



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

Proteção das marcas: Um estudo de caso sobre disputas de grandes empresas por direitos sobre suas marcas

Bruno Ricardo Vick¹, Carolina Reiter², Cristian Ferreira³, Guilherme Almeida⁴, Augusto Hauber Gameiro⁵, Celso da Costa Carrer⁶, João Augusto Cardoso⁷

¹ Administrador e Aluno Especial do PPG-GIIA da FZEA/USP

² Engenheiro de alimentos e Aluno Especial do PPG-GIIA da FZEA/USP

³ Zootecnista e Aluno Especial do PPG-GIIA da FZEA/USP

⁴ Médico-veterinário e Aluno Especial do PPG-GIIA da FZEA/USP

⁵ Professor da FMVZ/USP

⁶ Professor e Coordenador do PPG-GIIA da FZEA/USP

⁷ Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

Resumo:

Neste estudo, foram abordados três casos de alta relevância que envolveram disputas judiciais relacionadas a marcas comerciais e a definição de seus proprietários no Brasil, visando compreender a importância da proteção das marcas. Os casos analisados incluíram a disputa entre Apple e Gradiente pela marca iPhone, o conflito entre a rede de supermercados Extrabom e o supermercado Extra, e o caso envolvendo Perdigão e Botinas Perdigão. Através dessa análise, foi possível observar que mesmo marcas de renome, devidamente registradas, não estão imunes a conflitos judiciais pelos direitos de uso. As questões envolvidas nessas disputas são complexas e exigem um alto grau de conhecimento jurídico, além de demandarem tempo para serem adequadamente solucionadas.

Palavras-chave:

ativo intangível, disputa judicial de marcas, INPI, propriedade industrial, registro de marcas

Abstract:

In this study, we addressed three highly relevant cases involving trademark disputes and the determination of their owners in Brazil, aiming to understand the importance of brand protection. The analyzed cases included the dispute between Apple and Gradiente over the iPhone trademark, the conflict between the Extrabom supermarket chain and the Extra supermarket, and the case involving Perdigão and Botinas Perdigão. Through this analysis, it was possible to observe that even renowned brands, duly registered, are not immune to legal conflicts over usage rights. The issues involved in these disputes are complex and require a high degree of legal expertise, as well as time for proper resolution.



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

Keywords:

intangible asset, trademark litigation, INPI, industrial property, trademark registration

1. Introdução

Proteção de marcas engloba um conjunto de medidas legais que têm como objetivo assegurar os direitos e a exclusividade de uso de uma marca por seu titular. No Brasil, essa proteção é regida pela Lei nº 9.279/96, conhecida como Lei da Propriedade Industrial, que estabelece as garantias e a exclusividade no uso de marcas pelos seus detentores, bem como os mecanismos de proteção contra violações (BRASIL, 1996). Essa regulamentação é fundamental para proporcionar um ambiente de negócios justo, de incentivo e estímulo a inovação, para que os detentores de marcas invistam cada vez mais em criação e consequentemente na sua proteção.

Do ponto de vista dos negócios, marca é considerada um ativo intangível, de alta relevância para o sucesso e a continuidade do empreendimento. Sua proteção é crucial para garantir vantagens competitivas e preservar a reputação, força distintiva e valor. Além disso, permite ao titular tomar ações legais contra terceiros que utilizem a marca indevidamente, incluindo falsificações, imitações ou qualquer forma de uso não autorizado.

Nesse sentido, a proteção legal das marcas no Brasil é oferecida tanto para marcas nacionais quanto para marcas estrangeiras, e para obtê-la é necessário registrá-las junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O registro consiste em uma concessão legal para garantir o uso exclusivo e proteção da marca em todo o território nacional, pelo período inicial de 10 anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. Desse modo, o detentor passa a ter o direito exclusivo de utilizar, comercializar ou licenciar sua marca no país (INPI, 2017).

Apesar de existir mecanismos legais que coíbam violações ou infrações ao direito exclusivo de uso de uma marca, as disputas judiciais pelos direitos de uso têm se tornado cada vez mais comuns nos tribunais superiores. Isso ocorre pela complexidade do tema, no qual envolve questões sensíveis, como a similaridade entre marcas, a possibilidade de confusão para o consumidor e a alegação de uso indevido, o que torna esses casos particularmente desafiadores.

Por isso, a análise de estudos de caso envolvendo propriedade intelectual e marcas se torna imprescindível, tanto para auxiliar na compreensão dessas questões quanto para orientar a atuação em disputas judiciais. É com esse intento, que este estudo busca discutir alguns casos de grande relevância envolvendo disputas de direitos sobre marcas no Brasil.



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

2. Material e Métodos

Apresentar um assunto de grande relevância e extremamente judicializado requer que seja estabelecida uma abordagem metodológica qualitativa com elementos quantitativos no âmbito da pesquisa, com o intuito de identificar padrões ou desfechos judiciais recorrentes no sistema judiciário que versam sobre o tema proposto neste artigo. Nesse contexto, Godoy (1995, p. 63) enfatiza que:

Quando estamos lidando com problemas pouco conhecidos e a pesquisa é de cunho exploratório, este tipo de investigação parece ser o mais adequado. Quando o estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade, é possível que uma análise qualitativa seja a mais indicada. Ainda quando a nossa preocupação for a compreensão da teia de relações sociais e culturais que se estabelecem no interior das organizações, o trabalho qualitativo pode oferecer interessantes e relevantes dados.

