

Cannabis no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): um panorama dos depósitos de marcas e as decisões proferidas

Cannabis at the National Institute of Industrial Property (INPI): an overview of trademark deposits and decisions made

Larissa Gomes Sônego¹

Felipe Schaufert Ávila da Silva¹

Fernando Richartz¹

¹Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil

Resumo

Por volta de 1924, a *cannabis* foi considerada uma droga destrutiva e proibida. No entanto, a planta demonstra grande potencial medicinal, industrial e econômico. Em 1996, a Califórnia regulamentou o seu uso medicinal, fazendo surgir novos negócios e marcas relacionadas. O presente trabalho objetivou a busca pelos pedidos de registro de marca relacionadas ao setor utilizando o banco de dados do INPI. Foram utilizadas como sintaxe de busca as palavras-chave “*cannabis*”, contida no elemento nominativo das marcas, e artigo “124” contida nas decisões para identificar as justificativas de indeferimento. Localizou-se 301 pedidos depositados entre os anos de 2010 e 2023. Desses, 105 foram indeferidos com base num dos incisos do artigo 124 da Lei n. 9.279/96. Os indeferimentos foram analisados, identificando os seus fundamentos. Os dados encontrados permitiram concluir que não há uniformidade de entendimento no INPI acerca do registro de marcas do mercado canábico, acarretando insegurança jurídica ao mercado.

Palavras-chave: Marcas; *Cannabis*; Moral e Bons Costumes.

Abstract

Around 1924, cannabis was considered a destructive drug and banned. However, the plant demonstrates great medicinal, industrial and economic potential. In 1996, California regulated its medicinal use, giving rise to new businesses and related brands. The present work aimed to search for trademark registration applications related to the sector using the INPI database. The keywords “*cannabis*”, contained in the nominative element of the brands, and article “124” contained in the decisions were used as search syntax to identify the reasons for rejection. 301 requests filed between 2010 and 2023 were located. Of these, 105 were rejected based on one of the sections of article 124 of Law n. 9,279/96. The rejections were analyzed, identifying their reasons. The data found allowed us to conclude that there is no uniform understanding at the INPI regarding the registration of brands in the cannabis market, causing legal uncertainty in the market.

Keywords: Trademarks; *Cannabis*; Morals and Good Customs.

Área Tecnológica: Propriedade Intelectual. Inovação e Desenvolvimento.



1 Introdução

A *Cannabis* é uma planta milenar conhecida no mundo todo. Há historiadores, como Richards Schultes, professor de botânica da Universidade de Harvard, que afirmam que referida planta está presente na história da humanidade desde a idade da pedra (Martins, 2021).

Um dos estudos mais recentes sobre sua origem aponta que ela tenha se originado no Leste Asiático, na região do Planalto Tibetano. Os registros fósseis encontrados são da época Pleistoceno, que pertence à era Cenozoica e está situada entre 2,5 milhões e 11,7 mil anos atrás. Esse período da história, inclusive, ficou conhecido pela disseminação da fauna e flora terrestre (Mcpartland; Hegman; Long, 2019).

Os pesquisadores relatam que provavelmente a *cannabis* tenha surgido de forma simultânea em diferentes locais do mundo. Por sua vez, os registros do uso da planta pelo homem em seu cotidiano ocorreram por volta de 7000-5000 mil a.C., na região da Ásia Central (Mechoulam, 2019; Michaels, 2014; Vavilov, 1926).

Na época, a *cannabis* era utilizada principalmente por conta das suas propriedades medicinais, auxiliando na minimização de cólicas menstruais, tratamento de reumatismo e como sedativo. A planta também era utilizada por algumas culturas como forma de culto religioso, em rituais, relaxamento, visando à melhoria do humor e em tratamento terapêutico (Martins, 2021; Mechoulam, 2019).

A utilização da planta, no entanto, não se esgotava somente para fins medicinais. Alguns outros estudos apontam que por volta de 1000 e 2000 a.C. as descobertas sobre as propriedades e funções da planta evoluíram, passando a servir de insumo para produção de cordas e papel. No que tange à aplicação têxtil, os primeiros registros indicam que o referido uso iniciou por volta de 207 a.C., notadamente pelos povos chineses e indianos (Eires, 2006).

Durante o período renascentista, a planta começou a ser utilizada para fabricação de telas. Sua disseminação por toda Europa ocorreu devido às operações realizadas durante as Cruzadas, que foram expedições religiosas e militares para desbravar o continente. Após as Cruzadas, iniciaram-se as Grandes Navegações, momento em que a *cannabis* passou a ser um dos principais produtos agrícolas do continente europeu, sendo utilizada na indústria têxtil, civil e de papel (Martins, 2021; Mechoulam, 2019; Rosa, 2018).

No início da revolução industrial, período em que o processo de globalização iniciou, a *cannabis* estava difundida mundialmente. No Brasil, os estudos indicam que a planta veio após o ano de 1500, com a chegada dos portugueses e dos escravos (Carlini, 2006; Rosa, 2018).

Devido ao seu grande potencial econômico, a *cannabis* se tornou um grande ativo de exploração comercial. Na época, o “Tratado sobre o Cânhamo de 1729”, encomendado pelo imperador Dom Pedro, foi uma forma de normatizar a produção no Brasil e fomentar o crescimento industrial da planta. Desde a época, informações de boas práticas para o cultivo, assim como a valorização dos seus potenciais e benefícios ambientais já eram detectadas como aponta Mercandier (2021, p. 57): “É preciso para o cânhamo uma terra branda, fácil de lavrar, um pouco ligeira, porém fértil e bem esterçada”.

