



LORENA ESTER SOUZA COSTA

**A PERDA DA DISTINTIVIDADE DE MARCA À LUZ DO  
CASO META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A *VERSUS*  
META *PLATFORMS, INC.***

SALVADOR – BAHIA

2024

LORENA ESTER SOUZA COSTA

**A PERDA DA DISTINTIVIDADE DE MARCA À LUZ DO  
CASO META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A *VERSUS*  
META *PLATFORMS, INC.***

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Batista Brasileira, como um dos pré-requisitos parciais para obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Faculdade Batista Brasileira – FBB.

Orientador(a): Prof. Yago Nunes

SALVADOR – BAHIA

2024

LORENA ESTER SOUZA COSTA

**A PERDA DA DISTINTIVIDADE DE MARCA À LUZ DO CASO META  
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A *VERSUS* META *PLATFORMS, INC.***

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Batista Brasileira, como um dos pré-requisitos parciais para obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Faculdade Batista Brasileira – FBB.

Aprovado em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**BANCA EXAMINADORA**

---

**Prof. Yago Nunes – FBB – Orientador**

---

**Prof. João Marcelo Duarte Ribeiro Duarte - FBB – Membro da Banca**

---

**Prof. Coriolando Fernandes de Almeida Júnior – FBB – Membro da Banca**

**À Deus, à José Augusto (Neinho), Neide e Lavínia, que estiveram comigo em todos os momentos de minha caminhada, mesmo nos mais tortuosos, me suportando em todos os tempos em amor.**

**Meu muito obrigada, sem vocês, eu nada seria.**

## **LISTAS**

### **LISTA DE SIGLAS**

- 1 - CUP** - Convenção da União de Paris
- 2 - INC** - *Incorporated*
- 3 - INPI** - Instituto Nacional de Propriedade Industrial
- 4 - LPI** - Lei da Propriedade Industrial
- 5 - S/A** - Sociedade Anônima
- 6 - NCL** - *The Nice Classification* (Classificação de Nice)
- 7 - ONU** - Organizações das Nações Unidas
- 8 - PROCON** - Programa de Proteção e Defesa do Consumidor
- 9 - STJ** - Superior Tribunal de Justiça
- 10 - TJSP** - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>2</b>
<b>2. BREVE SÍNTESE SOBRE O CASO META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A VERSUS META <i>PLATFORMS, INC.</i>.....</b>	<b>3</b>
<b>3. MARCAS – CONCEITO.....</b>	<b>7</b>
3.1. Classificação das Marcas.....	8
3.2. Princípios.....	10
3.2.1. Especialidade.....	10
3.2.2. Territorialidade.....	11
3.2.3. Anterioridade.....	13
<b>4. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO REGISTRO DE MARCA.....</b>	<b>14</b>
4.1. Da Distintividade.....	15
4.2. Da Colidência de Marcas.....	17
<b>5. CASOS SIMILARES – HERMES x HERMÈS.....</b>	<b>19</b>
<b>6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>20</b>
<b>7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>21</b>

## 1. INTRODUÇÃO

Com a expansão mundial do comércio, e o surgimento de novos produtos com tecnologias similares cotidianamente, as empresas se depararam com a questão de como se diferenciar num mercado cada dia mais concorrido. Com isso, construiu-se a ideia de se usar signos distintivos que cumprissem o papel de diferenciar empresas, bens, serviços, produtos, dentre outros, de concorrentes que atuam nos mesmos segmentos de mercado.

No entanto, o crescimento da atividade empresarial trouxe consigo uma profusão de questões problemáticas no universo da Propriedade Intelectual, tais quais: o uso de uma mesma marca, por empresas diferentes atuantes em um mesmo setor produtivo; marcas que utilizam símbolos, sinais, nomes e expressões similares, podendo ser uma combinação de alguns desses elementos ou até mesmo todos eles combinados, levando a uma situação de confusão dentre a clientela destas e associação indevida entre as marcas envolvidas, e, por último, podendo acarretar prejuízos para os proprietários das marcas, tais quais a perda da distintividade da marca através da diluição desta.

O presente artigo tem por objetivo analisar de maneira aprofundada a problemática da perda da distintividade da marca através da sua diluição em razão do uso indevido, à luz da legislação e doutrina brasileira, através do estudo de caso da Ação Judicial nº 2208229-28.2023.8.26.0000, que trata do caso Meta Serviços de Informática S/A *versus* Meta Platforms, INC, investigando a maneira como os Tribunais do país vêm tratando casos similares, através da análise o conceito de marca e classificação de marca, dos critérios legais para concessão do registro da marca, procedendo ao estudo da distintividade e os efeitos decorrentes de sua perda, para então adentrar no exame comparativo de dois casos semelhantes ao caso em tela, com o intuito de conferir a maneira com a qual os Tribunais vêm tratando da questão que se insurge.

O caso em análise, envolvendo a Meta Serviços em Informática S/A e a Meta Platforms Inc., ganha relevância pela sua representatividade e atualidade no âmbito das disputas judiciais relacionadas à propriedade intelectual, trazendo à baila a problemática da perda de distintividade da marca através da diluição, conforme alegação pela Meta Serviços em Informática S/A, principalmente, em razão do aparecimento crescente de marcas similares umas às outras cuja coexistência num mesmo setor produtivo, poderia facilmente induzir a clientela à erro.

Cumpra esclarecer que o enfoque do presente trabalho não se encontra pautado nas práticas de concorrência desleal, ou mesmo em aspectos processuais do caso tema de estudo. O estudo terá como objetivo específico analisar o fenômeno da perda da distintividade de marca trazido à tona no caso concreto escolhido, bem como os efeitos decorrentes da sua perda para a marca, não contemplando outros aspectos mencionados no caso concreto. Ademais, cabe mencionar que o documento escolhido como objeto de análise do caso, por questões de disponibilidade, foi o Acórdão referente ao Agravo de Instrumento de nº 2208229-28.2023.8.26.0000.

## **2. BREVE SÍNTESE SOBRE O CASO META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A VERSUS META PLATFORMS, INC.**

Trata-se de um Agravo de Instrumento distribuído sob a numeração 2208229-28.2023.8.26.0000<sup>1</sup> no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que fora impetrado pela empresa Meta Serviços em Informática S/A no ano de 2023, tendo por objeto o indeferimento de uma tutela de urgência pretendida pela parte autora.

Conforme consta do Acórdão, a parte autora trata-se de uma empresa constituída no ano de 1990, em Barueri/SP, cuja atividade empresarial consiste na exploração do segmento de consultoria de tecnologia da informação e outras atividades relacionadas a este segmento. No entanto, afirma que desde o ano de 1996, a marca “META” tem sido utilizada como “núcleo distintivo de todos os seus produtos”.

Da mesma peça processual, depreende-se também que a parte autora registrou inúmeras marcas contendo o vocábulo “META” junto ao INPI, no entanto, as que obtém destaque para o litígio em questão são as que foram inscritas na classe nacional 40, subclasse 34, sendo esta uma marca nominativa por nome “META”, cujo registro fora deferido no dia 22/04/2008, e a marca mista gravada na 8ª edição da Classificação Internacional de Nice (NCL 8), na classe 42, de mesmo nome, cujo registro fora deferido no dia 13/01/2009.

