

DENIS BORGES BARBOSA

O FATOR SEMIOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DO SIGNO MARCÁRIO

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para obtenção do título de Doutor em Direito.

Orientador: Prof. Dr. José Gabriel de Almeida  
Co-Orientadora: Profa. Dra. Lucia Helena Salgado

Rio de Janeiro  
2006

Denis Borges Barbosa

O FATOR SEMIOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DO SIGNO MARCÁRIO

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para obtenção do título de Doutor em Direito.

Orientador: Prof. Dr. José Gabriel de Almeida

Co-Orientadora: Profa. Dra. Lucia Helena Salgado

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

Banca Examinadora

---

José Carlos Vaz e Dias  
Prof. Dr. da Faculdade de Direito da UERJ

---

Manoel J. Pereira dos Santos  
Prof. Dr. da Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas/SP

---

Newton Silveira  
Prof. Dr. Da Faculdade de Direito da USP

## AGRADECIMENTOS

Tudo tenho a agradecer, pelo tempo roubado da convivência familiar, e pelo total apoio e carinho, a meus filhos Ana Beatriz Nunes Barbosa e Pedro Marcos Nunes Barbosa, também colegas nesta nossa profissão, co-autores que são desta minha vida. Não menos relevante nesta obra é Danusia Bárbara, que me deu a riqueza de tais filhos, e participou de minhas pesquisas e publicações sobre semiologia nas décadas de 60 e 70, Cacilda Borges Barbosa, que me levou a ser músico parte da vida, e Hydson Mario Barbosa, que me educou para ser médico e a quem – eventualmente, eu frustrei com não sê-lo.

Pelo denodado e valiosíssimo empenho, minha gratidão vai ainda para as colegas Patrícia Porto – em especial – e a Elaine Ribeiro do Prado, Cristina de Hollanda e Mariana Tápias, cujo aporte de pesquisa e colaboração se acha incorporada neste texto; para os professores Barton Beebe, da Yeshiva Law School e Richard Posner, da Chicago Law School, que me facultaram acesso antes da publicação de material ainda não publicado de suas pesquisas.

Igualmente para Glória Márcia Percinoto, amiga de vida inteira, Ana Paula Buonomo Machado, também integrantes da equipe de Propriedade Intelectual do meu escritório; para Antonio Luis Figueira Barbosa, que me trouxe para a Propriedade Intelectual; para Nelida Jessen, crítica sempre de minha produção nesta matéria, assim como para Manoel J. Pereira dos Santos, colaborador de décadas e instigador da reavaliação de certos temas concorrenciais essenciais desta tese; para Newton Silveira, que me suscitou a reflexão para o importante tema da generificação de marcas, para Lucia Helena Salgado, que me propiciou a participação do mais importante caso de marcas jamais submetido ao CADE, para José Gabriel Assis de Almeida, que me acordou para o discutível fato de que o Mercosul existe, e para Rosângela Gomes, que, na qualificação, acendeu minha atenção para o veio semiológico desta tese.

Pela dedicação à conclusão desta tese, agradecimento especial cabe ao Dr. João Carlos Brites,

Mestre em Direito em Propriedade Intelectual, que empenhou seus dias – até o do seu aniversário – no cuidado da verificação e correção das notas bibliográficas; ao estagiário Igor Plácido de Sá Oliveira, igualmente de nossa equipe de Propriedade Intelectual; e, sempre, a Catarina Martins, mestre-de-obras dessa construção, e a Ana Cristina Martins da Costa, que me permite viver exclusivamente dedicado ao Direito.

Pelo tempo extraído da advocacia em prol da academia, sou grato a meus também sócios Ricardo Beildeck, Ingrid Amaya e Virgílio Medina, e meus associados Graziela Ferreira Soares, Paula Machado, Marcelo Siqueira e Raul Amaya.

Enfim, gratidão intelectual é inevitável a Ferdinand de Saussure, Baruch Spinoza, Louis Althusser, Claude Levy-Strauss, Michel Foucault, João da Gama Cerqueira, Pontes de Miranda, Túlio Ascarelli e Paul Roubier, sem quem não pensaria como penso, a Luis Roberto Barroso, que consagrou esse doutorado, e a Simão Isaac Benjó, que me ensinou Direito.

## RESUMO

A marca é um signo. Esse simples fato parece ter sido negligenciado pela doutrina jurídica na elaboração da história relativamente longa do instituto.

A marca é um signo num ambiente competitivo. Ela existe como um meio de distintividade diferencial, para designar - primeiramente - os bens em competição, e, a seu tempo, para criar bens numa economia que é mais e mais simbólica. As complexas inter-relações entre sua eficácia simbólica e seu impacto econômico merecem uma análise atenta.

A marca é um signo num ambiente competitivo, cujo valor é realçado pelo sistema jurídico com os predicados da propriedade. A natureza complexa dos ajustes da marca aos sistemas constitucional e legal se faz de forma muito singular. Esta tese indica o entrelaçamento de um sistema jurídico de tradição romanística com a natureza competitiva e semiológica da marca.

A marca é um signo num ambiente competitivo, cujo valor é realçado pelo sistema jurídico com os predicados da propriedade, embora sua natureza econômica e semiológica desafie essa contenção a sistemas jurídicos individuais. A economia e a linguagem perfuram as fronteiras jurídicas e conduzem a um balanceamento difícil e certamente instável.

Esse é o tema dessa tese.

## ABSTRACT

The trademark is a sign. That simple fact seemed to be grossly overlooked by the legal authors in the relatively long history of the institute.

The trade mark is a sign in a competitive environment. It exists as a means of differential distinctiveness, at first to designate different goods on competition, eventually to create distinct goods in a progressively symbolic economy. The complex interrelations between semiological effectiveness and economic thrust deserve closer analysis.

The trademark is a sign in a competitive environment, the value of which is enhanced by the legal system with a proprietary interest. The complex nature of a trademark fits into the constitutional and legal system on a very singular manner. This thesis indicates the intertwining of a Roman-tradition legal system with the competitive and semiological nature of trademarks.