Contudo, embora a planta demonstrasse ter um grande potencial econômico, medicinal e ambiental, o seu uso por povos e culturas, em sua maior parte negra, começou a fomentar discussões e enfrentamento. No decorrer do processo de globalização, os monopólios industriais

passaram a influenciar na criação de políticas e normativas proibicionistas, e, com intuito de desvalorizar o potencial da *cannabis*, iniciou-se uma disseminação preconceituosa acerca do seu uso (Carlini, 2006; Michaels, 2014).

A II Conferência Internacional do Ópio, realizada em 1924 para discutir as políticas de drogas, considerou a *cannabis* uma substância perigosa, tendo seu nível de toxicidade comparado ao do próprio Ópio. Em 1937, os Estados Unidos publicaram uma Lei Federal que tornou a *cannabis* ilegal no país. No ano seguinte, 1938, o governo brasileiro publicou o Decreto-Lei n. 891, que tornou o plantio, a cultura e a colheita da *cannabis* proibidos e ilegais (Brasil, 1938; Carlini, 2006; Michaels, 2014).

Apesar de a espécie cânhamo ser uma variação que contém menos de 1% do THC, com aplicação mormente industrial, o cânhamo foi igualmente proibido. As propriedades ambientais, medicinais e industriais da planta foram prejudicadas por tais políticas.

Em que pese tal proibição, alguns países, atentos às possibilidades e aos benefícios que a planta apresenta, iniciaram a regulamentação do plantio da espécie denominada cânhamo, para permitir a sua utilização como insumo industrial aos mais variados setores, como têxtil, construção civil, agropecuário dentre outros (United Nations, 2022).

A Califórnia, no ano de 1996 e por meio da “PROP 215”, tornou-se o primeiro estado a regulamentar o uso medicinal da *cannabis*, passando a permitir a compra da planta *in natura* com os mais variados níveis de THC. Tal regulamentação representou um grande avanço para a época e proporcionou o desenvolvimento de novos estudos relacionados ao tema. Em 2014, o estado do Colorado, que enfrentava uma crise financeira severa, legalizou o uso recreativo da planta. A arrecadação fiscal realizada com base nas vendas fez com que o estado pudesse se restabelecer gradativamente (Michaels, 2014).

No mesmo sentido caminharam outros países, a exemplo da Itália, que também regulamentou alguns aspectos do uso da *cannabis*.

A Itália, desde 2016, promove e dá suporte ao cultivo do cânhamo e à sua cadeia de abastecimento, pois vê na sua produção a possibilidade de contribuir para a redução do impacto ambiental, redução do consumo de terra, redução da desertificação e perda da biodiversidade, além de poder ser utilizada como cultura de rotação, com papel regenerativo do solo (Delfino, 2021, p. 30).

Em 2018, o Estado americano publicou a “Farm Bill 2018” que permitiu a produção e a comercialização de *commodities* de cânhamo (Estados Unidos da América, 2018). No Brasil, em 2015, depois de alguns casos em que pais e mães de crianças com transtornos e doenças que poderiam ser minimizados e tratados com medicamentos à base de *cannabis* enfrentaram problemas na justiça, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) regulamentou a importação de medicamento à base de CBD (canabidiol), que é uma das substâncias presentes na *cannabis*, sendo retirada da lista de substâncias perigosas para substância controlada, permitindo que pacientes que tivessem prescrição pudessem importar esses medicamentos (Brasil, 2015).

A partir daí um novo cenário começa a emergir, não apenas no Brasil, mas também em muitos outros países, tendo a *cannabis* retornado ao foco. As propriedades benéficas da planta tornaram-se cada vez mais evidentes e perceptíveis para o mercado e para a sociedade.

Em 2022, na realização da conferência de comércio e desenvolvimento, publicada sob n. 16, a ONU elegeu a *cannabis* como uma das grandes *commodities* da indústria, apresentando importante relevância para os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) devido ao fato de esta ser 100% aproveitada, uma vez que todas as partes da planta podem ser utilizadas na indústria nos mais variados setores. Além disso, assim como qualquer planta, ela tem poder de absorção de CO₂, e suas raízes são capazes de neutralizar e de purificar o solo (United Nations, 2022).

Um levantamento realizado pela Krungsri Research Intelligence, em 2021, apontou que o mercado global da *cannabis* (cânhamo) quadruplicará nos próximos anos, tendo faturado aproximadamente \$4,7 bilhões em 2020 e com uma expectativa de faturamento de \$18,6 bilhões em 2027 (United Nations, 2022).

No Brasil, há alguns Projetos de Lei que objetivam a regulamentação da *cannabis*. Entre eles, está o Projeto de Lei n. 7270/2014 (Brasil, 2014), que visa à regularização da produção e industrialização da planta. Em relação ao uso industrial, ainda, há o Projeto de Lei n. 5.295/2019, que propõe um novo cenário para a assistência técnica e tecnológica para o setor agrícola relacionada à produção de cânhamo e estabelece diretrizes para o uso medicinal da *cannabis* (Brasil, 2019).