É nesse entendimento, que este trabalho se embasa na Teoria Fundamentada nos Dados, no qual é derivado indutivamente do estudo de um fenômeno que ele representa, desenvolvido e inicialmente validado por meio de uma coleta sistemática e análise simultânea e relevante de dados, estabelecendo assim uma relação recíproca entre si (STRAUSS E CORBIN, 1990). Os dados servem para responder o problema do objeto ou comprovar suas hipóteses, adquirindo argumentos e novos conhecimentos acerca do conteúdo pesquisado (SOUSA, OLIVEIRA e ALVES, 2021).

Além disso, Pourtois e Desmet (1989) argumentam que a análise dos dados exige transparência do pesquisador para que os resultados alcançados sejam apresentados à comunidade acadêmica de forma segura e confiável. Espera-se que esta pesquisa qualitativa ofereça *insights* profundos, contribuindo de maneira significativa para a compreensão mais rica e aprofundada da necessidade de se proteger às marcas em um mercado cada vez mais inovador e tecnológico.

3. Descrição do case

Para se obter um melhor entendimento acerca dos *cases* analisados neste artigo, será apresentado um relato conceitual sobre marca e proteção do registro das marcas, e consequentemente os casos de disputas judiciais de propriedades industriais de grandes marcas.

3.1 Definição de marca



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

De acordo com especialistas e organizações renomadas, a marca é um sinal distintivo que tem como propósito identificar e diferenciar produtos e serviços. João da Gama Cerqueira, em seu Tratado de Propriedade Industrial, destaca que a marca é um sinal facultativamente apostado aos produtos e artigos das indústrias, permitindo sua identificação em relação a outros semelhantes. Carvalho de Mendonça, em seu Tratado de Direito Comercial Brasileiro, complementa essa definição, afirmando que as marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, que individualizam os produtos de uma empresa e evidenciam sua origem, atestando o trabalho e a atividade envolvidos em sua produção. Além disso, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) destaca que a marca, além de identificar os bens e serviços de uma empresa, possui um valor intangível relacionado ao prestígio e à reputação que representa para a sociedade.

3.2 Proteção de registro das marcas

Os titulares de marcas possuem uma série de instrumentos jurídicos e acordos internacionais que garantem e protegem seus direitos. No Brasil, o Art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal estabeleceu o primeiro dispositivo legal para a proteção de marcas, assegurando privilégio temporário aos inventores industriais, a proteção de criações industriais, marcas, nomes de empresas e outros sinais distintivos, visando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (BRASIL, 1988). Em seguida, a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 regulamentou os direitos e obrigações relacionados à propriedade industrial, definindo a marca de produto ou serviço como aquela utilizada para distinguir produtos ou serviços de diferentes origens e estabelecendo condutas criminosas contra a marca (BRASIL, 1996). Além disso, surgiram diversas convenções internacionais, como a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), que fortaleceram o amparo legal e a proteção necessária aos titulares de marcas, garantindo seus direitos e estimulando a inovação e o desenvolvimento econômico.

Para que o titular de uma marca obtenha a proteção legal de seus direitos, é necessário que três princípios fundamentais sejam obedecidos (INPI, 2017). O primeiro deles é a Territorialidade, que reconhece a exclusividade e proteção do uso da marca apenas dentro do território do país onde ela for devidamente registrada. O segundo princípio é o da especialidade, que restringe a proteção do uso da marca a produtos ou serviços específicos, com o objetivo de distingui-los de outros semelhantes. Ou seja, a proteção é limitada ao produto ou classe de produtos que a marca se destina a diferenciar, com exceção de marcas de alto renome. O terceiro princípio é o sistema atributivo, pelo qual a propriedade e o uso exclusivo da marca são adquiridos apenas por meio do registro, conforme estabelecido no Artigo 129 da Lei nº 9.279.



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

O registro da marca de produtos e serviços deve ser realizado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e será válido em todo o território nacional. O processo de registro envolve algumas etapas, como o cadastro no sistema e-INPI, a geração da Guia de Recolhimento da União (GRU), o preenchimento do formulário eletrônico de pedido de registro de marca e o pagamento das taxas correspondentes. Após o pedido de registro, é realizado um exame formal para verificar se todas as exigências foram cumpridas. Caso não haja exigências formais, o pedido é publicado para que terceiros possam se opor. Após essa fase de publicação e oposições, o pedido é submetido ao exame de mérito para verificar se ele é registrável. Se o pedido for deferido, o requerente deve efetuar o pagamento das taxas referentes à expedição do certificado e à proteção do primeiro decênio. Vale ressaltar que o registro concedido tem validade de 10 anos a partir da data da concessão, e pode ser anulado por meio de processo judicial dentro de um prazo de 5 anos a contar da data da concessão (INPI, 2017).

