma dos MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, representa 43% (173) dos requerentes indeferidos pelo inciso I, enquanto no Boletim estes representam 49% dos depositantes (INPI, 2020).

Entretanto, os tipos de depositantes que apresentam maior discrepância nesse diagnóstico são os requerentes de associação com intuito não econômico. À medida que estes são apenas 2% dos depositantes em 2019, o solicitante de associação com intuito não econômico correspondeu a 7% (29) dos pedidos indeferidos pelo inciso I no mesmo ano. Outro fato relevante é que 23 dos 29 pedidos foram indeferidos devido à reprodução/imitação de bandeira do Brasil em seu elemento figurativo na marca mista, ou seja, quase 80%. Assim, essa observação deve ser levada em consideração em futuros treinamentos para esse público-alvo.

Em relação aos outros tipos de depositante, não houve muita discrepância entre o percentual de indeferidos pelo inciso I e o percentual total de solicitantes. Apenas as pessoas físicas que apresentaram um percentual levemente superior, merecendo um pouco mais de atenção nas capacitações e na formulação de políticas institucionais.

3.8 Procurador

Enquanto em 2003, apenas 3% (1) dos solicitantes não tinham um procurador declarado, esse percentual aumentou para 15% (20) em 2011 e para 36% (145) em 2019. Tal acontecimento, provavelmente, está relacionado ao aumento do número de requerentes pessoas físicas, MEIs ou microempresas no total dos depositantes de marcas. Estes, muitas vezes, solicitam apenas uma ou poucas marcas e não se utilizam dos serviços dos procuradores, ou por falta de conhecimento desses serviços ou por falta de interesse. Enquanto isso, as médias e grandes empresas, com mais pedidos de marcas para gerenciar e acompanhar, contratam os serviços de escritórios e procuradores especializados na área de propriedade industrial para orientação e gestão. Ademais, esse é um indicativo da automatização e da informatização dos processos de requerimento de marcas, facilitando a solicitação do requerente sem procurador.

Somando esses três grupos (pessoa física, MEI e microempresa) no ano de 2019, um total de 108 dos 249 pedidos indeferidos pelo inciso I não possuía procurador designado, perfazendo uma somatória de 43%. Enquanto no grupo das pessoas jurídicas (correspondendo às médias e grandes empresas), apenas 23 dos 83 pedidos indeferidos não tinham um procurador constituído, representando somente 27%. Dessa maneira, analisando esses grupos, observa-se a relevância do papel dos escritórios e dos procuradores atuantes em PI para orientação e conselho a respeito das proibições legais do inciso I e das interpretações dadas pelo INPI sobre esse assunto.

3.9 Domicílio do Requerente

Em relação ao perfil do domicílio dos requerentes, se residente ou não residente, foi observado que o percentual de requerentes não residentes com pedidos de marcas indeferidos pelo inciso I foi bem baixo nos três períodos analisados, 6% (2) em 2003, 2% (2) em 2011 e 4% (16) em 2019.

No que diz respeito às marcas registradas nesses intervalos, o percentual de não residentes foi de 28% (2003), 24% (2011) e 20% (2019), de acordo com o Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2000-2019. Interessante observar que foi bem superior às porcentagens de indeferimentos pelo inciso I (INPI, 2020).

Uma das explicações desse fato está baseada no artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial (1996) que declara que: “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações” (BRASIL, 1996, art. 217).

Assim, todos os não residentes devem nomear um procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil. Em sua maioria, esses requerentes são empresas grandes que procuram escritórios com larga experiência na área de propriedade industrial. Outra situação que também justifica um menor indeferimento de pedidos de marcas de não residentes pela aplicação do inciso I é o artigo 6^{ter} da Convenção de Paris. Como explanado anteriormente, desde 1925, na Convenção de Haia, essas proibições legais foram determinadas em acordos internacionais sobre propriedade industrial. Assim, com atualmente 173 países signatários desde a última Convenção de Paris (Estocolmo, 1967), esses impedimentos existem em legislações nacionais da maioria dos países do mundo.

Dessa maneira, se um requerente de outro país, ao solicitar um pedido de registro de marca no órgão equivalente ao INPI em seu próprio país, tiver o seu pedido indeferido por proibição análoga àquela contida no inciso I do artigo 124 da LPI em sua legislação, provavelmente alterará sua marca antes de fazer o depósito desta em outros países também signatários da Convenção.