Também propõe a regulamentação do uso medicinal da *cannabis* o Projeto de Lei n. 399/15, que busca viabilizar um novo segmento para a indústria farmacêutica no Brasil (Brasil, 2015).

Diante do emergente crescimento da economia gerada pela *cannabis* por causa dos movimentos globais de regulamentação e legalização desse mercado, novas empresas surgiram e, conseqüentemente, novas marcas. De modo geral, as marcas podem ser definidas como a identidade de um negócio. Elas transmitem estilo de vida, comunidade e ideologias. Uma marca de um produto ou serviço, dependendo de sua construção, é capaz de associá-la a uma miríade de conceitos (Chalhub; Cid; Campos, 2021).

Poderíamos dizer que as marcas são formas de identificar produtos e serviços de uma empresa, ao mesmo tempo que os diferenciam daqueles concorrentes, estabelecendo imagem e reputação, enquanto criam confiança e lealdade nos consumidores (Chalhub; Cid; Campos, 2021, p. 42).

Devido à importância das marcas para o sucesso do negócio, os empreendedores de todos os setores buscam proteger tal ativo (bem intelectual) para, além de garantir exclusividade e proteção, adquirir credibilidade e confiança perante os consumidores.

As marcas estão presentes no mercado desde a Idade Média, quando as corporações utilizavam marcações para identificar a origem dos seus produtos entre os outros que circulavam. Portanto, desde aquela época, as marcas configuram-se como um importante sinal distintivo. Na medida em que a Revolução Industrial foi tomando proporção, as marcas foram se destacando e tendo sua devida importância reconhecida (Brito, 2020; Pires; Silva, 2019).

Atualmente, por conta dos constantes processos de transformação digital e da facilidade de acesso às informações, a importância de se destacar e de se posicionar no mercado por intermédio das marcas se tornou ainda mais evidente e necessária.

A marca tornou-se o bem de Propriedade Industrial mais conhecido. Ela representa toda a identidade fonética, gráfica e ideológica perante o mercado e os consumidores. É a partir dela

que o valor de uma empresa é mensurado, tanto em relação à composição do patrimônio do negócio em si, quanto em relação à credibilidade e à fama aos olhos dos consumidores, tendo o poder de agregar menos ou mais valor ao produto, serviço ou ao próprio negócio (Sarhan, 2021).

Os meios de comunicação e *marketing* evoluíram, colocando a marca como um elemento de identidade perante o mercado e os consumidores, capaz de transmitir ideologia e se conectar com o público-alvo consumidor. Há casos em que a marca poderá corresponder a cerca de 90% do *valuation* mercadológico da empresa (Pires; Silva, 2019).

Do ponto de vista da doutrina, as marcas são entendidas sob um prisma amplo, vinculadas ao mercado consumidor e à possibilidade de distinguir os produtos ou serviços que lhe são disponibilizados. A marca seria qualquer sinal apostado a um produto ou serviço, podendo se revestir de forma gráfica, figurativa, plástica, fotográfica ou qualquer outra. Já a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, também conhecida como Lei da Propriedade Industrial (ou simplesmente LPI), dispõe, em seu artigo 122, serem suscetíveis de registro como marca, no Brasil, apenas os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (Pires; Silva, 2019, p. 19).

Nesse cenário, a criação de marcas por meio dos signos distintivos tem se evidenciado indispensável, e, seguindo a conceitualização supracitada quanto ao valor que a marca representa, assim também se modula o emergente nicho do mercado voltado para a *cannabis*.

O atual movimento de regulamentação do mercado antecipa um novo nicho econômico que está para surgir. Nesse contexto, novos negócios iniciarão e, portanto, refletirão na criação de novas marcas que se posicionarão no mercado fazendo uso do termo “*cannabis*” em sua identidade marcaria.

Sendo assim, o objetivo da pesquisa é analisar as principais causas dos indeferimentos de pedidos de marca relacionados à *cannabis*, com intuito de identificar se há ou não uma uniformização dessas decisões e quais as suas consequências.

2 Metodologia

Inicialmente, o presente trabalho realizou um levantamento acerca dos pedidos de registro de marca com o termo *cannabis* depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O foco da pesquisa foi verificar as decisões de indeferimento e as motivações legais utilizadas pelo examinador.

A busca foi realizada em 21 de junho de 2023, por meio do “WebSeek”, *software* pago com capacidade de utilização de filtro de palavras-chave utilizadas nos despachos. O programa realiza uma busca dos pedidos depositados desde 2010 até 2023. Primeiramente foi realizada a busca por marcas que contêm em seu signo a palavra “*cannabis*” e derivadas¹. Após, foi aplicado o filtro que localiza os termos utilizados nos despachos dos respectivos pedidos de registro. Foi utilizado o termo “124” que é o artigo da Lei de Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96, que dispõe em seus incisos os argumentos utilizados para motivar os indeferimentos.

¹ *Cannabis* [Canabis, Canabic, Canabiç, Canabix, Canabiz, Canabyc, Canabyç, Canabys, Canabyx, Canabyz, Kanabic, Kanabiç, Kanabis, Kanabix, Kanabiz, Kanabyc, Kanabyç, Kanabys, Kanabyx, Kanabyz, Sanabic, Sanabiç, Sanabis, Sanabix, Sanabiz, Sanabyc, Sanabyç, Sanabys, Sanabyx, Sanabyz, Ssanabic, Ssanabiç, Ssanabis, Ssanabix, Ssanabiz, Ssanabyc, Ssanabyç, Ssanabys, Ssanabyx, Ssanabyz].