3.3 Casos relevantes sobre disputas de marcas

3.3.1 Apple e Gradiente

A Apple foi fundada em 1976 no estado da Califórnia que é localizado nos Estados Unidos. É uma das maiores empresas de equipamentos eletrônicos e softwares do mundo, sendo considerada uma das pioneiras no tocante à revolução tecnológica ocorrida nas últimas décadas (ZAMBARDA, 2013). A empresa possui uma filosofia de nunca focar no passado, mas sim no futuro; não importando se algo foi incrivelmente criado ainda é necessário criar algo novo sempre (COOK, 2012).

Considerada uma gigante mundial da tecnologia, no ano de 2022 a Apple registrou uma receita anual de US\$394,3 bilhões. Além disso, foi apontada a maior receita do trimestre para o mês de junho em sua série histórica, perfazendo um valor de US\$90,1 bilhões, que resultou em um aumento de 8% na comparação ano a ano (APPLE, 2022).

O produto de maior sucesso de vendas da Apple é a marca iPhone. Foi lançado nos EUA em 2007 e se inseriu rapidamente no mercado mundial, estabelecendo um novo conceito para os smartphones, no qual, com a utilização da tela *touchscreen*, promoveu uma proposta de interação única ao usuário. O notável aspecto tátil transformou a experiência de uso com uma interface altamente intuitiva e ágil (SATO, 2011).

A Gradiente, por sua vez, foi fundada em 1964 na cidade de São Paulo. Iniciou suas atividades focada na montagem de amplificadores de sua própria autoria. A escolha do nome foi significativa, representando a ideia de medir diferenças de grandeza ao longo do tempo e distância. Naquele momento, a empresa priorizou criar aspectos cruciais, como o design



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

dos produtos, logística e tecnologia. Em termos tecnológicos, destacou-se ao optar por transistores de silício, em contraste com a tendência predominante de transistores de germânio na época (BARTH, 1995).

No ano de 2007, um pedido de falência contra a Gradiente evidenciou a crise enfrentada por uma das marcas de eletroeletrônicos mais tradicionais do Brasil: a empresa enfrentava dificuldades e acumulava uma dívida de aproximadamente 284 milhões. No mesmo ano, a empresa empregava 1.400 pessoas no primeiro trimestre, contudo, esse número caiu para 765 colaboradores (LAGE, 2008).

Atualmente, o faturamento da Gradiente provém da administração de galpões de logística. Durante sua recuperação judicial, a empresa alienou diversos ativos, entretanto, preservou sua fábrica na Zona Franca de Manaus. Essa fábrica foi subdividida em dois galpões, os quais são alugados para outras companhias que operam na localidade (OSÓRIO, 2023).

3.3.2 Hipermercado Extra e supermercado ExtraBom

A marca Extra pertence a Companhia Brasileira de Distribuição, Grupo Pão de Açúcar, que iniciou atividade no Brasil em 1971, seus hipermercados eram conhecidos pelo nome Jumbo, eram grandes lojas na qual eram comercializados produtos alimentícios e não alimentícios. A marca surgiu da necessidade que o Grupo Pão de Açúcar tinha de reformular e modernizar a rede de hipermercados Jumbo. Assim, em 1989, ano do início da reestruturação do Grupo, é inaugurado o Hipermercado Extra em Campo Grande - MS, no local onde operava uma loja do hipermercado Jumbo (MUNDO DAS MARCAS, 2014). Neste mesmo ano, no dia 18 de maio de 1998 o Grupo Pão de Açúcar realizou o depósito para registro da marca EXTRA no INPI (FIGUEIREDO, 2023).

Deste modo, nos anos seguintes, os antigos hipermercados Jumbo localizados em outras regiões do Brasil passaram a ser denominados EXTRA. A marca Extra passou a ser a única bandeira de hipermercados do Grupo Pão de Açúcar em 1993, quando a marca Jumbo foi oficialmente extinta (MUNDO DAS MARCAS, 2014).

Em 1997, o Extra João Dias, localizado em São Paulo passa a funcionar 24 horas por dia, se tornando o primeiro hipermercado do Brasil a ter este horário de funcionamento, possibilitando os consumidores a fazerem compras a qualquer hora (MUNDO DAS MARCAS, 2014). Ao longo dos anos a marca Extra foi expandindo, e criou uma marca própria, passou a atuar na rede de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, farmácia, posto de combustível, loja de conveniência e loja virtual.



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

Por sua vez, a marca Extrabom pertence à empresa Unisuper Distribuidora S/A, Grupo Coutinho, localizada no Espírito Santo. Em 1978, nasceu uma pequena mercearia chamada Extrabom em Cariacica – ES. A pequena mercearia foi crescendo e se tornou a rede de supermercados Extrabom (EXTRABOM, 2023). Em 27 de setembro de 1999, a Unisuper Distribuidora depositou o registro da marca Extrabom no INPI (FIGUEIREDO, 2023).

Atualmente a rede de supermercados conta com 33 lojas e é considerada uma das maiores empresas do setor supermercadista do país, possui o maior número de lojas no Espírito Santo e ocupa o 35º lugar no ranking nacional de faturamento da Associação Brasileira de Supermercados (EXTRABOM, 2023).