The trademark is a sign in a competitive environment, the value of which is enhanced by the National legal systems with a proprietary interest, although its economic and semiological nature defies such containment to individual systems. Economics and language pierce the legal borderlines and lead to a somewhat difficult and certainly unstable balance.

This thesis is all about it.

## RESUMÉ

La marque est un signe. Ce fait simple a semblé être excessivement négligé par les auteurs juridiques dans l'histoire relativement longue de l'institut.

La marque est un signe dans une condition de concurrence. Elle existe en tant que des moyens des particularités différentielles, d'indiquer au début différentes marchandises sur la concurrence, de créer par la suite les marchandises distinctes dans une économie progressivement symbolique. Les interdépendances complexes entre l'efficacité sémiologique et la poussée économique méritent une analyse plus étroite.

La marque est un signe dans une condition de concurrence, la valeur dont est augmenté par le système légal avec un intérêt de propriété. La nature complexe des ajustements d'une marque dans le système constitutionnel et légal vient s'établir d'une façon très singulière. Cette thèse indique l'entrelacement d'un système légal de tradition romanistique avec la nature concurrentielle et semiologique des marques.

La marque est un signe dans une condition de concurrence, la valeur dont est augmenté par les systèmes légaux nationaux avec un intérêt de propriété industrielle, bien que sa nature économique et sémiologique défie une telle retenue à des systèmes légaux individuels. La économie et la langue percent les limites légales et mènent à un équilibre quelque peu difficile et certainement instable.

Cette thèse est toute à ce sujet.

## ÍNDICE DO TEXTO

<b>1. INTRODUÇÃO</b> .....	1
<b>2. A NOÇÃO DE MARCA</b> .....	4
2.1. Sobre a noção jurídica, econômica e semiológica de marca.....	4
2.1.1. Os nomes mágicos.....	4
2.1.2. Natureza dos direitos sobre marca.....	6
2.1.2.1. Outros signos distintivos.....	8
2.1.3. Para que servem as marcas?.....	11
2.1.3.1. A marca e o objeto designado.....	12
2.2. A função econômica da marca.....	13
2.2.1. A noção de “origem” em direito das marcas.....	20
2.2.2. Marca e processo inovador.....	22
2.3. As funções para-marcárias.....	23
2.3.1. A função distintiva do desenho industrial.....	24
2.3.2. O trade dress.....	27
2.3.3. Expressão ou sinal de propaganda.....	30
2.3.3.1. Função.....	31
2.3.3.2. O registro da ABP.....	32
<b>3. A MARCA COMO OBJETO SIMBÓLICO</b> .....	34
3.1. Imprescibilidade da análise semiológica das marcas.....	34
3.1.1. Dos pressupostos da análise semiológica das marcas.....	36
3.1.1.1. A noção triádica e a distintividade absoluta dos signos.....	39
3.1.1.2. A distintividade diferencial.....	39
3.1.1.3. A aplicação ao sistema de marcas.....	40
3.1.1.4. Marca como um significante flutuante.....	42
3.1.2. Uso simbólico da marca e criação de direito.....	43
3.1.3. Concorrência e homologia simbólica.....	47
3.1.4. A persuasão e o discurso de valor.....	48
3.1.5. Marca e a sensação inefável do poder.....	51
3.1.5.1. Utilidade e símbolo.....	52
3.1.5.2. Quando o símbolo se converte em utilidade.....	54
3.1.5.3. A marca como produto.....	57
3.1.5.4. O produto como marca.....	58
3.1.5.5. A monetização da marca.....	58
3.2. A construção da distintividade absoluta.....	59
3.2.1. Distinguibilidade das marcas e domínio comum.....	60
3.2.1.1. Graus de distintividade absoluta.....	62
3.2.1.2. Domínio comum e marcas fracas.....	63
3.2.1.2.1. Distintividade e signos em idiomas estrangeiros.....	63
3.2.1.2.1.1. Junto a que público se apura a distintividade?.....	65
3.2.1.2.1.2. Idioma estrangeiro e falsa indicação.....	66

3.2.1.2.2. Distintividade estática.....	67
3.2.1.3. Dinâmica da distintividade.....	70
3.2.1.4. Distintividade e marcas farmacêuticas.....	71
3.2.2 Marca e veracidade.....	72
3.2.2.1. Veracidade como relação entre marca e item designado.....	72
3.2.2.2. Veracidade como valor intrínseco ao significante.....	74
3.3. Da distintividade relativa, ou diferencial.....	75
3.3.1. A análise de mercado.....	75
3.3.1.1. Simultaneidade no mercado real.....	75
3.3.1.2. O Mercado simbólico.....	76
3.3.2. A análise de confusão.....	77
3.3.2.1. Análise em abstrato.....	77
3.3.2.2. Da possibilidade de uma análise objetiva.....	78
3.3.3. Regras tradicionais de colidência.....	79
3.3.3.1. Comparação binária.....	79
3.3.3.2. A análise em face do universo significativo do mercado pertinente.....	81
3.3.4. Diferenças de análise de nulidade e análise de contrafação.....	82
4. PROCESSOS DE MUTAÇÃO SEMIOLÓGICA DO DIREITO DE MARCAS.....	84
4.1. Significação secundária - criação do conteúdo da imagem-de-marca pelo público.....	84
4.1.1. Significação secundária no direito internacional. ....	85
4.1.1.1. Direito estrangeiro.....	86
4.1.2. A significação secundária no Direito Brasileiro.....	88
4.1.3. Significação secundária e trade dress.....	91
4.1.4. Jurisprudência: a notoriedade não supre a falta de distinguibilidade.....	91
4.2. Generificação – a extinção do direito pela apropriação pública do signo.....	92
4.2.1. Patologia da fama.....	92
4.2.2. Perda de objeto do direito.....	92
4.2.2.1. Perda do <i>animus</i> .....	94
4.2.2.2. Meios de defesa da distintividade.....	95
4.2.3. Direito internacional e estrangeiro.....	97
4.2.3.1. Regras de fundo.....	97
4.2.3.2. Regras de fundo e de competência.....	98
4.2.4. Direito Brasileiro.....	99
4.2.4.1. Inexistência de nulidade de marca por generificação.....	100
4.2.4.2. Generificação como causa de extinção superveniente.....	100
4.2.4.3. Da questão constitucional da generificação.....	102
4.2.4.3.1. O contraste dos interesses constitucionais no instituto da generificação.....	102
4.2.4.3.2. Dos índices para declaração de generificação de marca.....	104