3.10 Recurso

Ao solicitar um pedido de marca no INPI, esse pedido passará inicialmente pelo exame formal e depois pelo exame de mérito (primeira instância administrativa). Se esse pedido for indeferido por qualquer motivo contido na LPI, o requerente tem o direito de, no prazo de 60 dias corridos da publicação desse indeferimento na *Revista da Propriedade Industrial*, peticionar um recurso contra o indeferimento de pedido de marca, de acordo com os termos do artigo 212 da LPI.

Assim, no caso de um indeferimento pelo inciso I do artigo 124, o requerente irá expor os motivos de seu recurso, podendo argumentar na revisão do ato administrativo que levou ao indeferimento do pedido sem solicitar a retirada do elemento que ocasionou o indeferimento ou pode demandar a retirada do elemento motivador da recusa, apresentando no recurso a mesma marca apenas retirando esse elemento.

O exame de segunda instância irá analisar todas as motivações do recurso e irá fornecer um parecer técnico, podendo negar o recurso e manter a decisão de primeira instância, ou poderá prover o recurso e reformar a decisão alterando-a para deferimento do pedido de marca. Todos os recursos são decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa, de acordo com o artigo 121 da LPI. Posteriormente, se o requerente se encontrar insatisfeito com a decisão, este pode recorrer à instância judiciária.

Foi observado um aumento no percentual de depositantes que solicitaram recurso após a recusa do pedido de marca pelo inciso I. Em 2003, apenas 6% (2) dos requerentes solicitaram um recurso, em 2011, essa porcentagem aumentou para 15% (20) e chegou a 36% (144) em 2019. Assim, o recurso ganhou relevância nos últimos anos, e o conhecimento sobre a existência deste aumentou entre os depositantes. Outra observação pertinente é que apenas 21 dos 144 requerentes que peticionaram o recurso contra o indeferimento do pedido em 2019 não possuíam procurador contratado, ou seja, 14,5%. Desse modo, um percentual bem abaixo comparado ao tópico “Procurador” que demonstra que 36% dos solicitantes não tinham um procurador estabelecido no momento do depósito nesse ano. Tal fato evidencia a dificuldade do requerente em solicitar o recurso sem ajuda de um profissional especializado ou a falta de entendimento sobre a possibilidade de recurso.

3.11 Análise do Recurso

Para o ano de 2003, os dois recursos solicitados foram negados. Em 2011, 55% (11) das decisões de primeira instância foram mantidas e, assim, os recursos refutados. Ademais, 40% (8) dos recursos foram providos sem a retirada do elemento figurativo motivador do indeferimento pelo inciso I, ou seja, a análise do recurso considerou que as bandeiras ou monumentos apresentados estavam suficientemente estilizados para serem registrados como marca. E 5% (1) dos recursos foram providos após a solicitação pelo requerente da mesma marca do depósito inicial apenas retirando a bandeira ou monumento representado na imagem.

Para o ano de 2019, 39% (56) dos recursos foram negados, 27% (39) dos recursos foram providos após a retirada do elemento causador do indeferimento (bandeira/monumento) do pedido de marca, 22% (31) dos recursos foram providos sem alterações nos elementos figurativos e, portanto, avaliados com suficiente estilização, e 12% (18) dos recursos ainda estão em análise e sem decisão final pelo Instituto.

Como citado no tópico anterior, o número de recursos aumentou consideravelmente nos anos estudados, assim como a quantidade de solicitações de recursos com a retirada do elemento motivador do indeferimento, passando de 5% em 2011 para 27% em 2019. Entre as decisões possíveis em sede de recurso, está a possibilidade concedida ao requerente de retirar a bandeira ou o monumento que compõe a imagem da marca e, assim, obter o registro de seu sinal, caso não haja novos impedimentos legais, sem ter que realizar um novo depósito de pedido de marca.

4 Considerações Finais

Uma marca possui como função principal a distintividade, ou seja, uma marca é concedida e protegida por sua capacidade de diferenciar produtos e serviços de outros idênticos ou similares que detêm outras marcas. Assim, o registro de marcas contendo bandeiras e/ou monumentos violaria essa função, tendo em vista o monumento e a bandeira possuírem função diferente das marcas, não tendo por objetivo diferenciar produtos e serviços e sim identificar países e a identidade de estados-nações.