3.3.3 Botinas Perdigão e Perdigão

A proteção de marcas é um tema crucial tanto no mundo jurídico quanto comercial, pois desempenha um papel essencial na salvaguarda dos ativos intangíveis das organizações. Com o passar do tempo, casos emblemáticos têm servido como base para a interpretação e aplicação das normas relacionadas a esse campo. Este estudo investigativo se propõe a analisar um caso notável envolvendo as marcas "Perdigão" e "Botinas Perdigão", examinando a proteção de marcas e as implicações resultantes do reconhecimento de alto renome.

O caso central em discussão diz respeito a um conflito contínuo entre a marca de renome "Perdigão", notória no setor alimentício, e a marca "Botinas Perdigão", utilizada por uma empresa que produz calçados. A evolução histórica deste conflito oferece uma compreensão significativa das mudanças nas perspectivas jurídicas e das questões relevantes.

4. Principais resultados

4.1 Apple e Gradiente

Os fatos que culminaram na longa disputa judicial entre a Gradiente e a Apple iniciaram-se alguns anos antes da gigante americana lançar no mercado mundial o seu produto de maior destaque, o iPhone.

Para contextualizar, o primeiro ato ocorreu o ano de 2000 quando a Gradiente ingressou com um requerimento de patente do termo “Iphone” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e, após 8 anos, o órgão concedeu a propriedade sobre a marca ora pleiteada (VALENTE, 2014).



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

A Apple lançou o iPhone no Brasil em 2008 que se tornou um sinônimo de sucesso no país. Esse destaque na preferência dos brasileiros foi o resultado da consolidação da marca, endossada pelo eficaz e eficiente planejamento estratégico da empresa americana (INÁCIO, 2011).

No ano de 2012, a empresa lançou no mercado brasileiro um smartphone que utilizava o sistema operacional Android. Assim como a maioria dos lançamentos das empresas brasileiras, o Iphone da Gradiente foi criado com o objetivo de ser um aparelho celular voltado ao mercado de baixo custo (HIGA, 2012).

Por esse fato, a Apple contestou em 2013 o registro da empresa brasileira na Justiça. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região anularam parcialmente o registro de marca da Gradiente no INPI e afastaram o uso exclusivo do termo isolado "iPhone".

Contudo, a Gradiente recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e em 2018, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Gradiente não possuía exclusividade sobre a marca "Iphone" (HIGÍDIO, 2023).

Após recurso da Gradiente junto ao Supremo Tribunal Federal, a ação judicial entrou na pauta para votação no plenário da Corte. Nos dias atuais, o julgamento encontra-se interrompido pois um dos ministros pediu vista ao referido processo (RIBBEIRO, 2023).

O litígio judicial entre a Apple e a Gradiente denota a importância do prévio registro de uma marca junto ao INPI, antes mesmo da introdução de um produto no mercado. Tal ação cautelar tende a mitigar o potencial desgaste institucional e extinguir as perdas financeiras que as organizações podem sofrer durante o andamento do processo. Além disso, uma vez registrada, a marca se reveste de singularidade e assegura proteção abrangente em todo o território nacional.

É notório que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) confere ao titular da marca o direito de utilização exclusiva e proteção em território nacional mediante a aprovação e registro do pedido pelo INPI. No entanto, há uma exceção estabelecida no artigo 129 §1º da mesma lei, que permite a um terceiro de boa-fé comprovar o uso de uma marca idêntica por um período mínimo de seis meses antes da data de depósito do pedido reivindicar prioridade para o registro. Nesse pressuposto e, considerando alguns entendimentos jurídicos, pode-se haver a percepção que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto e está sujeito a limitações pelos princípios da especialidade e territorialidade, como em tese é vislumbrado no caso em questão.



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

Portanto, é possível estabelecer que o direito de uso exclusivo da marca, conforme estipulado no artigo 129 da LPI, pode não ser total, haja vista que devem ser consideradas as múltiplas funções que as marcas desempenham dentro de um mercado competitivo, particularmente no que diz respeito à defesa dos interesses do consumidor e à promoção de concorrência justa.

Dessa forma, é importante destacar que a adoção de medidas visando ao registro prévio junto ao INPI antes do efetivo início da atividade comercial é imprescindível. Em síntese, se a empresa Apple tivesse pleiteado o registro prévio da marca, o argumento principal da empresa Gradiente teria sido refutado logo no início desse conflito.

Outro aspecto que deve ser considerado é a análise do nível de posicionamento no mercado dessas empresas. Quando são amplamente reconhecidas tendem a atenuar o direito de exclusividade de uso das respectivas marcas de forma total ou parcial, como observado no caso envolvendo as empresas Apple e Gradiente.

Pela análise deste complexo caso de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, se evidencia que para serem observados os princípios da concorrência leal e de proteção do consumidor, o resultado mais plausível para a solução definitiva desse litígio judicial seria a utilização do termo “iphone” pela Apple e Gradiente, não oferecendo a possibilidade de exclusividade pelo uso da marca de nenhuma das duas empresas.