4.2.4.4. Da plena oponibilidade da marca erga omnes na vigência do registro	106
4.2.5. Da incompetência do INPI para declarar generificação	107
4.2.5.1. Do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI	108
4.2.5.2. Das autarquias	108
4.2.5.3. Da competência do INPI na Lei 9.276/96	110
4.2.5.4. Da impossibilidade de nulidade de registro em decorrência da generificação da marca	111
4.2.5.5. Da impossibilidade de declaração incidental de generificação de marca	112
4.2.5.6. Da impossibilidade jurídica de diluição por apostilamento	112
4.2.5.7. Concessão de marca contrastante de marca de terceiros generificada	114
4.2.6. A construção do direito pertinente	114
4.2.7. Quando pode haver restrição da marca por generificação	116
4.3. Os efeitos do extravasamento do símbolo	117
4.3.1. Extravasamento do símbolo no CPI/96	117
4.3.2. Efeitos do extravasamento do símbolo	118
4.3.3. O extravasamento simbólico	119
4.3.3.1. Significação e notoriedade	119
4.3.3.2. A real concorrência parasitária	121
4.3.3.3. A jurisprudência sobre o efeito extraterritorial e efeito desespecializante	122
4.3.4. Por que proteger a Marca Notória	122
4.3.5. Noção de notoriedade: determinação objetiva	123
4.3.6. Jurisprudência: parâmetros de apuração	124
4.3.7. Noção de notoriedade: público relevante	124
4.3.8. Jurisprudência sobre em que público se apura a notoriedade	127
4.3.9. Noção de notoriedade: métodos de apuração	128
4.3.10. Jurisprudência: notoriedade e marcas não idênticas	128
4.3.11. Notoriedade e efeito penal	129
4.4. Extravasamento extraterritorial	129
4.4.1. TRIPs e o efeito da notoriedade desespecializante além fronteiras	129
4.4.2. Marca notória extraterritorial no Direito Internacional - prazo de exercício do direito	130
4.4.3. Jurisprudência: prescrição e marca notória	131
4.4.4. Marca Notoriamente conhecida no CPU/96	131
4.4.5. Jurisprudência: desnecessidade do registro anterior	131
4.4.5.1. O ônus do extravasamento extraterritorial do símbolo	132
4.5. Extravasamento ultra-especialidade	132
4.5.1. A diluição	133
4.5.1.1. Quando se dá diluição	133
4.5.1.2. Diferença entre diluição e contrafação	134
4.5.1.3. Diluição em direito marcário	134
4.5.1.4. Diluição e notoriedade: direito estrangeiro	135
4.5.1.5. Extravasamento do símbolo e efeito desespecializante: o direito brasileiro	137
4.5.1.6. Diluição em marca sem existência de notoriedade	138
4.5.2. Sistemas de defesa contra o extravasamento ultra-especialidade	139
4.5.2.1. Efeito desespecializante na lei brasileira anterior	141

4.5.2.2. Efeito desespecializante e público em geral.....	143
4.5.2.3. A marca de alto renome no CPI/96.....	144
5. A MARCA COMO INSTRUMENTO DE CONCORRÊNCIA.....	147
5.1. A marca como monopólio legal.....	147
5.1.1. O remédio e seus efeitos secundários.....	149
5.1.2. Direitos exclusivos como monopólios.....	152
5.1.3. Monopólio?.....	158
5.1.4. A liberdade e sua restrição.....	162
5.1.5. O pólo da propriedade.....	163
5.1.6. Monopólio e propriedade em face das marcas.....	167
5.2. Mercado pertinente e especialidade das marcas.....	173
5.2.1. Especialidade.....	173
5.2.1.1. Especialidade e novidade.....	174
5.2.1.2. Especialidade e afinidade.....	174
5.2.1.2.1. Critério de apuração de afinidade.....	176
5.2.1.2.2. Afinidade e interesse público.....	179
5.2.1.3. Dinâmica da especialidade.....	179
5.2.1.4. Efeito desespecializante do extravasamento do símbolo.....	181
5.2.1.5. Especialidade e diluição.....	181
5.2.1.6. Concorrência e elementos simbólicos.....	182
5.2.2. Concorrência e marcas.....	183
5.2.2.1. Direitos de exclusiva e expectativas de comportamento.....	183
5.2.2.1.1. A marca não registrada.....	184
5.2.2.1.2. Direitos de exclusiva.....	185
5.2.2.1.3. Análise de concorrência em face de direitos de exclusiva.....	186
5.2.2.1.4. O caso específico das marcas registradas.....	186
5.2.2.1.5. Direitos da expectativa de comportamento e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?.....	187
5.2.3. Concorrência e consumidor.....	188
5.2.3.1. Concorrência: conflito disponível ou indisponível?.....	189
6. A MARCA COMO PROPRIEDADE.....	193
6.1 A categoria constitucional da “propriedade das marcas”.....	193
6.1.1. Da vinculação à cláusula constitucional finalística.....	193
6.1.2. A noção constitucional de propriedade das marcas.....	194
6.1.3. O direito constitucional ao registro da marca.....	199
6.1.3.1. Direito subjetivo constitucional.....	199
6.1.3.2. O princípio da especialidade.....	200
6.1.3.3. Apropriabilidade das marcas.....	201
6.1.4. Vedações constitucionais ao registro.....	202
6.1.4.1. Princípio da especificidade das proteções.....	203
6.1.4.2. Marca como um direito fundado na concorrência.....	206
6.1.4.3. Os aspectos não-concorrenciais do desenho constitucional das marcas..	207
6.1.4.3.1. O direito de uso da língua como parcela do patrimônio cultural..	207
6.1.4.3.2. Direitos exclusivos e liberdade de informação.....	209