A parte autora alega, consoante o Acórdão exarado pelo relator, o Desembargador Relator Eduardo Azuma Nishi, que o processo de reposicionamento da marca META, outrora Facebook, ocorreu de uma maneira que não foi possível avaliar o impacto que a mudança da marca, poderia exercer no mercado brasileiro, de maneira que o uso da marca pela requerida,

---

<sup>1</sup> BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2208229-28.2023.8.26.0000. Relator: Desembargador Eduardo Azuma Nishi. São Paulo, 2024.

acarretou prejuízos à parte autora, uma vez que esta também seria exploradora de atividade empresarial em segmento relacionado ao setor de tecnologia, fato este, que teria causado uma confusão no mercado em que ambas atuam.

Argumenta ainda que sua probabilidade de direito se encontra lastreada nos documentos probatórios de registro da marca obtidos juntos ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, além de ponderar que a requerida não detém a titularidade de marca registrada para que se apresente exclusivamente como “META”, e que a coexistência das duas marcas no mercado brasileiro é impossível, visto que ambas atuam no mesmo segmento de mercado, e que a utilização da marca pela requerida pode acarretar a diluição da marca para a Autora.

No entanto, no decurso do processo, a requerida apresentou fato novo, concernente ao deferimento do registro das marcas nominativa e mista “META” junto ao INPI, nas classes 9, 42 e 45, e que resta demonstrado que houve um duplo registro da marca mista, se observarmos a classe 42 da Classificação Internacional de Nice (NCL)

Na fundamentação de sua decisão, o Douto Magistrado, prossegue citando o art. 129, da Lei 9.279/96, que assegura ao titular da marca o direito de exclusividade, em todo o território nacional, e ainda faz menção ao art. 130, da mesma Lei, que trata da liberdade que o titular da marca detém em ceder e licenciar a marca, bem como a obrigação de zelar pela integridade material e reputação desta.

Com base nos artigos supramencionados, o relator afirma em seguida ser evidente que a Autora da ação seja a detentora há aproximadamente 20 anos da marca nominativa e mista de termo “META”, que se encontram classificadas em “serviços de análise e processamento de dados (fl.238) e prestação de serviço em assessoria e consultoria na área de informática, processamento de dados (desde que incluídos nesta classe) (fl.267).” Além disto, o relator destaca o uso ininterrupto da marca pela Autora para fins de identificação de seus produtos e serviços desde o ano de 1996, ademais, menciona ainda os enormes esforços financeiros feitos pela titular para que a marca se tornasse conhecida nacional e internacionalmente. (fls.12 e 13).

Em seguida, o Relator faz menção que na data de 05/12/2023, a empresa *Meta Platforms, INC*, que figura como requerida no presente processo, obteve a concessão dos registros das marcas mistas e nominativas “META” junto ao INPI, nas classes 9, 42, e 45. A classe 9 da Classificação Internacional de Nice (NCL), diz respeito ao

software baixável sob a forma de um aplicativo móvel; hardware de computador; software baixável para redes sociais e criação e interação com comunidades on-line; software baixável para criar, gerenciar e acessar grupos dentro de comunidades virtuais; ferramentas de desenvolvimento de software (fl.13)

Já a classe 42, da Classificação Internacional de Nice (NCL), se refere à:

projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador; fornecimento de software online não baixável para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicativos de software móvel para dispositivos de comunicação eletrônica portáteis, a saber, telefones celulares, smartphones (telefones inteligentes), computadores portáteis e tablets (fl.13)

Enquanto isso, a classe 45, da Classificação Internacional de Nice (NCL), é concernente aos seguintes itens:

serviços de redes sociais e encontros on-line; serviços de redes sociais; apresentação social e encontros prestados via acesso a bancos de dados informatizados e bancos de dados pesquisáveis on-line nas áreas de redes sociais, apresentação social e encontros; prestação de informações nas áreas de redes sociais e apresentação social; prestação de serviços de redes sociais, ou seja, prestação de informações na área de desenvolvimento pessoal, autoaperfeiçoamento, autorrealização, caridade, filantropia, voluntariado, serviços públicos e comunitários e atividades humanitárias. (fl.13)

Após a explicação do que se trata cada classificação, o Douto Magistrado prossegue no exame do caso, e afirma que apesar de as descrições de serviços e produtos identificados pelas marcas não serem idênticas, existe um ponto em comum entre elas, que deflui da abrangência excessiva no momento em que o Instituto Nacional da Propriedade Privada concedeu o registro à autora, uma vez que abraçou todos e quaisquer serviços da área de tecnologia, e que, diante disso, não obstante os registros concedidos à requerida, o convívio entre as querelantes se torna inviável uma vez que ambas atuam no setor de tecnologia em âmbitos nacionais e internacionais, o que tornaria, no entendimento do Magistrado, impossível a resolução da questão utilizando os princípios da especialidade e da territorialidade.

Adiante, ele prossegue com a explicação, citando trechos de uma fala do Professor Jacques Labrunie, da qual, pela leitura dos textos, depreende-se de que foi extraída de uma manifestação feita no referido caso, onde este último explica a razão pela qual o princípio da especialidade não se aplica ao caso em tela, ao dizer que a semelhança entre as marcas que estão envolvidas é incontestável, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Procon, já as confundiram também, além de mencionar o fato de que, deve haver a análise

de relação de afinidade entre os serviços listados em suas respectivas classes e especificações (uma vez que são estes que determinam a abrangência dos serviços/produtos que a marca protege), de modo que seja avaliado a possibilidade de convivência entre as duas marcas que estão a ser registradas, além de defender a avaliação da concorrência “na prática”, termo este, que o professor Labrunie não deixa claro o significado.<sup>2</sup>

Diante de todo o exposto sobre o princípio da especialidade, inclusive com a contribuição trazida pelo professor Labrunie, no entendimento do Magistrado fica claro que não existe possibilidade de haver uma convivência pacífica entre ambas as marcas, uma vez que, em respeito ao princípio da anterioridade, princípio este que rege o direito marcário, o direito de exclusividade sobre a marca ampara quem primeiro efetuou o depósito do pedido de registro da marca, que no caso em tela, foi a requerente, Meta Serviços em Informática S/A. Ademais, pontua que o uso da marca pela requerida, vem ocasionando uma confusão notória, que atinge não apenas os consumidores, como até mesmo o Poder Judiciário, conforme supracitado, vindo a acarretar danos à reputação da autora, uma vez que pode ser encontradas reclamações em “sítios eletrônicos especializados, tais como o “Glassdoor” e o “Reclame aqui” (fl.37)”, (fl. 18), além do que tem sido mencionado em veículos de imprensa, que têm estabelecido uma relação entre a autora e a requerida. (fl. 18).