4.2 Hipermercado Extra e supermercado ExtraBom

Em 2009, a companhia Brasileira de Distribuição ajuizou junto à Justiça do Rio de Janeiro, ação de nulidade dos registros das marcas Extrabom e Extrabom Supermercados, ao uso indevido do termo Extra em sua marca (FIGUEIREDO, 2023).

A ação foi julgada em 2014 pelo TRF (Tribunal Federal Regional) que julgou improcedente a requisição do Companhia Brasileira de Distribuição por entender que as marcas "guardam suficiente distinção entre si, razão pela qual é perfeitamente possível a convivência entre elas" e que, quando foi depositado o pedido de registro do Extrabom, em 1999, a marca Extra ainda não possuía notoriedade nacional (A GAZETA, 2020).

O Grupo Pão de Açúcar recorre ao Tribunal Regional da 2ª Região (RJ e ES). O TRF2 entendeu que o acréscimo das expressões “Bom” e “Supermercados” conjugadas com a palavra “EXTRA”, não confere distinção as marcas, sendo que o termo extra é o principal é o elemento principal de ambos os registros e pode haver associação das duas marcas pelos consumidores, gerando confusões. Além da marca Extra ter registro ao INPI mais antigo que



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

a Extrabom e a marca Extra do Grupo Pão de Açúcar ser considerada pelo TRF2 considerada uma marca forte (FIGUEIREDO, 2023).

O TRF2 ainda reforça que os aspectos gráficos da marca Extrabom é constituída pelas mesmas cores (vermelho e azul) da marca Extra e com a mesma fonte em itálico para a palavra “Extra” para se parecer e como se pertencessem à mesma família de marcas, mostrados na Figura 1. (FIGUEIREDO, 2023).



Figura 1. Logos das marcas Extra e Extrabom

Ao final o TRF2 decreta nulidade do registro das marcas Extrabom e Extrabom supermercados, além de determinar a abstenção do uso dessas marcas por parte da empresa Unisuper Distribuidora S/A (FIGUEIREDO, 2023).

Nos anos seguintes, a Unisuper Distribuidora S/A solicitou recurso especial, no qual analisa se a decisão judicial aplicada sobre um caso está de acordo com as normas jurídicas estabelecidas no país e unifica o entendimento do caso pelos tribunais (FACHINI, 2022), neste caso a Unisuper solicita que o STJ analise no recurso especial se a Lei de Propriedade Industrial autoriza que uma empresa se aproprie de termos “Extra” no seu segmento de mercado. Porém, o recurso especial foi negado mais de uma vez.

Em 2020, o ministro Raul Araújo concede o recurso especial a marca Extrabom, na qual argumenta que de acordo com o inciso VI do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, não se pode apropriar com exclusividade do termo “Extra” neste segmento, por ser um termo muito utilizado no segmento de supermercados para indicar uma característica de superioridade de um produto ou serviço, o que faz a marca Extrabom ao utilizar o termo “Extra de forma secundária no sentido de “muito bom”. Além disso, argumentou que as marcas coexistem há mais de duas décadas, não havendo confusão entre elas por parte dos consumidores (FERREIRA, 2020).

A decisão do caso após o recurso especial concedido só foi publicada em 2023 pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na qual considerou-se que marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos, como é o caso do prefixo evocativo “Extra”, que corresponde a forma reduzida do adjetivo “extraordinário” indicando um serviço ou produto que vai além das expectativas e acresce de uma qualidade superior ao substantivo ou adjetivo que o seguem, podem ser obrigadas a coexistir com outras marcas



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

de denominação semelhante, tendo ciência do fraco cunho fantasioso e falta de originalidade, não sendo possível a apropriação, com exclusividade, da expressão "extra" (FERREIRA, 2023).

Em caso similar, o STJ já havia decidido que marcas fracas que utilizam expressões de uso comum não contém exclusividade dos termos como max, super, ultra ou fresh, indicando que marcas fracas têm proteção limitada (A GAZETA, 2020).

A Quarta turma do STJ também afirma que apesar de ambas marcas utilizarem o termo "extra", a escrita e a fonética se diferenciam pela adição do sufixo "bom", havendo distinção entre elas e que até o momento da decisão não consta denominação de alto renome a marca "EXTRA". Deste modo foi mantido o registro no INPI das marcas Supermercado Extrabom e Extrabom.

O caso envolvendo as marcas "Extra" e "Extrabom" percorreu um extenso processo judicial, totalizando 14 anos, o que representa mais um exemplo do longo tempo e investimento necessário para defesa de uma marca, além de demonstrar a complexidade e os desafios enfrentados no campo da propriedade industrial e da proteção de marcas. Além disso, este caso mostra como a interpretação da Lei e dos argumentos das empresas envolvidas de cada relator pode mudar a decisão de um caso. Essa decisão não apenas considerou a semelhança das marcas, mas também levou em conta o caráter descritivo e evocativo do prefixo "Extra".

O STJ reconheceu que termos comuns ou descritivos, mesmo quando presentes em marcas, não podem ser apropriados exclusivamente, especialmente quando há a presença de outros elementos distintivos.