6.1.5. Resumo da noção constitucional de propriedade das marcas.....	210
6.1.5.1. Quais são os fins sociais da marca.....	210
6.1.5.2. Efeitos da cláusula finalística quanto às marcas.....	212
6.1.5.3. Tensão concorrencial específica das marcas.....	212
6.1.5.4. A conciliação dos interesses constitucionais e as limitações legais.....	213
6.1.6. Propriedade constitucional e propriedade no direito comum.....	214
6.1.6.1. Bem incorpóreo fora da propriedade.....	216
6.1.6.2. Quando o bem incorpóreo se faz propriedade.....	217
6.1.6.3. O problema central do bem incorpóreo como bem-de-mercado.....	217
6.1.6.4. O que é propriedade intelectual.....	218
6.2 A propriedade da marca na lei ordinária brasileira.....	219
6.2.1. A tutela civil.....	219
6.2.1.1. Usus como atributo positivo da propriedade.....	221
6.2.2. O desenho da marca na tutela penal.....	222
6.2.3. Aplicação complementar das instituições do direito de propriedade em face das marcas.....	222
6.2.4. A definição do STJ sobre propriedade das marcas como direito real.....	223
6.2.5. Peculiaridades da aplicação das normas de direito comum às marcas.....	225
6.2.5.1. Especialidade.....	225
6.2.5.2. Afetação do signo a um fim de mercado.....	226
6.2.5.3. Constituição do título.....	226
6.2.5.4. Contestabilidade.....	227
6.2.5.5. Transferência do título.....	228
6.2.5.6. Territorialidade.....	229
6.2.5.7. A caducidade.....	230
6.2.5.8. A exaustão.....	230
6.2.5.9. Outros limites ao direito.....	231
6.2.6. Duas questões específicas: condomínio e posse.....	232
6.2.6.1. A co-propriedade.....	232
6.2.6.2. A posse.....	233
6.2.7. Conclusão sobre a propriedade das marcas.....	236
6.3 Uso regular e abuso de marcas.....	236
6.3.1. Noção de abuso de direitos do Direito Americano.....	239
6.3.2. A outra noção de abuso.....	240
6.3.3. Abuso por excesso de poder jurídico.....	241
6.3.4. Abuso por desvio teleológico.....	242
6.3.5. Abuso como defesa.....	243
6.3.6. Uso de marcas após a expiração de outros direitos.....	244
7 A MARCA COMO UM FATO INTERNACIONAL.....	245
7.1 Da distribuição internacional das marcas.....	245
7.2 A marca é um direito territorial.....	246
7.2.1 Efeitos e exceções da territorialidade.....	250
7.2.2. Fundamentos da territorialidade.....	251
7.2.2.1. A marca não registrada.....	251
7.2.2.2. Das marcas registradas.....	252
7.2.2.3. Territorialidade e função do direito.....	253
7.2.2.4. A teoria da universalidade das marcas.....	255
7.2.3. O conflito entre a territorialidade e o ciberespaço.....	256

7.3 Extraterritorialidade das marcas.....	258
7.3.1. O efeito extraterritorial do Extravasamento do símbolo.....	260
7.3.1.1. Marca Notoriamente conhecida no CPI/96.....	261
7.3.1.2 Marca notória no Direito Internacional - prazo de exercício do direito...	261
7.3.2. Telle quelle.....	262
7.3.3. Representante infiel.....	263
7.3.4. O Acordo e o Protocolo de Madri.....	264
7.3.4.1. Dependência temporária da marca estrangeira em Madri.....	265
7.4. A marca nos tratados internacionais.....	266
7.4.1. Parâmetros mínimos da proteção das marcas.....	266
7.4.2. Convenção da União de Paris.....	267
7.4.2.1. Prioridade.....	268
7.4.2.2. Caducidade.....	268
7.4.2.3. A co-propriedade.....	269
7.4.2.4. Inexistência de formalidade.....	269
7.4.2.5. Prorrogação para pagamento de retribuições taxas.....	269
7.4.2.6. Condições de registrabilidade.....	269
7.4.2.7. Independência das marcas entre si.....	270
7.4.2.8. Notoriedade das marcas.....	270
7.4.2.9. Proteção aos símbolos oficiais.....	270
7.4.2.10. Transmissão da marca.....	270
7.4.2.11. Telle quelle.....	271
7.4.2.12. Efeito do uso sobre o registro.....	272
7.4.2.13. Marcas de serviços.....	272
7.4.2.14. Representante infiel.....	272
7.4.2.15. Independência das marcas em face dos produtos.....	273
7.4.2.16. Marcas coletivas.....	273
7.4.2.17. Apreensão nas alfândegas.....	274
7.4.3. TRIPs.....	274
7.4.4. O Acordo e o Protocolo de Madri.....	276
7.4.4.1. O Tratado em matéria de marcas (TLT).....	276
7.5 A exaustão internacional de direitos.....	277
7.5.1. A Jurisprudência da importação paralela.....	279
8. A MARCA NO DIREITO POSITIVO.....	281
8.1. Aquisição de marcas pelo registro.....	281
8.1.1. Definição de Marca Registrável.....	281
8.1.1.1. Marcas tridimensionais.....	281
8.1.1.2. Som, aroma e sabor.....	282
8.1.2. Tipos de marcas.....	282
8.1.3. O que <i>pode</i> ser marca.....	284
8.1.3.1. Distintividade.....	284
8.1.3.2. Veracidade.....	285
8.1.3.3. Novidade relativa.....	285
8.1.4. O que não pode ser registrado.....	286
8.1.5. Novidade da marca.....	287
8.1.5.1. Res alii: o signo que pertence a outra pessoa.....	287
8.1.5.2. <i>Rei publicae</i> : o que pertence ao ente oficial ou equiparado.....	288
8.1.5.3. Prioridade.....	289