Os documentos encontrados foram analisados individualmente para verificar o inteiro teor das decisões, assim como o inciso que motivou as decisões de indeferimento, com intuito de identificar qual a principal justificativa abordada pelo examinador, e se há respaldo legal e obediência aos princípios da administração pública. Paralelamente, foi realizado um levantamento bibliográfico para contextualizar o tema e os reflexos dessas decisões no mercado.

3 Resultados e Discussão

As vantagens e propriedades da *cannabis* se tornaram um grande atrativo comercial e, por conta disso, diversas novas marcas do segmento também surgiram.

A Propriedade Intelectual é área do Direito que disciplina as regras e normativas dos bens intangíveis passíveis de registro. O registro desses ativos garante exclusividade e proteção por um determinado prazo aos seus titulares. Existem diferentes regramentos e delimitações de proteção a depender do ativo em questão, entre eles, as marcas, que são consideradas o bem intelectual mais conhecido (Sarhan, 2021).

Atualmente, o processo construtivo de uma marca transcende a ideia de vitrine e embalagem, ela tornou-se muito mais expansiva e humanizada, buscando criar uma conexão de representatividade com seu público-alvo consumidor. As marcas têm poder de identificar a origem e procedência de determinado produto ou serviço, distinguindo-os dos demais dispostos no mercado, além de ser utilizada, principalmente, como meio de publicidade (Sarhan, 2021).

No Brasil, o registro de marcas deve ser realizado perante a autarquia federal responsável, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). São registráveis como marcas todos os sinais distintivos desde que não compreendidos nas proibições dispostas pela Lei de Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96 (LPI), entre elas, o rol de incisos contidos no artigo 124. “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (Brasil, 1996, art. 122).

Além dos princípios inerentes às marcas em si, é de ordem constitucional, assim como previsto no próprio Manual de Marcas disponibilizado pela autarquia, que as decisões elaboradas pelos examinadores do INPI devem obedecer aos princípios da administração pública descritos no artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam: a impessoalidade, imoralidade, publicidade e eficiência (INPI, 2019).

O exame técnico deve ser pautado nos princípios que regem o processo administrativo na Administração Pública Federal, obedecendo, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Dos pareceres técnicos que pautam as decisões proferidas pelo Presidente do INPI, espera-se previsibilidade, acerto técnico e legal e motivação enunciada, em linguagem clara e o mais simples possível, de maneira a ser entendida por qualquer usuário do INPI, seja o próprio usuário ou seu representante legal (INPI, 2019, p. 221).

Ainda, é previsto que todos os atos realizados pela autarquia, que tenham como escopo funções decisórias, precisam obrigatoriamente ter como base a Teoria da Substanciação, a qual

está apoiada no Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD n. 16/2008, que, por sua vez, indica a necessidade de haver o enquadramento jurídico das decisões à situação fática em si (Brasil, 2008).

Consequentemente, cabe ao Administrador, quando investido na função decisória, dar o enquadramento jurídico apropriado à situação fática apresentada pelo requerente. [...] Assim, frise-se, deve ser acolhido o pedido daquele, mesmo que sustente seu direito em norma jurídica diversa daquela que seria mais apropriada (Brasil, 2008, p. 5-6).

A proteção garantida por meio do registro desse ativo intelectual, além de garantir a exclusividade de uso daquele signo no segmento do mercado que atua, atende aos interesses públicos tendo em vista a credibilidade e a confiabilidade que o registro confere. “A existência de sinais registrados como marcas (nacionais, europeias, internacionais) é necessária no interesse público, uma vez que servem tanto os produtores de bens e serviços como os consumidores” (Ros; Ivadariu, 2023, p. 573).

Em alguns casos, a marca pode superar o próprio valor do patrimônio tangível da empresa.

Ocorre que as marcas que fazem uso do termo *cannabis* e buscam proteção no INPI têm sofrido constantes indeferimentos. De acordo com os dados levantados por este estudo, entre os anos de 2010 e 2023, 34% desses pedidos de registro de marcas foram indeferidos. Sendo assim, como já foi dito, o objetivo da pesquisa visa a analisar as principais causas dos referidos indeferimentos com intuito de identificar se há ou não uma uniformização dessas decisões e as consequências acarretadas.

A pesquisa realizada por meio do banco de dados do “WebSeek” da LDSOFT, em 26 de junho de 2023, apontou que entre os anos de 2010 e 2023 foram realizados 301 depósitos de pedidos de registro de marcas que contém em seu signo o termo “*cannabis*”. Desses pedidos, 105 foram indeferidos, tendo o avaliador utilizado algum dos incisos contidos no rol do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial para fundamentar sua decisão (Brasil, 1996). Ou seja, 33,2% desses pedidos de registro não foram aceitos pelo INPI.