O Douto Magistrado ainda pontua a existência de inúmeros outros registros de marca nominativa META adquiridos pela requerente, com o objetivo de estabelecer a utilização e regularizar o uso da nova marca que surgiu após o processo de *rebranding*, inclusive de uma marca cujo nome é META4, e que se encontra inscrita nas classes 9-40 e 40-34, e destaca que isso não é suficiente para lhe garantir a anterioridade no registro, uma vez que a marca nominativa META é seguida do número “4”. Ademais, afirma ainda não existir nenhuma diluição da marca utilizada pela autora, uma vez que, o INPI, tem indeferido ativamente qualquer pedido de registro de marcas na classe 42, que contenham o elemento META, fundamentando o indeferimento com a posse da titularidade da autora sobre a marca, e que apenas isto, tanto abonaria a probabilidade de direito pretendido pela parte autora, quanto

---

<sup>2</sup>“Ainda que assim não fosse, ad argumentandum, haveria, minimamente, uma afinidade significativa entre as atividades empresariais exercidas pelas Partes. O Facebook, conhecido por suas plataformas digitais, também fornece soluções digitais para empresas, com a disponibilização de perfis comerciais. Ao examinar os serviços prestados pela Consulente, sua página institucional esclarece que as soluções oferecidas possuem como foco assessorar os clientes em sua “transformação digital”. Ou seja, na medida em que a Consulente oferece a seus clientes consultoria estratégica, voltada à implementação de soluções de tecnologia e transformação digital, a afinidade se verifica na natureza e finalidade das atividades, dado que a atuação do Facebook se pauta, justamente, no desenvolvimento e fornecimento de plataformas e tecnologias. A invasão do âmbito de exclusividade assegurado aos sinais distintivos da Consulente é, pois, consequência inexorável. (Fls. 475/476).”

encerraria toda e qualquer dúvida existente sobre o tema, conforme mencionado pelo relator nas fls. 16 e 17. Cabe mencionar ainda, que

a autarquia federal indeferiu os pedidos de registros de marcas mista e nominativa formulados pela requerida nas classes 35 e 38, sob o fundamento de que violariam registros já deferidos em favor da autora, sobretudo aqueles que contêm os termos “Meta”, “Grupo Meta e “Meta Plataforma” (Fl. 2494).

Pontua ainda que não houve uma convivência pacífica durante o período de 2 (dois) anos, nos quais a autora teve sua marca ser utilizada pela requerida, pois em consequência disto a autora suportou inúmeros prejuízos decorrentes deste uso indevido, tais como o aumento de ações judiciais, conforme já mencionado.

Após toda a exposição do caso, o Douto Magistrado, o Desembargador Eduardo Azuma Nishi, relator do presente processo, deu provimento ao recurso e deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte autora de que houvesse a cessação do uso da “marca Meta, ou outra similar que com ela seja apta a se confundir, a qualquer título e em qualquer meio ou suporte, físico ou eletrônico, inclusive e especialmente em seu sítio eletrônico hospedado no endereço <https://about.meta.com/br/> (...)”

Essa é a síntese do Acórdão de número de Registro: 2024.0000159167, que foi proferido no dia 28 de fevereiro de 2024, na 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Desembargador Relator Eduardo Azuma Nishi, com participação dos Exmos. Desembargadores Cesar Ciampolini (Presidente) e Fortes Barbosa, após vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento de nº 2208229-28.2023.8.26.0000.

### 3. MARCAS - CONCEITO

No plano jurídico, quem traz o conceito de marca é o art. 122, da LPI, *in verbis*:

“(...) os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Para além deste conceito, Moro (2015) traz o entendimento de Gama Cerqueira<sup>3</sup> sobre marcas, que seria “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das

---

<sup>3</sup> João da Gama Cerqueira. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946. Vol. I, Parte I, p.365-366 e 345 *apud* Maitê Cecília Fabbri Moro. *O Fenômeno da Degeneração de Marcas e o Direito Brasileiro*. 2015.

indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”

Segundo lição de Barbosa (2002), o objetivo de proteção para as marcas é duplo, pois serve tanto para proteção dos empresários, quanto para proteção dos consumidores, pois as marcas passaram a cumprir duplo papel na economia, de maneira que, passaram a ser representantes de gêneros de produtos e uma espécie de atestado de qualidade deste, além de terem ganhado bastante importância no mercado e na sociedade como um todo, cunhando assim, o seu *status* de protetora de interesses sociais, no lugar de apenas direitos individuais<sup>4</sup>.

Em que pese o tema da aquisição de propriedade sobre marcas, há de se ter em vista que a concessão do direito de uso da marca não ocorre de forma natural, sem que haja um pedido antes. Nesse sentido, Bezerra<sup>5</sup> leciona que o atendimento das exigências legais contidas no art. 155, da LPI, é “essencial para o reconhecimento e a concessão do registro da marca para determinado titular, passando, assim, a produzir seus efeitos jurídicos e assegurar o direito de propriedade sobre ela”.

Mesmo em face do direito de precedência, ou do princípio da anterioridade conforme supramencionado, convalidado no §1º, do art. 129, LPI e que faz-se de suma utilidade em casos de solução de conflitos de marcas aos quais cabe a sua aplicação, há de se observar ainda, os requisitos de aferição da anterioridade para que se possa definir qual das marcas, em verdade, é a portadora do direito de propriedade, conforme lição do professor Barbosa (2003).

Nessa mesma direção, cabe observar o disposto no mesmo art. 129, *caput*, da LPI, que é claro sobre o regime atributivo adotado pelo sistema jurídico brasileiro em ter entendido o registro como a única maneira de aquisição de propriedade sobre a marca, em harmonia com o lecionado por Wachowicz e Kretschmann<sup>6</sup>, diferenciando-se assim do regime declaratório, no qual o mero uso da marca já se faz suficiente para garantir a propriedade desta para o utente.

### **3.1. CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS**

Em consonância à lição de Bezerra (2023), pode ser classificada quanto ao seu objeto, sendo estas nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais; bem como quanto à sua

---

<sup>4</sup> Bezerra (2023)

<sup>5</sup> Bezerra (2023)

<sup>6</sup> Wachowicz e Kretschmann, p. 15 – 16 (2023)

finalidade, sendo estas de produto ou serviço, coletivas e de certificação, e esses conceitos são trazidos pelo art. 123 da LPI, *in verbis*:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Em tempo, ainda conforme lição de Bezerra (2023), cabe mencionar que a doutrina também admite algumas outras funções das marcas que não foram mencionadas anteriormente, quais sejam:

Com relação às marcas classificadas no que concerne ao seu objeto, através da própria nomenclatura conferida a estas, podemos inferir qual seja o seu significado, já que, nominativa diz respeito à proteção ao nome da marca; figurativa relaciona-se com o símbolo, figura, desenho que é objeto da proteção; mista, é a proteção simultânea ao símbolo e ao nome da marca<sup>7</sup>; e ainda existe a marca tridimensional, cuja proteção recai sobre a forma plástica, sendo que esta deve ter o condão de particularizar o produto ou serviço em si, e para ser registrável, sua forma deve estar dissociada de qualquer efeito técnico<sup>8</sup>.