8.1.5.4. Prévio Uso.....	289
8.1.6. Ordem pública, moral e bons costumes.....	290
8.1.6.1. Licitude das marcas: princípio da independência.....	290
8.1.7. Colisão com outros tipos de proteção.....	291
8.1.7.1. Conciliação com outros tipos de proteção: direito autoral	
8.1.7.1.1. A autoria do objeto da marca.....	294
8.1.7.2. Conciliação com outros tipos de proteção:	
Forma de produto. <i>Trade Dress</i> .....	295
8.1.7.2.1. Negativa de proteção à função técnica.....	295
8.1.7.2.2. Proteção à forma original. A Marca Tridimensional.....	295
8.1.7.2.3. Quando se protege a marca tridimensional.....	297
8.1.8. Marcas defensivas.....	298
8.1.9. Nome ou indicação geográfica.....	299
8.1.10. Sinais e Expressões de propaganda.....	299
8.2. Procedimento de marcas.....	300
8.2.1. Natureza constitucional dos procedimentos marcários.....	300
8.2.2. Procedimento de obtenção de registro.....	302
8.2.3. Procedimento de caducidade.....	303
8.2.4. Procedimento de denegação de prorrogação.....	304
8.2.5. Procedimento de nulidade administrativa.....	304
8.3. Conteúdo e Limites do direito de marca registrada.....	305
8.3.1. O conteúdo do direito.....	305
8.3.1.1. O desenho da marca na tutela penal.....	305
8.3.1.2. Infração flagrante de marcas.....	306
8.3.2. Fair usage: dos limites ao direito.....	307
8.3.2.1. Propaganda comparativa.....	308
8.3.2.2. Esgotamento dos direitos. Gray market e Paralel importation.....	312
8.3.2.3. Extensão territorial do direito.....	312
8.3.3. Extensão temporal do direito.....	312
8.4. Quem pode ser proprietário de marcas.....	313
8.4.1. Legitimação ativa.....	313
8.4.1.1. Noção de legitimidade .....	314
8.4.1.2. Especificidades da Lei 9.279/96.....	316
8.4.1.3. Legitimidade e o Princípio do Art. VII da Convenção.....	317
8.4.1.4. A <i> Holding </i> como Titular de Marcas.....	318
8.4.1.5. Controle: direto e indireto.....	322
8.4.1.6. O tratamento pela jurisprudência: o caso COMIND.....	323
8.4.1.7. Cessação de atividades e mudança de objeto.....	325
8.4.1.8. Legitimação ativa e prorrogação.....	326
8.5 Aquisição e mutações da marca pelo uso.....	326
8.5.1. Da usucapião.....	327
8.5.1.1. Usucapião do direito à inoponibilidade.....	328
8.5.1.2. Exceção de renúncia aparente.....	331
8.5.1.3. Os efeitos da tolerância no direito europeu e francês.....	332
8.5.1.4. Os efeitos da tolerância no direito nacional: <i>supressio</i> .....	333
8.5.2. Do direito de precedência.....	336
8.5.2.1. Regime Atributivo e declarativo.....	336
8.5.2.2. O equilíbrio com o interesse do público e de terceiros.....	338

8.5.2.3. Da irrazoabilidade no diferimento da insurgência.....	340
8.5.2.4. Do resumo da questão constitucional da precedência.....	342
8.5.2.5. A análise no alcance da lei ordinária.....	343
8.5.2.5.1. Uma questão de interpretação.....	343
8.5.2.5.2. Do momento em que se deve argüir o Direito de Precedência.....	344
8.5.2.5.3. O direito deve exercer-se até a concessão do registro.....	344
8.5.2.5.4. O entendimento de Paulo Figueiredo.....	345
8.5.2.5.5. O momento a argüir o direito é a primeira oportunidade de fazê-lo.....	346
8.5.2.5.6. A questão prática da insegurança jurídica.....	348
8.5.2.5.7. Direito de precedência e nulidade.....	350
8.5.2.5.8. Das conclusões quanto ao direito de precedência entre duas marcas usadas de boa fé.....	352
8.5.3. Uso da marca por representante do titular.....	352
8.5.3.1. Irregistrabilidade e precedência do uso estrangeiro.....	353
8.5.3.2. Representante do titular: efeitos penais.....	355
8.6. Aquisição da marca independentemente de registro.....	355
8.7. Da Licença e da Cessão.....	356
8.7.1. Licença.....	356
8.7.1.1. Efeitos da averbação de licença de marcas.....	356
8.7.1.2. Licenças de marcas associadas a outros objetos contratuais.....	357
8.7.1.3. A licença de marca futura.....	358
8.7.2. Da cessão de marcas.....	358
8.7.2.1. Como se dá a transferência de titularidade de registro de marca.....	360
8.7.2.2. A norma brasileira.....	362
8.7.2.2.1. Da natureza e propósito da anotação.....	362
8.7.2.2.2. Das alterações na anotação.....	363
8.7.2.3. Da ação anulatória de ato registral marcário.....	365
8.7.2.3.1. A ação de anulação de atos administrativos em geral.....	367
8.7.2.4. Da hipótese de uma cessão <i>a non domino</i> .....	367
8.8. Perda da Marca.....	369
8.8.1. Da caducidade.....	369
8.8.1.1. Caducidade na CUP e em TRIPs.....	369
8.8.1.2. Caducidade no CPI/96.....	370
8.8.1.3. Caducidade parcial.....	372
8.8.1.4. Jurisprudência: Caducidade – força maior.....	372
8.8.1.5. Jurisprudência: Não é legitimado para a caducidade quem não pode usar.....	372
8.8.1.6. Efeitos da caducidade: <i>ex tunc</i> ou <i>ex nunc</i> ?.....	373
8.8.2. Renúncia à marca.....	373
8.8.3. Nulidade de marcas.....	374
8.9. Marcas coletivas e de certificação.....	374
8.9.1. Marca de certificação.....	375
8.9.2. Marca Coletiva e marca de grupo econômico.....	376
8.10 Marcas não registradas.....	376
8.10.1. A questão da concorrência desleal.....	377
9. CONCLUSÕES.....	380

10.BIBLIOGRAFIA.....382

## 1. INTRODUÇÃO

Trademark law is arguably the most difficult of the intellectual property laws to contemplate, and its outcomes when applied to facts are the most difficult to predict. This is because it requires a form of what John Keats called “negative capability (remain “in uncertainties, Mysteries, [and] doubts, without any irritable reaching after fact & reason”), the capability, more specifically, to think through the consumer and see the marketplace only as the consumer sees it. (Barton Beebe)

Sendo o mais importante instrumento do sistema da Propriedade Intelectual, no sentir das empresas, as marcas têm merecido atenção da doutrina e da análise econômica muito menor do que tal importância pareceria justificar. Apesar de um fluxo constante de trabalhos, nos anos recentes, em particular de autores americanos, o discurso jurídico sobre a matéria dificilmente excede o factual e o descritivo, com apego a textos tradicionais, muitas vezes do século XIX.