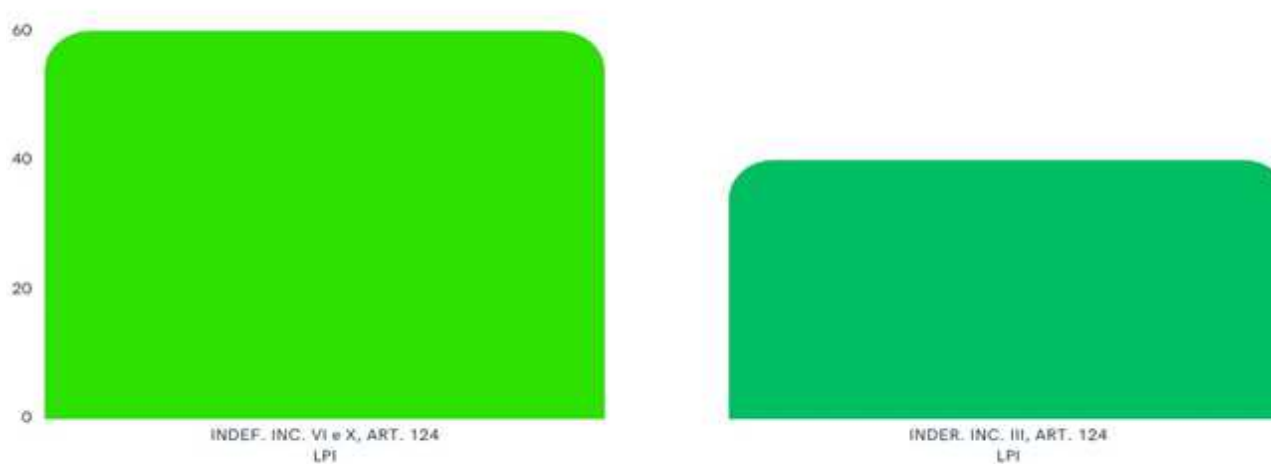
Gráfico 1 – Depósitos de Marcas com o termo “*cannabis*” e indeferimentos baseados no artigo 124 da LPI



Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo com base nos dados analisados (2023)

Ao analisar minuciosamente cada processo indeferido, foi verificada a base legal das suas motivações, as quais se pautaram basicamente em três incisos, quais sejam: o inciso III, que dispõe sobre a impossibilidade de registrar marcas que violem a moral e bons costumes; o inciso VI, que veda o registro de sinais genéricos e comuns; e o inciso X, que proíbe o registro de marcas que deem alusão a falsas indicações.

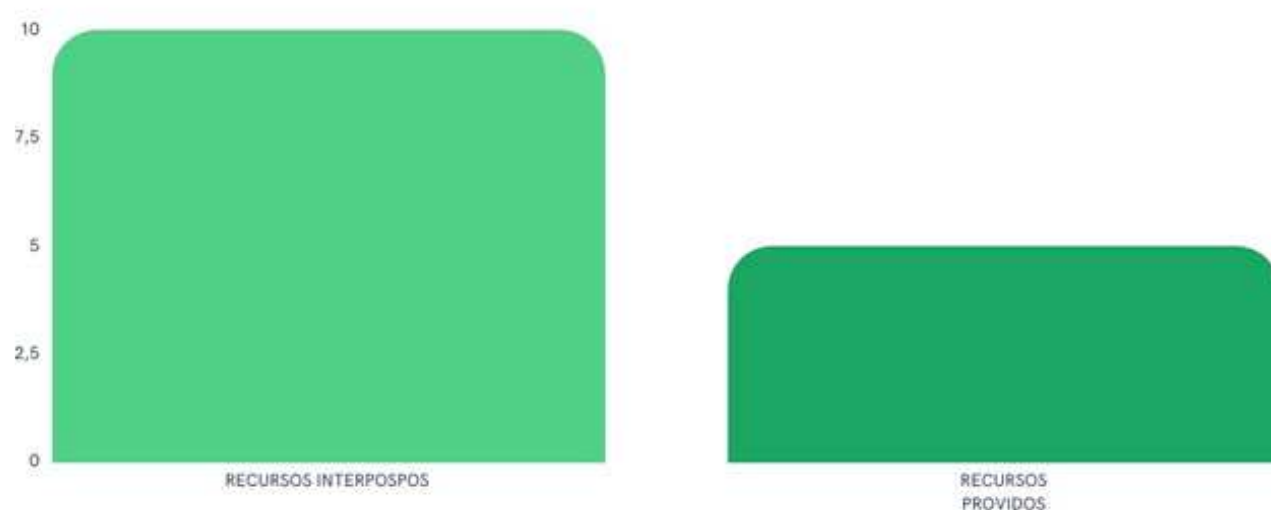
Gráfico 2 – Motivação legal para os indeferimentos dos depósitos de Marcas com o termo “cannabis”



Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo com base nos dados analisados (2023)

Dos 40 processos que foram indeferidos com base no inciso III do artigo 124 da LPI, apenas 25% apresentaram recurso. Dos recursos apresentados, 50% conseguiram alterar as decisões e receber a proteção jurídica da marca.

Gráfico 3 – Recursos interpostos contra o indeferimento motivados pelo inciso III do artigo 124 da LPI



Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo com base nos dados analisados (2023)

A questão é a seguinte, como o INPI não tem um entendimento uniforme quanto à interpretação da moral e dos bons costumes em relação ao que se entende do termo “*cannabis*”, a proteção marcária nesse segmento de mercado se torna incerta e insegura.

Importante mencionar que esse não é um problema vivenciado apenas no Brasil, o mesmo problema vem sendo enfrentado na Europa, já que o escritório de marcas responsável pela análise dos pedidos (EUTRM) tem utilizado critérios variáveis sem que haja padronização quanto ao entendimento jurisprudencial.