Além disso, a decisão do STJ ressalta a importância de analisar o contexto do uso das marcas, o histórico de coexistência e a falta de uma denominação de alto renome para a marca "Extra".

A decisão do STJ estabelece um precedente que pode orientar futuros casos envolvendo marcas com características similares. Com a decisão deste caso entende-se de que marcas que contêm elementos descritivos ou comuns podem coexistir, desde que haja suficiente distinção e não haja confusão entre os consumidores.

4.3 Botinas Perdigão e Perdigão

A disputa teve início em 1996, quando a marca "Botinas Perdigão" solicitou o registro da marca "Perdigão" em uma combinação de classes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). No entanto, essa primeira tentativa foi recusada e



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

subsequentes esforços para o registro da marca enfrentaram obstáculos insuperáveis.

O ponto crucial da contenda surgiu em 2006, quando a marca "Perdigão" foi reconhecida como uma "Marca de Alto Renome". Essa designação trouxe uma proteção especial, ampliando a abrangência da marca para diversos setores de atividade. Diante disso, surge uma questão jurídica fundamental: a extensão dessa proteção em relação a marcas que operam em áreas distintas.

A empresa "Botinas Perdigão" argumenta que sua atuação no segmento de calçados não implica uma exploração parasitária da marca "Perdigão", que é conhecida pelo seu destaque no setor de alimentos. Além disso, essa empresa alega que o reconhecimento do alto renome da marca "Perdigão" ocorreu após a solicitação inicial de registro da marca "Botinas Perdigão", portanto, não deveria retroagir para afetar marcas já existentes naquela época.

Por outro lado, a marca "Perdigão" defende que o reconhecimento de seu alto renome visa proteger a marca contra o uso indevido em qualquer setor. Essa perspectiva sustenta que a associação da marca a produtos de alta qualidade não deve ser enfraquecida por conexões paralelas.

A análise deste caso levanta questões fundamentais sobre o reconhecimento do alto renome e a proteção específica oferecida a marcas com esse status. Além disso, destaca a necessidade de equilíbrio entre a proteção de marcas notórias e a promoção de concorrência saudável. A compreensão das questões legais e desafios enfrentados pelas empresas no contexto das marcas de alto renome é essencial para o desenvolvimento de regulamentações eficazes.

A recente decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem um papel crucial na área de proteção de marcas e propriedade intelectual no Brasil. No caso em questão, uma empresa de calçados buscou revisar a decisão do INPI que recusou o registro da marca mista "Perdigão", alegando risco de exploração parasitária devido à famosa marca de alimentos "Perdigão".

O INPI fundamentou sua decisão com base no risco de confusão e exploração parasitária. No entanto, a 3ª Turma do STJ argumentou que a decisão do INPI estava equivocada, já que a marca "Perdigão" não tinha o status de alto renome na época do pedido de registro da empresa de calçados.

O relator do caso, Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que o status de alto renome atribuído pelo INPI não pode retroagir para afetar marcas já existentes na época. O alto renome oferece uma proteção especial contra a diluição da marca e está restrito a marcas que alcançaram um alto nível de reconhecimento pelo público. Isso reforça a ideia de que a proteção contra a



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

diluição está intrinsecamente ligada às marcas de alto renome, sendo um atributo que justifica essa proteção distinta.

É importante ressaltar que a preservação contra a diluição de marcas é uma questão crucial para o mercado, evitando a perda gradual da identificação de uma marca devido à ação de terceiros em setores distintos. A teoria da diluição visa manter a força distintiva das marcas notórias e garantir que não ocorram confusões ou desvalorização da associação exclusiva com produtos e serviços específicos.

Nesse contexto, a decisão da 3ª Turma do STJ está em conformidade com as leis de propriedade industrial no Brasil, enfatizando a necessidade de uma proteção precisa e cuidadosa para marcas de alto renome. A delimitação da proteção contra a diluição apenas para marcas de alto renome restabelece o equilíbrio entre os interesses do mercado e a integridade das marcas conhecidas.

Essa decisão não apenas reafirma os princípios fundamentais das leis de propriedade industrial no Brasil, mas também fornece uma orientação importante para empresas e profissionais envolvidos no processo de registro e proteção de marcas. Isso contribui para entender em quais situações a diluição pode ser aplicada, sempre levando em consideração o contexto do reconhecimento de alto renome.

O caso da disputa entre "Perdigão" e "Botinas Perdigão" ilustra a complexa natureza das questões envolvidas na proteção de marcas e no reconhecimento de alto renome. Este estudo aprofunda as implicações legais, comerciais e competitivas quando marcas de diferentes setores competem pelo uso de termos similares. A análise realizada contribui para uma compreensão mais profunda da proteção de marcas e para o equilíbrio entre a preservação da reputação das marcas e a promoção da inovação e concorrência no mercado.