A elaboração econômica sobre o sistema de marcas nem de longe se aproxima da caudalosa amazônica quanto aos temas de patentes, transferência de tecnologia, e até mesmo, entre autores nacionais, de cultivares. O trabalho de Landes e Posner de 1988<sup>1</sup>, incluído em seu recente livro sobre a economia da Propriedade Intelectual<sup>2</sup> é, de longe, o mais citado em toda produção acadêmica quanto à matéria e foi largamente utilizado em nossa análise.

De outro lado, abunda a temática de marcas na literatura de administração. A perspectiva comum a essa vertente, em especial quanto à apreciação de ativos, à fidelização de clientela e à construção do capital intelectual, embora de interesse em nossa própria prática profissional, não é aqui tomada como fonte primordial.

Nossa proposta é explorar nesse estudo a questão semiológica das marcas. Em nossas pesquisas anteriores quanto à radicação da propriedade intelectual na concorrência, nos advertimos, pouco a pouco, das disfunções e incapacidades de uma análise fundada nas noções de economia de utilidades ou mesmo de construção de mercados, para captar o sentido das marcas.

---

<sup>1</sup> LANDES, William M. and POSNER, Richard A. *The economics of trademark law*. *Trademark reporter*. 78: 267, p. 306.

<sup>2</sup> id. *ibid.*, p. 67.

Entendemos que nossa proposta, de olhar as marcas como um agente instrumental na construção ou negação de um mercado, não prospera sem uma atenção cuidadosa para o problema semiológico. Como se constatará na seção inicial deste estudo e, além, na segunda parte do trabalho, a eficácia concorrencial da marca é simbólica; a questão econômica passa por uma economia da linguagem; talvez com a mesma relevância do processo de significação de valores do fluxo nominal da economia, a marca assegura valor e cria valor, *economizando* o universo simbólico.

O direito de marcas, de outro lado, é ininteligível sem se dar conta desse trígono: a expressão jurídica da marca é concorrencial antes de tudo, e simbólica com sendo concorrencial. Cada instituto jurídico pertinente às marcas é explicável e só traduzido pela potencialização desses dois fatores inter-relacionados. Fora dessa perspectiva, foi natural que os textos jurídicos sobre marcas pouco escapassem do praxismo e do descritivo.

Mesmo a análise econômica utilizada mais recentemente na doutrina e jurisprudência americana para a construção de um direito de marcas<sup>3</sup> carece do instrumental teórico provido pela semiologia. Queremos crer que as contribuições desse estudo nesse passo configuram a novidade requerida numa tese doutoral<sup>4</sup>.

Sem deixar de lado o percurso de construção do conhecimento, próprio do episódio acadêmico, nosso estudo é, no entanto, pessoal e profissional. Descurando, até há pouco, da construção teórica em matéria de marcas, o acaso fez que um afluxo de questões sobre o tema na atividade de advogado e parecerista atraísse a atenção que aqui se traduziu. Em particular, o envolvimento num dos mais complexos e interessantes casos judiciais de marcas, objeto de questionamento judicial simultâneo em dezenas de países, deflagrou para esse autor a realidade do internacionalismo das marcas num mercado global.

Assim, coisa não tão freqüente em direito, essa tese nasce de “pesquisas de campo”, experimentos com as possibilidades e realidades da prática jurídica num contexto de alta complexidade teórica, e com o contato com a reação de múltiplos sistemas jurídicos com o tema de nosso estudo.

Dois aspectos finais merecem menção. A atenção para o problema semiológico do

---

<sup>3</sup> Vide WEINBERG, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?" In *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 13, 2005.

<sup>4</sup> Por uma dessas curiosas coincidências de campo de pesquisa, encontramos enorme paralelo em nosso trajeto e o de Barton Beebe, em "The Semiotic Analysis of Trademark Law", 51 *UCLA Law Review* 621-704 (2004), cujo artigo será fartamente citado neste estudo.

direito sempre nos atraiu vorazmente, já em nosso primeiro trabalho publicado há 31 anos:

Como, entre toda a faixa de sons audíveis, o espírito humano isolou um determinado número daqueles como significantes, por meio de oposições que se conjugam binariamente, o modelo jurídico confere, entre a totalidade das ações possíveis, a algumas dentre estas o caráter de significativas. O sistema jurídico, agindo evidentemente em nível muito mais dilatado do que a linguagem, procede da mesma maneira do que esta ao estabelecer uma fronteira (se bem que flexível) entre o pertinente e o não-pertinente. Ao tipificar, por exemplo, determinada ação como crime faz mais do que elegê-la como significante para um conjunto de articulações.

A diversidade dos sistemas jurídicos é tão desorientadora como o foi a diferença entre os idiomas para a Lingüística: Savigny, para isolar apenas um nome, revela que o direito também teve seus neogramáticos. Depois de tentada a explicação histórica (por sinal em época bastante anterior às investidas do historicismo nas demais ciências sociais) a Ciência Jurídica, que mal abandonara as hipóteses teológico-metafísicas, caiu num caos aonde apenas muito timidamente chegou o positivismo e o gestaltismo formalista de Kelsen. Como já notou Mauss acerca da Sociologia, o problema de especificação epistemológica é um empecilho para as ciências sociais tanto maior quanto são expressões de modelos conscientes o objeto a ser interpretado. Ora, como diz Lévi-Strauss (*Antropologia Estrutural*) Rio, Tempo Brasileiro, 1967, p.318), quanto mais nítida é a estrutura aparente, mais difícil se torna apreender a estrutura aparente, por causa dos modelos conscientes e deformados que se interpõem como obstáculos entre o observador e seu objeto.