Os motivos de recusa de registo e/ou, se for caso disso, de declaração de nulidade de marcas registadas por entrarem em conflito com a ordem pública ou a moral pública na União Europeia e nos EUA não são poucos, muito pelo contrário, mas os a jurisprudência relevante não é uniforme (Ros; Ivadariu, 2023, p. 573, tradução nossa).

Lá, não apenas a palavra *cannabis* tem feito com que os pedidos sejam indeferidos, mas outros nomes que também têm relação com o mercado canábico são barrados.

O que as marcas Northern Lights, Mango Kush e Green Gelato têm em comum? Todos estes pedidos de marca da União Europeia (UE) referem-se à (venda de) *cannabis* ou produtos relacionados com *cannabis*. Durante os últimos 3 anos (2019-2021), estes e vários pedidos semelhantes foram (parcialmente) recusados pelo mesmo motivo: foram considerados contrários à ordem pública, o motivo de recusa absoluta no artigo 7.º, n.º 1, alínea f), da UE Regulamento de Marcas (EUTMR) (Donk, 2022, p. 303, tradução nossa).

Ainda, no Brasil, nota-se que a problemática não se refere somente à compreensão do que é imoral ou não. Ao analisar os dados conjuntamente, é visto que não há uniformidade quanto à possibilidade de adicionar o termo ao signo distintivo que se busca proteção, isso porque, em alguns casos, o INPI entende que *cannabis* seria um termo genérico não passível de proteção e, em outros, entende que uma marca que contenha o termo *cannabis* faz alusão a uma falsa indicação.

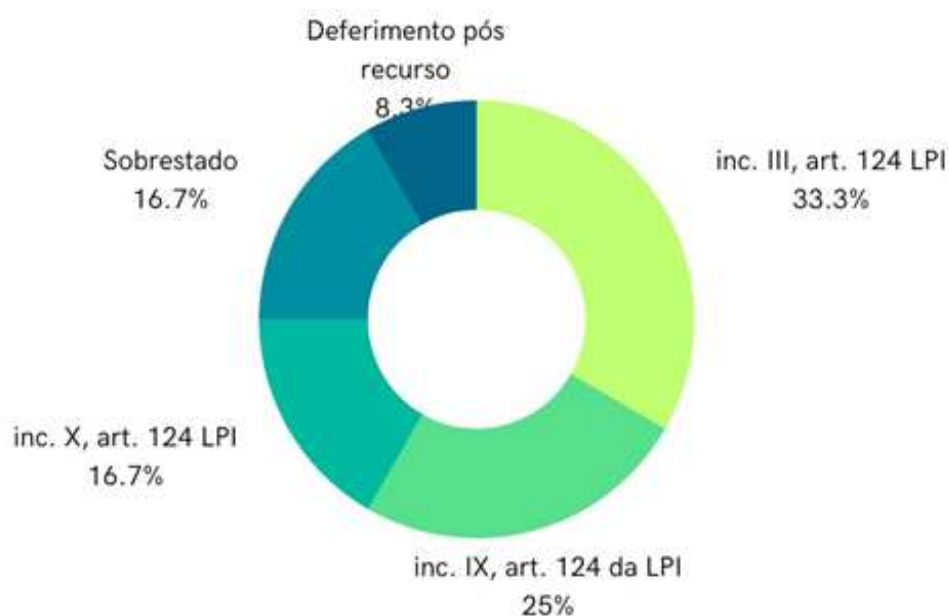
Essa constatação é confirmada por meio do corte realizado nos dados obtidos, em que foram analisados os pedidos de registro realizados pelo mesmo titular em 11 classes diferentes, nos quais se buscou a proteção da marca “KANABIS”.

Todos os pedidos de registro acima mencionados foram indeferidos num primeiro momento, tendo as decisões de indeferimento se pautado em diferentes motivações, entre elas, o indeferimento fundamentado na violação do que se entende imoral e contrário aos bons costumes. O titular recorreu contra a decisão de todos os pedidos.

Dos indeferimentos proferidos no âmbito dos pedidos recursais, quatro deles foram motivados com base no inciso III do artigo 124 LPI (violação da moral e bons costumes), sendo que apenas um deles foi conhecido e acolhido, tendo a marca finalmente obtido êxito na sua efetiva proteção em novembro de 2021.

Contudo, ainda que um dos recursos tenha conseguido converter a decisão inicialmente ofertada, nenhum dos demais recursos interpostos foram acolhidos. Além disso, com relação aos pleitos indeferidos com fundamento no inciso III do artigo 124 da LPI, foi mantido o entendimento de que a marca continua violando o que se entende por moral e bom costume, sendo que as decisões contraditórias foram proferidas em janeiro de 2023, dois anos após o primeiro provimento pós-interposição de recurso.

Gráfico 4 – Análise dos registros realizados pelo mesmo titular em 11 classes diferentes para proteção da marca “KANABIS”



Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo com base nos dados analisados (2023)

Os dados demonstram que há uma evidente violação da Teoria da Substanciação causada principalmente pela falta de uniformização das decisões proferidas, justamente por não haver um entendimento único em relação a pedidos realizados para a proteção da mesma marca pelo mesmo titular.

As referidas decisões ilustram a necessidade de uma padronização de entendimento acerca das marcas que utilizam o termo “cannabis” e os relacionados, por haver uma discrepância em relação às decisões proferidas, o que vem refletindo em um cenário de evidente insegurança jurídica ao tema.