Nesse sentido, há ainda as marcas de alto renome, que encontra previsão no art. 125, e as marcas notórias, que por se tratar de marcas que conseguem se destacar para além dos seus mercados competidores, o legislador entendeu que os produtos ou serviços sob sua distinção devem gozar proteção própria. O conceito de marca de alto renome, atualmente, é dado pela redação do art. 63, da PR. INPI, Nº 08/2022, que assim leciona:

... a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os

---

<sup>7</sup> Bezerra (2023)

<sup>8</sup> Manual de Marcas – INPI (2023)

consumidores em razão de sua simples presença. (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2022)

Encontram lastro no art. 126 da Lei 9.279/96, as marcas notoriamente conhecidas, e o que as diferem das marcas de alto renome, segundo Tomazette (2024), é que, enquanto aquelas ultrapassam o segmento de público ao qual se destinam, estas, tornam-se bastante conhecidas, porém sem o feito de ultrapassar tal barreira, e quem não se encontra inserido dentro do mercado consumidor desta marca, geralmente, não a conhece.

## 3.2. PRINCÍPIOS

São três os princípios que norteiam as marcas, de acordo com Mello (2023)<sup>9</sup>, e são eles: a especialidade, a territorialidade e a anterioridade. Cabe menção também recordar a função que os princípios podem

### 3.2.1. ESPECIALIDADE

Seguindo a lição de Mello (2023), o princípio da especialidade, funcionaria como uma espécie de proteção à clientela de uma marca, bem como um escudo protetor contra a confusão marcária e as associações indevidas. Barbosa (2003)<sup>10</sup>, trouxe a definição que parece mais apropriada, principalmente, observando as particularidades do caso em tela: a de que o princípio da especialidade é “definido pelo espaço da concorrência”:

O campo da especialidade é definido pelo espaço da concorrência. No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a análise da concorrência é sempre e em todos casos indispensável. A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste. Ou seja, a especialidade da marca é elemento central do direito exclusivo.

Abandonada a idéia de que a marca registrada se exerce numa classe a definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em especial pela noção de substituíbilidade de produtos e de serviços. (BARBOSA, 2002)

Isso seria dizer que é imprescindível proceder uma análise à concorrência antes que o registro seja concedido, de maneira que, por mais que os serviços ou produtos vendidos pelas empresas sejam diferentes entre si, podem guardar algumas semelhanças que podem induzir o consumidor a erro no momento da compra, portanto, faz-se atualíssimo o entendimento trazido por Barbosa (2003) em seu artigo.

---

<sup>9</sup> Soraya Imbassahy de Mello – Marcas. *In*: Garé, et al. Manual de Propriedade Intelectual. São Paulo: Almedina, 2023.

<sup>10</sup> A Especialidade das Marcas - Denis Borges Barbosa - 2002

No caso em tela, há que se observar, que mesmo o magistrado relator, bem como o professor especialista Jacques Labrunie, reconhecem que os serviços e produtos descritos pelas marcas não são idênticos, no entanto, ao fazer a análise de abrangência do registro concedido à requerida, percebem que existe a inviabilidade de coexistência entre as duas marcas, dada a afinidade dos serviços prestados por cada uma delas, e a confusão marcária decorrente da existência simultânea das marcas num mesmo mercado, que ficou provada através de trechos em que a agravante menciona que mesmo o Poder Público, estava incorrendo em erro, associando-a à agravada, incluindo-a em processos judiciais destinados à agravante.

Gama Cerqueira<sup>11</sup>, também traz uma colocação cirúrgica sobre a ação do princípio da especialidade no direito de marcas, pois, mesmo nos casos em que o critério da novidade seja atendido, ou seja, que a marca realmente não tenha sido apropriada por terceiros, ainda assim, o princípio em tela, funcionaria como uma limitação à este critério, impondo uma espécie de moderação à novidade com relação ao que já existe e se encontra registrado.

Cumprе mencionar que a exceção ao princípio da especialidade, de acordo com Mello (2023), são as marcas de alto renome, cuja previsão legal está no art. 125, LPI, e sua conceituação é dada através do art. 63, da PR. INPI, Nº 08/2022, que se encontra transcrito no tópico acima. Em tempo, a condição da marca de alto renome, tem a validade de 10 anos, a contar da data da anotação da nova condição no registro da marca e não se dá de maneira automática, antes, é necessário que o titular da marca, faça o requerimento junto ao INPI, conforme art. 64, da PR. INPI, Nº 08/2022, bem como atenda aos requisitos probatórios constantes do art. 65, da mesma Portaria.<sup>12</sup> No caso em questão, nenhuma das duas marcas, gozam da condição de serem consideradas marcas de alto renome, entretanto, o Facebook, marca esta que foi substituída pela marca META no processo de rebranding, pela requerida, esta sim, em sua classificação nominal goza da proteção especial conferida pela condição de marca de alto renome.

### 3.2.2. TERRITORIALIDADE

---

<sup>11</sup> Gama Cerqueira *apud* Denis Borges Barbosa (2002)

<sup>12</sup> Cumprе mencionar que para fins de esclarecimento do presente trabalho, em pesquisa realizada no dia 11/06/2024, no portal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca “META” não se encontra na lista de marcas reconhecidas a partir da vigência da Portaria do INPI de nº 08/22, todavia, a marca nominativa “Facebook”, que pertence à agravada, se encontra listada no rol de marcas de alto renome, tendo sua condição sido reconhecida no ano de 2017.

Ainda na fundamentação de sua decisão, o Douto Magistrado afirma não ser possível a solução do conflito através do postulado da territorialidade. Diante disso, faz-se imperativo conceituar o referido princípio, de forma que se clarifique o motivo de não se solucionar a questão através do postulado da territorialidade, conforme mencionado na fl. 14, do referido Acórdão.

O cerne do princípio da territorialidade, é justamente a limitação da proteção concedida à propriedade industrial, neste caso, à marca, que fica restrita ao território onde esta foi concedida, segundo Birembaum e Goyanes (2005)<sup>13</sup>. Este princípio encontra-se também consagrado no art. 129, LPI, *in verbis*:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (BRASIL, 1996)

Assim como o princípio da especialidade comporta uma exceção, o princípio da territorialidade também comporta uma exceção, que são as marcas notoriamente conhecidas. Estas encontram previsão legal no art. 126, da LPI, bem como no artigo 6º, *bis*, (I), da Convenção da União de Paris, que estabelece que:

(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Diferentemente das marcas de alto renome, as marcas notoriamente conhecidas, não necessitam de registro prévio para conseguirem tal *status*, bastando apenas, a comprovar a referida notoriedade ao INPI, que por sua vez, também pode vir a indeferir, de ofício, um registro de marca de terceiros que imitem ou reproduzam uma marca notoriamente conhecida, conforme §2º, art. 126, LPI. Outrossim, uma vez que, a condição da notoriedade advém do grau de reconhecimento, valorização e aceitação da marca pelo público consumidor, não através da concessão de um registro, como à exemplo das marcas de alto renome, conforme leciona Mello (2023).