5. Considerações finais

A proteção das marcas vem enfrentando desafios de entendimento judicial devido a alguns fatores, como a globalização, facilidade do acesso à informação e o crescimento expressivo da criação de novos produtos em um mercado cada vez mais inovador. A descoberta de novas tecnologias oferece às organizações possibilidade de maiores ganhos financeiros e participação mais atuante no mercado. Contudo, concomitante a esse fenômeno, novas ameaças à autenticidade podem atingir a reputação das marcas, demandando assim ações diretas das empresas na forma de abordar a proteção de sua propriedade intelectual.

Empresas conceituadas se utilizam das tecnologias avançadas para proteger suas marcas. Atualmente, uma maneira muito utilizada é o uso da Inteligência Artificial (IA) para



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

monitorar possíveis violações à propriedade intelectual, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz a possíveis infrações. Esse método bem executado, tende a oferecer uma camada adicional de autenticidade, garantindo a integridade da cadeia de criação e produção e consequentemente protegendo o uso da marca e a falsificação de produtos.

Os desafios legais relacionados à jurisdição global e harmonização de leis de proteção de marca estão no cerne da discussão sobre os limites da inovação nesse campo. As empresas que adotam abordagens inovadoras não apenas protegem seus ativos intangíveis, mas também fortalecem a confiança do consumidor e garantem a sustentabilidade de suas marcas em um ambiente competitivo em constante evolução. O futuro da proteção de marcas reside na busca contínua por soluções éticas e eficazes que equilibrem a segurança dos produtos e a preservação dos direitos individuais.

Os três casos de empresas brasileiras que foram apresentados neste artigo proporcionaram um entendimento sobre a importância da proteção das marcas. Sendo grandes marcas ou não, nenhuma organização está imune de se envolver em conflitos judiciais pelos direitos de seu uso. As questões que envolvem essas disputas são complexas e exigem elevado grau de conhecimento jurídico e demandam tempo para serem solucionadas.

Esses casos destacam a importância de um sistema jurídico eficiente para solucionar disputas relacionadas a marcas comerciais, garantindo a proteção dos direitos de propriedade intelectual e evitando injustiças e prejuízos. A atuação dos tribunais superiores, como o STF e o STJ, desempenha um papel fundamental ao estabelecer precedentes e direcionar a interpretação das leis nesse campo.

Em suma, é importante ser destacado que é indispensável que a regulamentação do tema seja constantemente aprimorada por meio de leis complementares, que possam fornecer ao judiciário os instrumentos necessários para lidar de forma eficaz com as complexidades das disputas envolvendo marcas comerciais. Dessa forma, é possível garantir um ambiente de negócios justo e competitivo, ao mesmo tempo em que se protege a propriedade intelectual e se promove a inovação.

6. Agradecimentos

Agradecimentos a CAPES pelo acompanhamento da avaliação do Programa de Pós Graduação em Gestão e Inovação da Indústria Animal (PPG-GIIA) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP). Ademais, aos Professores Doutores Augusto Hauber Gameiro (FMVZ/USP), Celso da Costa Carrer (FZEA/USP) e João Augusto Cardoso (Instituto Federal de Educação, Ciência e



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

Tecnologia de São Paulo) pela oportunidade oferecida e pelos incansáveis ensinamentos que são compartilhados com seus alunos.

7. Literatura citada

A GAZETA. Briga com grande rede nacional pode obrigar Extrabom a mudar de nome. 2020. Disponível em: <<https://www.agazeta.com.br/es/economia/briga-com-grande-rede-nacional-pode-obrigar-extrabom-a-mudar-de-nome-1020>> Acesso em: 10 jul 2023.

APPLE. Apple divulga resultados do quarto trimestre. Disponível em: <<https://www.apple.com/br/newsroom/2022/10/apple-reports-fourth-quarter-results/>>. Acesso em: 08 ago 2023.

BARTH, S. **Reestruturações em três grandes grupos brasileiros**: Villares, Gradiente e Abril. 1995. Tese (Doutorado em Administração) - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1996.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 5. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Marcas. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas>> . Acesso em: 01 ago. 2023.

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

Conjur. Marca famosa sem alto renome não impede registro em segmento distinto com base na proteção contra diluição. Conjur. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/empresa-calcados-proibida-usar-marca.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2023.

COOK, T. **Apple CEO Tim Cook at D10 Full 100 Minute Video**. Estados Unidos, 2012. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=eUAPHgiEniQ>. Acesso em: 08 ago 2023.

Daniel IP. **Conflitos decorrentes da declaração de alto renome para marcas compostas por elementos comuns**. Daniel IP. Disponível em: <https://www.daniel-ip.com/pt/artigos/conflitos-decorrentes-da-declaracao-de-alto-renome-para-marcas-compostas-por-elementos-comuns-2/>. Acesso em: 31 jul. 2023.



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

Exclusivo. Uso da marca "Perdigão" por fabricante de calçados é analisado pelo STJ. Disponível em: <https://exclusivo.com.br/negocios/2021/08/26/uso-da-marca-perdigao-por-fabricante-de-calçados-e-analisado-pelo-stj.html>. Acesso em: 01 ago. 2023.

EXTRABOM. **Quem somos.** Disponível em: <https://www.extrabom.com.br/quem-somos/> Acesso em: 09 ago 2023.