4 Considerações Finais

A pesquisa demonstrou que a *cannabis* possui diversos benefícios, seja por suas propriedades medicinais, evidenciadas com a fabricação de óleos e medicamentos, ou pelas inúmeras possibilidades de aplicações industriais que podem ser realizadas com diferentes partes da planta, servindo de insumo para diversos seguimentos como setor têxtil, civil, alimentício, etc.

Os dados encontrados permitem concluir que o registro de marcas do mercado canábico vem encontrando desafios jurídicos que são reflexo da ausência de um entendimento uniforme e do preconceito de alguns examinadores. Além disso, a ausência de regulamentação específica e mais abrangente também contribui para essas lacunas. Conforme esclarecem Oliveira *et al.* (2018), a ausência de políticas públicas voltadas para o setor e o esclarecimento sobre as questões culturais e polêmicas influenciam de forma negativa para tal cenário. Por consequência, os indeferimentos desses pedidos vêm acarretando ônus para o empreendedor do setor, tanto financeiro, em relação às taxas recursais e honorários de advogados, quanto prático, em relação à insegurança jurídica e ao demasiado tempo para garantir proteção do ativo intelectual “marca”, que é considerado um bem intangível de grande valor. Dessa forma, recomenda-se um estudo mais abrangente acerca do tema, visando à discussão, à compreensão e à elaboração de um guia de boas práticas que tenha como propósito a uniformização das decisões do examinador do INPI.

5 Perspectivas Futuras

O desenvolvimento da ciência e do mercado nos últimos anos fez com que a *cannabis* se tornasse um grande ativo potencial. O mercado da *cannabis* se mostra cada vez mais emergente. Conforme apontam os dados apresentados, o faturamento para esse mercado em 2027 ultrapassará os \$15 bilhões. A criação de novos negócios e, respectivamente, de novas marcas é inevitável, o que faz com que o tema necessite ainda mais de atenção e de discussão para que seja saneada a insegurança jurídica que vem sendo causada, possibilitando aos empreendedores do setor a adoção de uma estratégia de ação eficaz nesse aspecto. Estudos voltados para a prospecção tecnológica do setor vêm demonstrando a necessidade de implementação de políticas públicas específicas para o desenvolvimento do mercado, assim como o debate sobre os potenciais econômicos e ambientais da *cannabis*.

Sendo assim, vislumbra-se que as decisões proferidas pelos avaliadores, servidores públicos vinculados à autarquia responsável pelos registros, evoluam de acordo com o entendimento da sociedade à qual prestam serviços. A adaptação do entendimento das decisões aos avanços sociais e à crescente valorização da *cannabis* como uma fonte de benefícios tangíveis é crucial para manter a relevância e a eficácia do sistema de registro de marcas. Acredita-se no alinhamento entre as decisões do INPI e a evolução da percepção pública em relação à *cannabis*, o que culmina numa abordagem mais aberta e progressista no tratamento desses pedidos de registro.

Nesse sentido, acredita-se que a compreensão dos potenciais do setor e a elucidação dos aspectos relacionados à ofensa da moral e dos bons costumes precisarão ser reavaliadas conforme a interpretação social em relação ao atual papel da *cannabis* na sociedade.

Referências

- BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Sobre a ilegitimidade de normas impeditivas do reconhecimento de direitos marcários baseadas em moral, bons costumes, ofensividade e outros juízos de valor sobre o conteúdo da expressão.** 2020. 640p. Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2020.
- BRASIL. Advocacia Geral da União. **Propriedade Industrial: Marcas.** Processo Administrativo de Nulidade instaurado contra decisão de 1ª instância que concedeu o registro em epígrafe. Aplicação da Teoria da Substanciação. Em tendo sido arguida a violação do direito de forma substancial, com a apresentação de fatos e provas do direito, irrelevante é, para a Administração Pública, o equívoco ou a omissão quanto ao correto enquadramento legal por parte da requerente. No presente caso, o sinal marcário reproduz nome artístico coletivo de terceiros, sem a devida autorização, não sendo passível a sua registrabilidade. Deve ser declarada a nulidade do registro nos termos do art. 168 da LPI, face a infringência do art. 124, inciso XVI, da LPI. Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD, n. 16 de 24 de julho de 2008.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **RDC n. 17, de 2015.** Define os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de produto à base de Canabidiol em associação com outros canabinóides, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. Brasília, 2015a.
- BRASIL. **Decreto Lei n. 891, de 1938.** Aprova a Lei de Fiscalização de Entorpecentes. Rio de Janeiro: Senado Federal, 1938.
- BRASIL. **Projeto de Lei n. 399, de 2015.** Altera o artigo 2º da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006. Brasília, DF: Senado Federal, 2015b.
- BRASIL. **Projeto de Lei n. 5.295, de 2019.** Dispõe sobre a cannabis medicinal e o cânhamo industrial e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2019.
- BRASIL. **Projeto de Lei n. 7.270, de 2014.** altera as leis números 11.343, de 23 de agosto de 2006, 8.072, de 25 de julho de 1990, e 9.294, de 15 de julho de 1999 e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2014.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário 635659/SP.** Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida. Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestaram os Ministros Cezar Peluso, Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia, 2012.
- BRITO, Samyr Leal da Costa. **Estratégias jurídicas para possíveis conflitos entre indicações geográficas e marcas.** 2020. 335p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2020.
- CARLINI, E. A história da maconha no Brasil. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, [s.l.], v. 55, n. 4, p. 314-317, 2006.
- CHALHUB, Daniel; CID, Rodrigo; CAMPOS, Pedro. **Propriedade Industrial na Indústria Criativa.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

DELFINO, Lucas. **Análise do Cânhamo como alternativa sustentável para um modelo de produção e consumo circular**. 2021. 120p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2021.