No caso em tela, em razão da afinidade existente entre os serviços prestados pelas partes, o magistrado afirma ser impossível solucionar a questão, através do postulado da territorialidade, pois, na eventualidade de as marcas terem convívio no mesmo espaço territorial, inevitavelmente, conforme restou provado através do acervo probatório acostado aos autos pela parte autora, bem como pela transcrição

---

<sup>13</sup> Birembaum e Goyanes *apud*. Gonzaga (2021)

dos prejuízos relatados pela agravante no relatório do acórdão, haverá a confusão por parte dos consumidores, e até mesmo, do próprio Poder Público.

### 3.2.3. ANTERIORIDADE

Consubstanciado no art. 129, §1º, da lei 9.279/96, a Lei de Propriedade Industrial, a Anterioridade diz respeito ao direito de precedência ao registro, com base em um tempo mínimo de uso da marca, *in verbis*:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Observando o disposto no §1º do art. 129, para que o utente seja titular do direito de precedência ao registro da marca, ele deveria estar utilizando-a de boa-fé há pelo menos 6 (seis) meses no País em que pretende efetuar o depósito, e em consonância com a doutrina de Barbosa (2003), a maneira de aferir a anterioridade é o uso certo quanto à existência e a data, e público, de modo que possa ser conhecida do público.

É interessante também mencionar o destaque que o referido parágrafo dá à utilização da marca no País em que se pretende efetuar o depósito, não sendo válido para aferição de anterioridade, portanto, o uso, ainda que de maneira profusa da marca no exterior. No caso em tela, diante do exposto, entende-se que a querela foi iniciada por um caso de um *rebranding* por parte da agravada (Meta Platforms, inc.), no qual, além da mudança da marca figurativa, a empresa passou também pela mudança da marca nominativa, e incorre numa colidência marcária com a agravante (Meta Serviços em Informática S/A), que já usava este nome como nome empresarial desde o ano de 1990, e enquanto marca, (sinal distintivo cujo intuito é o de individualizar seus produtos e serviços) desde o ano de 1996.

Além disso, cabe menção também que a existência de um registro concedido pelo INPI em momento anterior ao próprio *rebranding*, bem como as provas de uso certo quanto à existência e data, além de a marca ser conhecida pelo público em seu setor de atuação, foram determinantes para que em sua decisão, o Relator do caso, Excelentíssimo Senhor Doutor

Desembargador Relator Eduardo Azuma Nishi, reconhecesse o direito da agravante em face da agravada.

#### 4. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO REGISTRO DAS MARCAS

Sobre a concessão do registro, Mello (2023)<sup>14</sup>, leciona:

Em regra, o registro de marca será concedido ao primeiro depositante que preencha os requisitos de registrabilidade (novidade, veracidade, licitude e distintividade), pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI com base na Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI). (ALMEIDA apud MELLO, 2023)

Ao observar cuidadosamente o art. 122, no qual existe a fixação do conceito legal de marca, pode-se perceber que já deixou prefixado um dos critérios de registrabilidade a qual a marca é submetida a análise pelo INPI, durante o processo de obtenção do registro, que é a distintividade, bem como a característica de ser visualmente perceptível. Outrossim, no Manual de Marcas<sup>15</sup> disponibilizado pelo órgão também podemos encontrar a lista de critérios completa que abrange não apenas os mencionados, mas também, a liceidade, a veracidade e a disponibilidade.

Cumprе mencionar que, consoante ao que se extrai do referido dispositivo legal, no Brasil, os sinais olfativos e sonoros não são passíveis de registro, uma vez que não há uma previsão legal para tal.

Ademais, sobre os critérios de veracidade e licitude, e disponibilidade, que apesar de desempenharem papel fundamental dentre os parâmetros analisados para a concessão do registro de marca, esses não serão extensamente abordados no presente trabalho, dado que, a discussão originária do caso que figura como objeto central de estudo do presente artigo, não se encontra fundada em nenhum destes dois critérios, antes, tem por fundamento o critério da distintividade, conforme se extrai do Acórdão.

Todavia, para que não haja prejuízo da integralidade da abordagem da temática no presente trabalho, de modo que comprometa a compreensão, haverá um breve comentário sobre cada um destes à luz da doutrina brasileira sobre a matéria. Sobre a veracidade, parâmetro previsto na LPI, em seu art. 124, X, de acordo com o entendimento de Barbosa (2010)<sup>16</sup>, a

---

<sup>14</sup> Almeida, 2009 *apud* Mello, 2023 – Marcas. In: Manual de Propriedade Intelectual. 2023

<sup>15</sup> INPI. Manual de Marcas. 3ª ed. 6º rev. 2023

<sup>16</sup> Denis Borges Barbosa. Introdução à Propriedade Intelectual. 2010

marca que pleiteia o registro, tem a ver com a vedação da indução do consumidor em erro, através do engano, de modo que esse venha a ser lesado.

A licitude, ou liceidade, conforme Manual da Marca do INPI, “a sua não interdição legal por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes. A proteção ao requisito da liceidade do sinal está amparada no art. 124 da LPI, em seus incisos I, III, XI e XIV.”<sup>17</sup> Já a disponibilidade, de acordo com lição de Lemos (2011), tem a ver com o fato de a marca a qual se pretende registrar já estar em propriedade de outro titular ou não. Barbosa (2007), entende a disponibilidade como “novidade relativa”, pois para ele, esta teria

apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros no mesmo mercado; mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros.” (BARBOSA, 2007)

#### 4.1. DA DISTINTIVIDADE

A distintividade, de acordo com Lemos (2011)<sup>18</sup>, é a expressão ou exteriorização do sinal, de modo que seja suficiente para identificar e diferenciar um produto ou serviço de origem diversa de todos os outros que existem em uma mesma categoria.

Conforme, Barbosa (2007)<sup>19</sup> a distintividade que possui o condão de diferenciar os signos entre si, é a que se expressa mediante o valor das marcas em relação às próprias marcas, em um contexto de mercado onde estas se encontram correlacionadas, ou seja, são concorrentes em um mesmo setor, independentemente, se o produto é um bem ou um serviço, de forma que estas concorram em conseguir ocupar um determinado espaço na mente de seu público consumidor, que poderá – ou não – vir a ser fator decisivo no momento de uma possível transação.

Similarmente, no entender de Moro (2015)<sup>20</sup>, a distintividade cumpre duplo papel com relação às marcas: sendo essa uma “condição de existência e a função principal da marca”. Ou ainda, “Distintiva, por oposição, seria a expressão não utilizada comumente para denominar um determinado produto ou serviço, ou suas características”<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> Brasil. Lei 9.279/1996.

<sup>18</sup> Lemos, 2011. Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: FGV. p.131

<sup>19</sup> Barbosa, 2007. Do Direito de Marcas: Uma perspectiva Semiológica. p.38

<sup>20</sup> Moro, 2015. O Fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. 2015, p.3

<sup>21</sup> *op. cit.* p.5

No caso que figura como objeto de estudo do presente trabalho, a questão controvertida levada à análise judicial se funda exatamente no uso indevido da marca nominativa “META”, após o processo de *rebranding* pela requerida, o que, de acordo com a requerente, seria o “núcleo distintivo de todas as suas marcas” desde o ano de 1996.