No caso do Direito, somente sob o crivo de uma ciência das ideologias se poderia tentar a aproximação <por cima>, ou seja, por meio de sua configuração aparente. A opção, que se impõe, é de, à imitação das demais ciências, tentar moldar entre a bruma das reconceptualizações a figura real – e inconsciente – do objeto do Direito. O auxílio da Lingüística e da Antropologia Estrutural é indispensável neste estágio de pesquisa, embora tendo-se em conta que, se a pretensa arbitrariedade vigente entre significante e significado foi superada como um artifício metodológico, válido no estágio em que Saussure deixou a Lingüística, a questão para o Direito estará ainda – e por muito tempo – em suspenso. De certa forma, o real objeto do Direito é o arbitrário<sup>5</sup>.

O segundo aspecto é que a relevantíssima intercessão entre a questão de mercado e de marcas nos veio à atenção, inicialmente por demanda de Lucia Helena Salgado, ao demandar deste autor algumas análises quanto à solução do caso Colgate/Kolynos, em 1994<sup>6</sup>. Nada mais justo que, onze anos após, voltemos ao mesmo manancial.

---

<sup>5</sup> BARBOSA, Denis Borges. “O Objeto do Direito” In Revista *Vozes*, n° 27, 1975, p.16.

<sup>6</sup> Ato de Concentração n° 27/94, Requerente: K & S Aquisições Ltda., Atual Denominação: KOLYNOS do Brasil Ltda.

## 2. A NOÇÃO DE MARCA

### 2.1. Sobre a noção jurídica, econômica e semiológica de marca

O registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraindo do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular *para determinados contextos*.

Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para *assinalar a sua origem*<sup>7</sup> e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar *a diferença*. Mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem e as diferenças relativas em face de competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular<sup>8</sup>.

Tais funções, que serão mais adiante detalhadas, configuram inexoravelmente a marca como um objeto simultaneamente *econômico, jurídico e semiológico*. Esta tripla natureza surge, frequentemente inconsciente, na construção dos doutrinadores do Direito desde o século XIX, quando se consolidou o sistema - ora existente – da proteção de marcas.

Miguel Reale e José Antonio B.L. Faria Correa, em nosso direito, revelam clara consciência da medula semiológica das marcas. Este autor igualmente sempre esteve sensível para a questão. Os pressupostos da análise semiológica e econômica que ora se faz já se achavam em essência em trabalho anterior em trabalho sobre as opções em Propriedade

---

<sup>7</sup> OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito de marcas*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 2, sugere que a noção corrente de “origem” não corresponderia à realidade factual e econômica, exemplificando que dois vinhos, de marcas diversas, de uma mesma vinícola (p.ex., Chatêau Margaux e Pavillon Rouge), teriam a mesma origem. Veja, no entanto, a seção abaixo dedicada a essa noção.

<sup>8</sup> Deste autor, Notas sobre as expressões e sinais de propaganda, Revista *Forense* – Vol. 283 Doutrina, p. 81. Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fática de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: "el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos".<sup>18</sup>. É claro que também a marca é utilizada para fixar a imagem do produto, mercadoria ou serviço (como o nome de empresa é usado para fazê-lo da empresa, e o título do estabelecimento, deste), permitindo determinar o objeto da conação; e melhor é a marca que, distinguindo bem o produto, contribua por sua forma inventiva e original para o processo publicitário. Mas, enquanto usada como meio de identificação, a marca é apenas um elemento do processo. Nota José de Oliveira Ascensão, *As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet*, Revista da ABPI nº 61 – nov/dez 2002, p.12: “Carlos Olavo. Propriedade Industrial. Almedina, 1997, p. 12, (...) afirma que a protecção do poder sugestivo da marca deriva da disciplina da concorrência. e não da disciplina específica da marca”.

Intelectual para a América Latina<sup>9</sup> em 1987, por solicitação do Sistema Econômico Latino Americano (SELA):

By the mid XIX Century, probably as a result of improved transportation technologies, the protection of trademarks became an internationally accepted need. Now property was sought for names and figurative signs, attached to the products of a business activity whereby the quality of the goods (and later the excellence of the services) could be publicly communicated.

The ownership of words and symbols was not held to detract from the general freedom of thought or speech<sup>10</sup>. Within the stringent limits of its commercial purpose, a trademark could derogate from the semiological principle that the link between a thing and its symbol is conventional, as it became a matter of legal relationship.

Even if the trademark owner was not forced to use it in connection with his trade, no one else was allowed to call his own wares by the reserved name.<sup>11</sup> Therefore, the trademark remains an arbitrary sign in regard to the thing designated, except that someone acquires under the industrial property laws an exclusive right to designate which things shall attach to which signs within a field of commercial activity.

Since the days where a trademark was simply used to teach the faraway buyer which industrial or merchant was responsible for the quality of the product much thing changed. A trademark turned into a value in itself and advertising investments created a trademark quality that has not always much to do with the good or service; it was therefore the first of the intellectual property rights in which the actual object of protection was sheer investment.<sup>12</sup>

### 2.1.1. Os nomes mágicos

O conhecimento, a criação, ou o nome da coisa? De toda a mágica de uma invenção

---

<sup>9</sup> BARBOSA, Denis Borges, *Developing new technologies: a changing intellectual property system. Police options for Latin America*. Sela, 1987, p. 47 (publicado como *El Desarrollo de Nuevas Tecnologías (Sistema Económico Latino-Americano)*, 1987).

<sup>10</sup> No entanto, vide RAMSEY, Lisa P., "Descriptive Trademarks and the First Amendment". *Intellectual Property Law Review*, Vol. 36, p. 271, 2004; and *Tennessee Law Review*, Vol. 70, p. 1095, 2003, e a seção sobre a marca como objeto simbólico, mais abaixo.

<sup>11</sup> [Nota do original] The modern trademark is not obligatory in connection with the designated product: it may be disregarded by its holder whenever he so thinks fit - except in the few countries as for instance, Hungary, where a trademark means a product of a set, measurable quality, it being legally forbidden to use the name or symbol in goods or services not fulfilling the standard. On the other hand, a number of countries impose upon the trademark owner an use requirement, namely that the mark should be employed regularly in connection with a business activity, irrespective of the quality or characteristics of the marked product. A citação da Hungria referia-se à legislação vigente em 1986.