Após as discussões internacionais a respeito das restrições de registro de bandeiras e monumentos em marcas, foi aprovado o artigo 6bis na Convenção de Haia (1925). Depois, esse artigo foi revisado e aprovado como artigo 6ter, na revisão de Estocolmo (1967) da Convenção de Paris. Dessa maneira, todos os países assinantes desse acordo internacional a respeito da proteção da propriedade industrial deveriam respeitar essas proibições, pois o registro de tais elementos violaria o direito do Estado de controlar o uso de símbolos de sua identidade e soberania.

O Brasil é signatário dessas Convenções e incorporou, posteriormente, em sua legislação essas restrições a respeito do registro de bandeiras em marcas. Ademais, em 1937, o Brasil passou a ter uma preocupação declarada com os monumentos por meio da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), hoje, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Mais tarde, os monumentos tombados pelo instituto do patrimônio também passaram a ser proibidos no registro de marcas. Desde então, esse tema foi debatido pelos próprios servidores do INPI e com o público externo.

Por meio dessas discussões, foram, assim, incorporados instruções e procedimentos a respeito dessas proibições nas diretrizes e manuais elaborados. Interessante observar que, com o passar dos anos, a figura da estilização das bandeiras e dos monumentos ganha destaque nas orientações a respeito das proibições do inciso I. Assim, o examinador de marcas passou a realizar uma análise mais completa do conjunto marcário como um todo, observando a função que a bandeira ou o monumento desempenham na imagem (primária ou secundária), se há simplificação dos elementos constitutivos, além da originalidade criativa da figura solicitada. Destarte, por mais que as diretrizes e os manuais apresentem instruções e exemplos para diminuir a subjetividade no exame de pedidos de registro de marcas, ainda cabe ao examinador de marcas esse papel, sempre existindo um grau de subjetividade, e todas as circunstâncias devem ser avaliadas em cada caso.

Este trabalho teve o intuito de analisar os indeferimentos pelo inciso I do artigo 124 da LPI ao longo de três períodos (anos de 2003, 2011 e 2019), tendo em vista que durante a pesquisa não foram encontrados artigos, dissertações ou teses sobre esse assunto.

Por meio das análises realizadas, foi possível chegar a várias conclusões. Primeiramente, houve um aumento nominal no número de indeferimentos pelo inciso I, no entanto, também ocorreu um aumento de decisões a respeito do registro de marcas pelo INPI. Assim, percentualmente, aconteceu, na verdade, uma diminuição da relação do número de recusas pelo inciso I e do número de decisões.

Conclui-se que a constante melhoria dos Manuais desenvolvidos pelo INPI e os treinamentos executados pelo Instituto e oferecidos ao público ao longo dos anos ajudaram os usuários e os

profissionais da área a alcançarem um melhor entendimento a respeito das restrições em relação ao uso de bandeiras e de monumentos em pedidos de registro de marcas. Outros dois fatores contribuíram para essa diminuição: com o tempo houve um maior entendimento em relação à LPI e uma maior compreensão em relação ao que se entende por estilização de bandeiras e de monumentos utilizada nos pedidos de registro de marcas.

Ademais, as marcas mistas representam quase a totalidade dos indeferimentos pelo inciso I, principalmente por causa do elemento figurativo. Já as marcas de serviço foram proporcionalmente mais indeferidas por esse inciso do que as de produto. Destarte, as classes 25, 41 e 43 são as que merecem maior destaque, ou seja, uma de produto e duas de serviços.

Observa-se ainda que o indeferimento por bandeiras foi maior do que os por monumentos nos três anos analisados. As bandeiras do Brasil, Itália e Estados Unidos foram aquelas que apareceram com maior frequência. Enquanto, entre os monumentos, destacaram-se pedidos de marcas compostos de imagens da Torre Eiffel e do Cristo Redentor.

Na análise do tipo de depositante, interessantemente, apenas as associações com intuito não econômico apresentaram uma grande discrepância. Enquanto entre os outros tipos não houve nenhuma disparidade muito relevante. Apenas as pessoas físicas apresentaram um percentual levemente maior, merecendo um pouco mais de atenção no futuro.

Observou-se a importância do papel dos escritórios e dos procuradores na instrução a respeito do inciso I. Outro resultado foi o baixo número de não residentes cujos pedidos de marcas foram indeferidos por esse inciso, realçando, assim, a aplicação do artigo 6^{ter} da Convenção de Paris pelo mundo.