Com isso, a agravante defende que, tal conduta possui a capacidade de acarretar a diluição da sua marca, posto que, essas são concorrentes diretas no ramo de tecnologia, como reconheceu o magistrado relator do caso, e conforme mencionado em tópico específico no presente trabalho, na análise do registro concedido tanto à agravante, como à agravada, verifica-se uma amplitude vasta de cobertura de serviços naquelas classes concedidas à agravante, que em razão da afinidade que guardam entre si os serviços prestados pela agravante e agravada, impediriam a solução do conflito através do postulado da especialidade, posto que, a aplicação do referido princípio, permitiria a convivência pacífica das duas marcas num mesmo mercado, visto que estas, não prestariam serviços idênticos em si.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão proferido em sede de Recurso Especial nº 1.447.352 - RJ, durante voto do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, ao citar Ementa da Decisão do Tribunal Regional Federal 2ª região em sede de Apelação do processo que originou o referido Recurso Especial:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA 'MEGA MASS' - COLIDÊNCIA DE MARCAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXTINÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

- É vedado o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, outra anteriormente registrada, conforme disposto nas Leis n.s 5.772/71 e 9.279/96. O público consumidor não pode estar sujeito a possíveis confusões causadas por marcas que não sejam suficientemente diferenciadas.

- Verificada, in casu, a reprodução de marca estrangeira, de propriedade da autora notoriamente reconhecida, protegida pelo art. 6º bis da CUP e pelo art. 126 da LPI, evidenciando a prática de concorrência desleal.

- **Embora as marcas tenham sido registradas em classes diversas, a afinidade entra os produtos por elas representados se mostra evidente, levando à possibilidade de erro, dúvida ou confusão em relação ao público consumidor.**

- A Justiça Federal é absolutamente incompetente para apreciar e julgar pedido de indenização por danos morais e materiais. Tal pedido é restrito a particulares não guardando qualquer referência subjetiva com o INPI a justificar a aplicação do art. 109 da CF, o que efetivamente afasta a competência deste Juízo para sua análise. Precedente.

- Apelação a que se dá parcial provimento."

(BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. REsp. 1.447.352 – RJ, 2016). (*Grifo nosso*)

Em tempo, no que se trata da diluição de signo marcário, Cabral (2002)<sup>22</sup>, conceitua a diluição como

uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação. (CABRAL, 2002)

No caso em tela, em seu voto, o Relator, apesar de reconhecer que existe a colidência marcária, devido a decisões conflitantes por parte do Instituto, salienta que tal condição não tem o condão de acarretar a diluição da marca da parte autora, em razão das sucessivas negativas de registro por parte do INPI, que ao denegar os novos pedidos, utiliza como fundamento os registros concedidos anteriormente à própria parte autora, o que não ensejaria a vulgarização da marca, trazendo por consequência a diminuição do poder de venda, tampouco a lesão à sua unicidade, menos ainda, a ofensa à sua reputação.

#### 4.2 DA COLIDÊNCIA DE MARCA

Posto que a propriedade industrial consubstancia-se em um tipo de exclusividade sobre o uso de um produto ou serviço, e que também funciona como uma espécie de reguladora da ação concorrencial em países de economia de mercado, de modo que haja um ambiente mercadológico propício ao desenvolvimento econômico e tecnológico, bem como atenda ao interesse social do País, esta regulação é exercida através do direito de exclusiva, que é concretizado no uso do bem apenas pelo seu titular, através da concessão do registro da marca pelo INPI para este, impedindo assim, o uso daquele mesmo bem, pelos concorrentes, em concordância com a lição de Barbosa (2003).

Isto posto, Martins (2021), afirma que a colidência marcária ocorre quando os signos “evocam ideias idênticas ou semelhantes, o que também pode levar o público-alvo à confusão ou associação indevida.”<sup>23</sup> Segundo lição de Barbosa (2007)<sup>24</sup>, a análise realizada pelo INPI com base na comparação binária, que é o cotejamento, ou investigação em busca de paralelos entre a marca-fonte e a que pretende o registro, tem por parâmetro o princípio da especialidade, bem como o da anterioridade, além do que Martins (2001) chama de distintividade diferencial,

---

<sup>22</sup> CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva? 2002.

<sup>23</sup> Ciro Silva Martins, 2021. Exame de Colidência entre as Marcas e a Teoria da Distância.

<sup>24</sup> *op. cit.* Barbosa (2007), p.69

que, entende-se como a distintividade que possui o condão de diferenciar os signos entre si, que é expressa mediante o valor das marcas em relação às próprias marcas.

O Manual de Marcas do INPI<sup>25</sup>, informa que os aspectos que são avaliados juntamente com a afinidade de mercado, são os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos. Os aspectos gráficos estão relacionados às formas geométricas, cores e as combinações entre cores e formas geométricas utilizadas com o propósito de criação daquele signo. Os aspectos fonéticos, relacionam-se à reprodução verbal das marcas. Os aspectos ideológicos guardam relação com a ideia, e são estes que detém a capacidade de confundir, bem como de suscitar uma associação indevida através da sugestão de uma determinada ideia, mesmo quando o sinal nominativo e o sinal figurativo em questão sejam distintos.

Os parâmetros estabelecidos pelo Manual de Marcas<sup>26</sup> para aferição de afinidade mercadológica são: natureza, finalidade e modo de utilização, complementaridade, concorrência ou permutabilidade, canais de distribuição, público-alvo, grau de atenção e origem habitual. Estes são os parâmetros que irão ajudar a definir se o postulado da especialidade poderá ser aplicado em casos de duas marcas similares, observando se a marca que pleiteia o registro, infringe algum desses critérios em relação à marca-fonte.

Com base no que foi visto do caso objeto de estudo, há de se observar, em consonância com o que explica o Professor Jacques Labrunie<sup>27</sup>, que existe semelhança entre as marcas, de maneira que impede a convivência pacífica, em dois destes critérios, quais sejam, na natureza e na finalidade destas. Ambas figuram como prestadoras de serviços no ramo da tecnologia, o que comprova a afinidade no parâmetro natureza, e enquanto uma destas, a requerente, afirma ser o foco das suas soluções a assessoria em transformação digital, a outra, a requerida, o Facebook, se encarrega de fornecer a plataforma e a própria tecnologia em si, o que justifica a afinidade no parâmetro da finalidade.

Ademais, para além da avaliação dos aspectos de afinidade, no que concerne aos outros que também são avaliados para aferição de colidência pode-se extrair que esta foi sentida de maneira mais expressiva no aspecto ideológico, pois, por mais que os sinais figurativos sejam distintos entre si, os sinais nominativos “META” são idênticos, de modo que foi efetivo em

---

<sup>25</sup> INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *op. cit.*

<sup>26</sup> INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *op. cit.*

<sup>27</sup> BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2208229-28.2023.8.26.0000. Relator: Desembargador Eduardo Azuma Nishi. São Paulo, 2024.

causar confusão até mesmo com o PROCON-SP, conforme de extrai do Acórdão. Ademais, da mesma forma que são idênticos os sinais nominativos, assim o são os aspectos fonéticos, de maneira que se pronuncia verbalmente o nome da marca de maneira exatamente igual tanto para a marca da agravante quanto para a marca da agravada, portanto, no que tange aos aspectos determinados pelo próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial, não resta dúvidas sobre a colidência ocorrida.