FACHINI, T. **Recurso especial no Novo CPC:** requisitos, hipóteses e prazos. Projuris. Disponível em: <https://www.projuris.com.br/blog/recurso-especial/#:~:text=O%20recurso%20especial%20%C3%A9%20uma,vigente%20e%20com%20a%20jurisprud%C3%Aancia> Acesso em: 10 ago 2023.

FERREIRA, MINISTRO A. C. **AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.337.224 - RJ (2018/0190870-9).** 2020. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=118374899&num_registro=201801908709&data=20201211&tipo=64&formato=PDF Acesso em: 06 ago 2023.

FERREIRA, MINISTRO A. C. **Recurso Especial nº 1929811 - RJ (2018/0190870-9).** 2023. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/electronico/documento/mediado/?documento_tipo=91&documento_sequencial=169903505®istro_numero=201801908709&peticao_numero=&publicacao_data=20230321&formato=PDF Acesso em: 06 ago 2023.

FIGUEIREDO, B. C. **Extra x Extradom:** legislação marcária precisa ser revista. Conjur. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-mar-26/bruno-figueiredo-breve-analise-extra-extradom> Acesso em: 10 jul 2023.

GODOY, A. S. Introdução a pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/wf9CgwXVjpLFVgpwNkCgnnC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 30 nov 2023.

HIGA, P. **Gradiente lança Iphone que roda Android.** Disponível em: <https://tecnoblog.net/noticias/2012/12/18/gradiente-iphone-neo-one/>. Acesso em: 08 ago 2023.

HIGIDIO, J. **Alexandre pede vista, e STF suspende análise de disputa pela marca 'iPhone'.** Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-jun-12/vista-stf-suspende-analise-disputa-marca-iphone>. Acesso em: 08 ago 2023.



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

INÁCIO, M. S. do C. **Como a estratégia seguida pela Apple se tornou um caso de sucesso**. 2011. Relatório de Projecto (Mestrado de Gestão) - Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2011.

INPI. **Manual das Marcas**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 2017.

Jota. **STJ manda INPI reanalisar pedido de empresa de calçados para registrar marca "Perdigão"**. Jota. Disponível em: <https://www.jota.info/justica/stj-manda-inpi-reanalisar-pedido-de-empresa-de-calcados-para-registrar-marca-perdigao-25102021>. Acesso em: 01 ago. 2023.

LAGE, J. Em crise, Gradiente chega a ter ação suspensa. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 13 fev. 2008. Mercado, p. 3.

Migalhas. **STJ permite que indústria de calçados use marca "Perdigão"**. Migalhas. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/351631/stj-permite-que-industria-de-calcados-use-marca-perdigao>. Acesso em: 01 ago. 2023.

MUNDO DAS MARCAS. EXTRA. 2010. Disponível em: <https://mundodasmarcas.blogspot.com/2010/07/extra.html>. Acesso em: 07 ago 2023.

OSORIO, A. D. **Após recuperação, Gradiente vive de alugar galpões e disputa marca iPhone**. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2023/06/03/gradiente-pioneira-em-eletronicos-hoje-aluga-galpoes-o-que-aconteceu.htm>. Acesso em: 08 ago 2023.

POURTOIS, J. P.; DESMET, H. **Pour une recherche qualitative et néanmoins scientifique**. Réseaux, p. 13-35, 1989.

RIBBEIRO, L. **Apple x Gradiente: STF interrompe julgamento que vai definir dono da marca iPhone no Brasil**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/stf-interrompe-julgamento-que-vai-definir-dono-da-marca-iphone-no-brasil/>. Acesso em: 08 ago 2023.

SATO, S. K. **A estética publicitária da inovação: smartphones e tablets**. Revista Pensamento & Realidade, São Paulo, Ano XIV, v. 26, p. 61-76, 2011.

SOUSA, A. S.; OLIVERA, S. O.; ALVES, L. H. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da FUCAMP**. Monte Carmelo, v. 20, n. 43, p. 64-83. Disponível



**IV FÓRUM INTERNACIONAL ON-LINE DE EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO NO AGRO (FINOVAGRO 2023)
17 a 19 de outubro de 2023**

em:< <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/issue/view/141>>. Acesso em 3 dez. 2023.

STRAUSS, A.; CORBIN, J. **Basics of qualitative research**. Thousand Oaks: Sage Publications, 1990.

Superior Tribunal de Justiça. Marca famosa sem alto renome não impede registro em segmento distinto com base na proteção contra diluição. STJ. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25102021-Marca-famosa-sem-alto-renome-nao-impede-registro-em-segmento-distinto-com-base-na-protecao-contradiluicao.aspx>. Acesso em: 31 jul. 2023.

VALENTE, G. A. **Caso Apple x Gradiente: o conceito de propriedade no Direito Marcário**. 2014. Monografia (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2014.

ZAMBARDA, P. **Apple faz 37 anos: conheça a história da empresa criada por Steve Jobs**. Disponível em:<<https://www.techtudo.com.br/noticias/2013/04/apple-faz-37-anos-conheca-historia-da-empresa-criada-por-steve-jobs.ghml>>. Acesso em: 06 ago 2023.