Em relação aos recursos, nota-se um aumento na solicitação destes, assim como a quantidade de solicitações de recursos com a retirada da bandeira ou do monumento como elementos motivadores do indeferimento. Entende-se que um maior conhecimento a respeito dessa possibilidade seja o principal motivo. Ademais, houve uma diminuição de decisões reformadas no recurso sem a retirada do elemento causador do indeferimento com o passar dos anos.

5 Perspectivas Futuras

Espera-se que esses resultados e discussões ajudem a um melhor entendimento a respeito do inciso I do artigo 124 da LPI. Além do mais, acredita-se que este trabalho, ao discutir e apresentar esses resultados, possa servir de base para que novas reflexões sejam realizadas no sentido de aperfeiçoar cada vez mais as decisões tomadas pelo INPI a respeito do registro de marcas.

Dessa maneira, esta pesquisa pode auxiliar no desenvolvimento de treinamento para o público em geral e para públicos específicos, assim como no momento do desenvolvimento de novas instruções e exemplos em futuros manuais, contribuindo, assim, tanto para o examinador de marcas no momento de sua análise a respeito de uma marca que apresente uma bandeira e/ou monumento quanto para os requerentes e seus respectivos procuradores ao realizarem o depósito de uma marca.

Trabalhos futuros podem utilizar os resultados e discussões apresentados neste estudo a respeito do inciso I do artigo 124 da LPI, realizando, por exemplo, uma análise qualitativa focada somente nas classes 25, 41 e 43, as que mais se destacaram nesta pesquisa. Ademais, os recortes estatísticos apresentados (apresentação da marca, natureza da marca, classe, tipo de

requerente, domicílio do requerente, recurso e análise do recurso) podem ser replicados para o estudo de indeferimentos por outros incisos do artigo 124, como o VI referente à distintividade, ou o VII relativo à proibição de sinais de propaganda.

Referências

BARBOSA, Denis Borges. **A proteção das marcas**: uma perspectiva semiológica. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BERGAMASCHI, Alessandro Bunn. **Estudo sobre o impacto do sistema eletrônico e-Marcas no processo de pedido de registro de marca do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**. Rio de Janeiro: [s.n.], 2015.

BODENHAUSEN, G. H. C. **Guia para la aplicacion del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial**. Oficinas Internacionales reunidas para la proteccion de la propiedad industrial. BIRPI. Genebra, Suíça: [s.n.]. 1969.

BRASIL. **Decreto n. 2.682, de 23 de outubro de 1875**. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1875. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>. Acesso em: 4 jul. 2020

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Senado Federal, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 4 jul. 2020.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**: volume II, tomo II, parte III, das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CUP – CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. **Convenção da União de Paris**. Haia: CUP, 1925. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao1/cup.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2020.

CUP – CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. **Estocolmo**, 1967. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/ptbr/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2020

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. 3. ed. 3. ver. Rio de Janeiro. 2019. Disponível em: Acesso em: 8 jul. 2020.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2000-2019**. Rio de Janeiro: INPI, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas-e-estudos-economicos>. Acesso em: 9 nov. 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Boletim Mensal de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: INPI, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas-e-estudos-economicos/arquivos/publicacoes/boletim_jan_2020.pdf. Acesso em: 10 nov. 2021

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**. 1. ed. Atualizado por Wilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002.

MORAES, Maria Antonieta de. Propriedade industrial: espécie de propriedade imaterial. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, DF, ano 38, n. 153, jan.-mar. 2002.

OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Article 6ter of the Paris Convention**: legal and administrative aspects. Genebra: OMPI, 2005.

TEIXEIRA, Egberto Lacerda. **Renovação do registro de marcas de Indústria ou Comércio**. São Paulo: Faculdade de Direito, 1942.

Sobre os Autores

Livia Vieira Villela

E-mail: liviavv3@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5988-2744>

Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2021.

Endereço profissional: Rua Mayrink Veiga, n. 9, Centro da cidade do Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-050.

Adelaide Maria de Souza Antunes

E-mail: adelaide@eq.ufrj.br

ORCID: 0000-0002-2245-7517

Doutora em Engenharia Química pela COPPE/UFRJ.

Endereço profissional: Rua Mayrink Veiga, n. 9, 17º andar, sala 1, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-050.

Patricia Pereira Peralta

E-mail: patricia.p.peralta@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3092-9040>

Doutorado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Endereço profissional: Rua Mayrink Veiga, n. 9, 17º andar, sala 1, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-050.