## 5. CASOS SIMILARES – HERMES X HERMÈS

Dentro da esfera dos casos semelhantes que foram apreciados pelo Judiciário brasileiro no que diz respeito à colidência marcária, há um caso que se assemelha de maneira considerável ao caso que figura como objeto de estudo do presente artigo. Trata-se do caso da Ação Declaratória interposta por Hermès Internacional em face de Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A, cuja ementa é

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA ANTE A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS MARCAS HERMES E HERMÈS. SUMULA 7/STJ.

1. Prevê o art. 535 do CPC a possibilidade de manejo dos embargos de declaração para apontar omissão, contradição ou obscuridade na sentença ou acórdão, não se prestando este recurso, portanto, para rediscutir a matéria apreciada.

**2. A Corte a quo analisou o conjunto fático-probatório dos autos para concluir sobre a ausência de colidência ante a utilização concomitante das marcas HERMES e HERMÈS em produtos da mesma classe, pois as mercadorias se destinam a público diverso** e deve ser reconhecida a notoriedade da marca HERMÈS, porque as empresas agravadas são mundialmente conhecidas, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7 deste Superior, como óbice ao conhecimento do recurso especial.

3. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 850.487/RJ, relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, julgado em 5/11/2009, DJe de 8/2/2010.) (*grifo nosso*)

O referido caso diz respeito à situação de uma colidência marcária entre as partes envolvidas de maneira semelhante ao caso que serve como objeto de estudo para o presente artigo. No entanto, com ressalvas das particularidades ínsitas a cada caso, existe a semelhança do sinal nominativo, bem como no caso Meta, e que foi o fator principal para que as partes

autoras procurassem a tutela judicial de ambos os casos. No entanto, há de se observar, pelo que podemos extrair do Agravo Regimental nº 850.487/RJ, no voto do Relator, o Ministro Honildo Amaral de Mello Castro, Desembargador convocado do TJ/AP, no tópico 3, onde este aborda as questões de mérito do recurso (fl.13), a agravante alega que

b) não basta afirmar eventual distinção dos canais de comercialização e do público-alvo para permitir que duas empresas distintas utilizem a mesma marca e comercializem produtos da mesma classe;

c) o Tribunal a quo, ao permitir a utilização da marca HERMÈS pelas agravadas violou o direito de exclusividade assegurado ao titular do registro da marca no INPI;

Do excerto trazido, avista-se que os critérios atacados em sede de agravo, são os critérios de aferição de afinidade mercadológica trazidos pelo INPI, em seu manual de marcas, conforme foi-se explorado em tópico mais acima. Apesar de não guardarem semelhança com os critérios que foram aferidos no caso Meta, para solução parcial do conflito, pode-se inferir que o tribunal buscou a solução da lide através da aplicação do postulado da especialidade, que busca harmonizar a convivência de duas marcas semelhantes ou aparentemente colidentes num mesmo segmento de mercado, e para que seja alcançada a máxima eficácia da aplicação do postulado da especialidade, a análise da distintividade diferencial, através da aferição de afinidade mercadológica e exame minucioso dos aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, conforme preceitua o Manual de Marcas do INPI foi crucial, de modo que houve a harmonização dos interesses entre as partes, sem que nenhuma das marcas deixassem se cumprir suas funções sociais, quais sejam, a proteção do investimento dos empresários garantindo a concretização do desenvolvimento econômico e tecnológico do País, bem como não deixando de proteger o interesse dos consumidores.

## **6. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O objetivo proposto do presente trabalho foi a compreensão da perda da distintividade de marca tomando por objeto de estudo o caso Meta Serviços em Informática versus Meta Platforms, Inc., de modo que se pudesse delinear os limites legais seguros de coexistência entre duas marcas semelhantes, que atuam no mesmo âmbito mercadológico, sem que uma venha a infringir o direito de exclusividade da outra, ao mesmo tempo, em que se preserva o caráter distintivo de ambas.

Para que se pudesse compreender como ocorre a perda da distintividade, tornou-se imperativo, a necessidade de se compreender o conceito legal de marcas em primeiro lugar, bem como suas classificações e os princípios jurídicos que norteiam e informam a matéria, bem

como, servem como balizadores no momento da resolução de conflitos marcários. Com isso, constatou-se que, não obstante a importância de todos os princípios, o que de fato determina a possibilidade de convivência pacífica dentre duas marcas, é o princípio da especialidade, cuja aplicação foi determinante para a formação do convencimento do Desembargador em sede de Acórdão.

Posteriormente, procedeu-se à compreensão dos critérios que são avaliados para que haja a concessão do registro da marca, bem como os parâmetros de aferição de afinidade mercadológica, que se mostraram imprescindíveis, não apenas no momento de concessão, antes, também, no momento de solução de conflitos marcários, de maneira que, a hipótese de convivência de duas marcas similares, possa ser o mais minuciosamente investigada possível, principalmente, dada a função social cujas as marcas são incumbidas, a saber: o desenvolvimento econômico e tecnológico do País, através da proteção do investimento dos empresários, bem como a proteção ao consumidor, evitando que este seja levado a erro.

Ademais, para que se pudesse ilustrar de modo claro a importância da análise minuciosa, foi-se trazido um caso semelhante, no qual o objeto de disputa entre as partes também era o direito de uso sobre uma marca previamente registrada, e que, a solução deste conflito, se deu de modo similar ao caso objeto de estudo, através do postulado da especialidade, ao reconhecer que, embora estas fossem idênticas em seus sinais nominativos, em determinados parâmetros de afinidade mercadológica, não guardavam absolutamente nenhuma semelhança, e por conseguinte, não havia a possibilidade de que houvesse uma confusão entre elas por parte do público-alvo.

Diante disso, conclui-se o estudo reforçou que a atividade investigativa criteriosa promovida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial desempenha um papel fundamental no que diz respeito à proteção do Direito Marcário, assegurando através das suas análises minuciosas a garantia de uma concorrência justa entre as marcas, de forma que garante um ambiente saudável e seguro para o desenvolvimento industrial no País.

## **7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

BARBOSA, Denis Borges. **A especialidade das marcas**, 2002. Disponível em <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-especialidade-das-marcas-2002.pdf>>.

Acesso em 05/05/2024.

BARBOSA, Denis Borges. **Do Direito das Marcas**, 2007. Disponível em <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>>. Acesso em

05/05/2024.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**, 2010. Disponível em: <[https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao\\_pi.pdf](https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf)>. Acesso em: 05/05/2024.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; RENTERIA, Pablo Waldemar. **Propriedade intelectual e direitos reais de garantia**. Migalhas, 2022. Disponível em:

<https://www.migalhas.com.br/depeso/367065/propriedade-intelectual-e-direitos-reais-de-garantia>. Acesso em: 26 de mai. 2024

BEZERRA, Matheus Ferreira. **Manual de Propriedade Intelectual**. 3ªed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

BRASIL, Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 15 de mai. de 1996. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)>. Acesso em: 03/04/2024.