DONK, Berdien van der. *Cannabis*, Corona and the latest morality developments in European trade mark law. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, [s.l.], v. 17, n. 3, p. 303-307, 2022.

EIRES, Rute Maria Gonçalves. **Materiais não convencionais para uma construção sustentável: utilizando cânhamo, pasta de papel e cortiça**. 2006. 142p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil, Área de Especialização em Materiais e Reabilitação da Construção) – Universidade do Minho, Portugal, 2006.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Agriculture improvement act of 2018**. Washington: [s.n], 2018.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de marcas**. Rio de Janeiro: INPI, 2019.

ITÁLIA. Ministero della Giustizia. **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**. 2016. Disponível em: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/10/15/242/sg/pdf>. Acesso em: 2 ago. 2023.

KELLNER, Hughie. Mitigating the Effects of Intellectual Property Colonialism on Budding Cannabis Markets. **Indiana Journal of Global Legal Studies**, [s.l.], v. 28, p. 377-404, 2021.

KLITZKE, Jéssica. **Mercado de Cânhamo: um estudo acerca do potencial mercadológico alinhado ao desenvolvimento sustentável para aplicações da fibra de cânhamo industrial**. 2019. 62p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

LUXEMBOURG. **The registration of the trade mark ‘CANNABIS’ for beverages potentially containing hemp is not permitted The trade mark is purely descriptive of the fact that the average consumer who is reasonably circumspect may think that it constitutes a description of the characteristics of the product**. Luxembourg: Court of First Instance of the European Communities, 2009.

MARTINS, Isabela Oliveira. A desburocratização do uso e plantio da cannabis medicinal no Brasil. **Escola de Direito e Relações Internacionais da PUC**, Goiás, p. 1-30, 2021.

MCPARTLAND, J. M.; HEGMAN, W.; LONG, T. Cannabis in Asia: its center of origin and early cultivation, based on a synthesis of subfossil pollen and archaeobotanical studies. **Vegetation History and Archaeobotany**, [s.l.], v. 28, n. 6, p. 691-702, 2019.

MECHOULAM, Raphael. **Cannabinoids as therapeutic agentes**. Boca Raton, FL CRC Press, 2019.

MERCANDIER, Senhor. **Tratado sobre o cânhamo: de 1728**. São Paulo: Faria e Silva, 2021.

MICHAELS, Dan. **A field guide to marijuana**. San Francisco: Chronicle Books, 2014.

OLIVEIRA, E. H. A. de et al. Mapeamento Tecnológico do Canabidiol (CBD) para Finalidades Farmacêuticas no Brasil. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 11, n. 3, p. 900-909, setembro, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/cp.v11i3.27098>. Acesso em: 5 dez. 2023.

PIRES, Carlos Maurício; SILVA, Anderson Moraes de Castro; Silva. Marcas negadas por ofenderem a moral e os bons costumes. **Acta Scientiae et Technicae**, [s.l.], v. 7, n. 2, 2019.

ROS, Viorel; IVADARIU, Andreea. Public policy and morality in trademark law. Challenges of the Knowledge Society. **Intellectual Property Law**, [s.l.], p. 573-596, 2023.

ROSA, Lilian. Cultivo de Cânhamo no Brasil. In: 7ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA ECONÔMICA E IX ENCONTRO DE PÓS GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA ECONÔMICA, 2018. **Anais [...]**. [S.l.], 2018.

SARHAN, Suhel Júnior. **Direito Empresarial**. Leme: Mizuno, 2021.

UNITED NATIONS. Conference on Trade and Development. **Commodities at a glance**: Special issue on industrial hemp. Geneva: United Nations, 2022.

VAVILOV, Vladimir Filimonovich Dorofeev. Studies on the origin of cultivated plants. **Bullding Application Botanical Plant of Breed**, St. Petersburg, Russia, v. 16, p. 139-248, 1926.

WEHLING, Arno. **Conjuntura portuguesa e ação econômica no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre, RS: Instituto Histórico do Rio Grande do Sul, 2009.

Sobre os Autores

Larissa Gomes Sônego

E-mail: born@bornsafe.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4809-8295>

Pós-Graduada em Direito Digital e Compliance pelo IBMEC.

Endereço profissional: Rua Joaquim Nabuco, n. 710, sala 7, Criciúma, SC. CEP: 88802-200.

Felipe Schauffert Ávila da Silva

E-mail: avilafelipe@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0090-4935>

Bacharel em Direito pelo CESUSC.

Endereço profissional: Rua Jerônimo Coelho, n. 383, sala 101, Florianópolis, SC. CEP: 88010-030.

Fernando Richartz

E-mail: fernando.richartz@ufsc.br

ORCID: 0000-0002-2473-897X

Doutor em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2016.

Endereço profissional: Departamento de Ciências Contábeis, UFSC, Câmpus Trindade, Florianópolis, SC. CEP: 88036-030.