\_\_\_\_\_. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). *Recurso Especial 1447352/RJ*.

Propriedade Industrial. Cancelamento de registro da marca "MEGAMASS". Reconhecimento da notoriedade da marca estrangeira "MEGA MASS". Exceção ao princípio da

territorialidade. Art. 6º *bis*, 1, da CUP. Art. 126 da Lei n. 9.279/96. Recorrente: Nutrilatina Laboratórios LTDA. Recorrido: Mariz Gestão e Investimentos LTDA. Relator: Min. João

Otávio de Noronha, 14 de junho de 2016. Disponível em:

<https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1520232&tipo=0&nreg=201400730864&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20160616&formato=HTML&salvar=fals>  
e. Acesso em: 13 jun. 2024.

\_\_\_\_\_. Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em:

<<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html> > Acesso em: 04 de maio de 2024

\_\_\_\_\_. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 850.487/RJ. Civil. Processual Civil. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. Propriedade Industrial. Marca. Violação ao Art. 535. Inocorrência. Ausência de Colidência Ante a Utilização Simultânea Das Marcas Hermes e Hermès. Sumula 7/STJ. Agravante: Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A. Agravada: Hermès International e outro. Relator: Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), 05 de novembro de 2009. Disponível em: [https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num\\_registro=200602474206](https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200602474206). Acesso em: 08 de junho de 2024.

\_\_\_\_\_. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial). Agravo de Instrumento nº 2208229-28.2023.8.26.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Decisão indeferiu tutela de urgência pleiteada pela autora. Inconformismo da autora. Competência da Justiça Estadual. Requerente que detém a titularidade do registro da marca “META”. Utilização incessante da aludida propriedade industrial com o intuito de individualizar seus produtos e serviços desde 1996. Agravante: Meta Serviços em Informática. Agravada: Meta Platforms Inc. Relator: Desembargador Eduardo Azuma Nishi, 28 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=220822928.2023&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=220822928.2023.8.26.0000&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO#?cdDocumento=44>. Acesso em: 07/04/2024.

BRITO, Samyr Leal da Costa; BRUCH, Kelly Lissandra; SANTOS, Wagna Piler Carvalho dos. Inaplicabilidade do Princípio da Especialidade no Conflito entre Marcas e Indicações Geográficas. **Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade**. Curitiba, v.2, n.4, p.69-98, jul./dez. 2022. Disponível em: <https://revista.ioda.org.br/index.php/rrddis/issue/view/4/7>. Acesso em: 18 de maio de 2024.

CABRAL, Filipe Fonteles. **Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?** Instituto Dannemann Siemsen, 2002. Disponível em: <https://ids.org.br/diluicao-de-marca-uma-teoria-defensiva-ou-ofensiva/>. Acesso em: 12 de jun. 2024

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa**. 33 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.

GONZAGA, Fabiano. O princípio da territorialidade das marcas e seus reflexos em uma sociedade globalizada. **Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual**. 10 p, set/out 2021. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/rabpi-174-a1124-v02-fabiano-gonzaga.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2024.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portaria nº 08 de 17 de Janeiro de 2022. Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT\\_INPI\\_PR\\_08\\_2022.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf). Acesso em: 11/06/2024

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. 3ª ed. 6ª rev. 2023. Disponível em: [https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_%C3%A9\\_marca](https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca). Acesso em 11 de 06 de 2024.

KELLER, Kevin Lane; KOTLER, Phillip. **Administração de Marketing**. Tradução: Sônia Midori Yamamoto. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 765p.

LEMOS, Ronaldo. **Propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. Disponível em: [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/87495/mod\\_glossary/attachment/1457/Propriedade\\_Intelectual\\_2.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/87495/mod_glossary/attachment/1457/Propriedade_Intelectual_2.pdf). Acesso em: 10 jun. 2024

MARTINS, Ciro Silva. EXAME DE COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS E A TEORIA DA DISTÂNCIA. **Revista semestral de direito empresarial**, Rio de Janeiro, 2021, n. 27, p. 219-244, julho/dezembro 2021. ISSN 1983-5264. Disponível em: <https://rsde.com.br/wp-content/uploads/2021/12/RSDE-27-p.-219-244.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2024.

MELLO, Soraya Imbassahy de. Marcas. In: GARÉ, Luiz Cláudio; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos; SILVA, Alberto Luís Camelier da; LEONARDOS, Gabriel Francisco; SILVEIRA, Lilian de Melo (Coord.). **Manual de Propriedade Intelectual**. São Paulo: Almedina, 2023, ISBN 978-65-5627-970-1. <Disponível em: <https://reader.bookplay.com.br/112792>>. Acesso em: 10/04/2024

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. O Fenômeno da Degeneração de Marcas e o Direito Brasileiro. **Anais do XXI Encontro Nacional do CONPEDI**. 1ed. Florianópolis: Boiteaux, v. 1, p. 12922-12950, 2012. Disponível em: [https://www.academia.edu/49293822/O\\_FENOMENO\\_DA\\_DEGENERA%C3%87%C3%83O\\_DE\\_MARCAS\\_E\\_O\\_DIREITO\\_BRASILEIRO\\_LE\\_FENOMENO\\_DE\\_LA\\_A\\_D%C3%89G%C3%89N%C3%89RESCENCE\\_DE\\_LA\\_MARQUE\\_ET\\_LE\\_DROIT\\_BR%C3%89SILIEN?uc-g-sw=39241178](https://www.academia.edu/49293822/O_FENOMENO_DA_DEGENERA%C3%87%C3%83O_DE_MARCAS_E_O_DIREITO_BRASILEIRO_LE_FENOMENO_DE_LA_A_D%C3%89G%C3%89N%C3%89RESCENCE_DE_LA_MARQUE_ET_LE_DROIT_BR%C3%89SILIEN?uc-g-sw=39241178). Acesso em 08 jun. 2024

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes**. 6 ed. São Paulo: Editora Manole, 2018. Disponível em: <https://reader.bookplay.com.br/19398>. Acesso em: 5 abr. 2024.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário**. 15 ed. São Paulo: Saraiva v. 1, 2024. 390 p. Disponível em: [https://bookplay.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553621088/epubcfi/6/38\[%3Bvnd.vst.idref%3Dcap11.xhtml\]!/4/2/250/3:77\[ro%5E%3B%2C%20e\]](https://bookplay.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553621088/epubcfi/6/38[%3Bvnd.vst.idref%3Dcap11.xhtml]!/4/2/250/3:77[ro%5E%3B%2C%20e]). Acesso em: 7 jun. 2024.

WACHOWICZ, Marcos; KRETSCMANN, Ângela. (2023). **Marcas e patentes: inovação e sociedade**. Curitiba: Ioda. Acesso em 09 de Junho de 2024. Disponível em <https://gedai.com.br/wp-content/uploads/2023/10/MARCAS-E-PATENTES-INOVACAO-E-SOCIEDADE.pdf>