<sup>12</sup> [Nota do original] Some authors have remarked that the building up of a trademark by means of massive advertisement has much in common with the construction of a character in a novel; in both cases only sometimes the result is a "roman a clef" bearing perchance some resemblance to reality.

nova, medicina que cura, máquina que voa; de toda obra de arte eterna ou filme milionário; o que mais vale é o nome da coisa. Assim diz quem vence na concorrência, produz para todos os mercados e mantém a mais elevada taxa de retorno: de todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância<sup>13</sup>.

Na Propriedade Intelectual, a mágica dos nomes está em cada detalhe. É o *Aptiva*, equipamento da *IBM* (aliás, *International Business Machines Corporation*) que o consumidor encontra na *Casa Universo* ou no *Infomarket*. É o *Chatêau Pétrus*, um *Pomerol*, que o carioca vai buscar no “*O Lidador*”. É a goiabada *de Campos* ou o queijo *de Serpa*<sup>14</sup>. Em cada marca de produto ou serviço, ou nome de empresa, ou *appellation d’origine*, ou indicação de procedência, ou título de estabelecimento, há um valor concorrencial preciso, maior ou menor em função de fama, antiguidade, qualidade ou simples investimento em propaganda. Mais e mais, este em prevalência a todo o resto.

Para um longo fascínio por este elemento mágico dos nomes, foi Erza Pound que me cativou há muitos anos em seu *ABC of Reading*, sem falar de um poema, com o exato título deste capítulo, de Drummond<sup>15</sup>.

### 2.1.2 Natureza dos direitos sobre marcas

A expressão “direitos de clientela” deve-se a Paul Roubier<sup>16</sup>, que a define como *uma*

---

<sup>13</sup> Na pesquisa da USITC (1988), 64% das empresas consideraram as marcas como muito importantes, contra 43% para os trade secrets, 42% para patentes, e 18% para direitos autorais.

<sup>14</sup> Serpa, vila do Alentejo quase à vista da Espanha, mantém há séculos a tradição de queijos que os apreciadores consideram dos melhores da Europa; a localidade também mantém seus foros de mais de setecentos e cinquenta anos, objeto aliás da prova oral de Direito Administrativo do II Concurso para a Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, na qual a ilustre banca, Profs. Diogo de Figueiredo, Caio Tácito, Rocha Lagoa e Sonia Rabello de Castro, infligiram ao autor uma perquirição jus-gastronômica. Seria de indagar-se: sobreviveria intacta a organização administrativa de Serpa, por tantos séculos, não fora a indicação de procedência de seus queijos?

<sup>15</sup> “E se ainda restar memória de riqueza no ar, NOHLAR”. A falta que ama, in ANDRADE, Carlos Drummond de, *Poesia e prosa*, Nova Aguilar, 1992, p. 360. Do autor e de Danusia Barbara, vide sobre a questão da mágica frágil das marcas neste poema de Drummond, “Lutar por Palavras”, Revista *Littera*, 1972, p. 11.

<sup>16</sup> Chavanne e Burst, *Droit de la Propriété Industrielle*, p. 2.

*posição jurídica determinada em face a uma clientela*<sup>17</sup>.

Roubier os descreve como um *tertius genus*, ao lado dos reais e dos pessoais. Incluir-se-ia no conceito os de propriedade intelectual: os de propriedade industrial e os de propriedade científica, artística ou literária; as marcas de indústria e de comércio; as *appellations d'origine*; o fundo de comércio, na acepção francesa; os monopólios legais. Ao lado destes, constituindo a face não exclusiva dos direitos da clientela, poríamos as invenções não patenteadas e o segredo de empresa; o monopólio de fato; o ponto; o *goodwill*, ou seja, o próprio aviamento considerado como todo.

Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante. A situação perante o mercado conseguida pela empresa depende da produção de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas, como também depende de que o público seja capaz de identificar a coisa e o serviço como tendo as qualidades atribuíveis a uma *origem*.

As marcas, assim, são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto no mercado. Tal *assinalamento* resulta em favor de um determinado titular de direitos, de tal forma que lhe permita, simultaneamente, fazer distinguir sua posição no mercado entre ofertas comparáveis. A marca permite *assinalar e distinguir*.

Sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, um direito de propriedade natural, resultante da ocupação sobre a marca<sup>18</sup>. No entanto, a partir do depósito haveria uma expectativa de direito, suscetível, entendem alguns, inclusive de proteção possessória<sup>19</sup>.

Ao contrário dos demais direitos de propriedade intelectual, as marcas não são temporárias, muito embora exijam renovação de registro.

O que se pode apropriar? Definamos pela norma proibitiva: um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou já foi apropriado por terceiros (*res alii*). O direito marcário considera *res*

---

<sup>17</sup> *Droit de La Propriété Industrielle*, Sirey, 1952, p. 104. “Il n'existe jamais de droit à un certain quantum de clientèle ; mais, en revanche, il peut naître certains droits que correspondent à une position juridique déterminé par rapport à la clientèle”.

<sup>18</sup> Mas, como se verá, há um direito constitucional (e não natural nem humano) resultante da criação ou ocupação de um signo em relação a uma atividade econômica específica, ou seja, um direito de postular o registro.

<sup>19</sup> MIRANDA, Pontes de. *Dez Anos de Pareceres*. Vol. III. Rio de Janeiro: Ed. Revistas dos Tribunais, 1975, p. 73 e seguintes.

*communis omnium* tanto os signos genéricos, os necessários ou os de uso comum, quanto os signos descritivos.

De outro lado, são *res alii* os signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico de marcas, seja por qualquer outro sistema. Ao lado destes, existem signos (embora apropriáveis) cujo uso implicaria violação dos cânones morais ou éticos ou levaria a erro ou confusão do consumidor<sup>20</sup>. Por fim, existem signos para o uso dos quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção.

Um dos princípios básicos do sistema de marcas é o da *especialidade* da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que designa.

Outro princípio elementar é o duplo requisito de *distintividade*. Considera-se *diferencialmente* distintivo o signo que se distingue dos demais já apropriados por terceiros ou, mais precisamente, o que pode ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros. Considera-se absolutamente distintivo o signo que, em relação ao *nome comumente usado* (em domínio comum) para o objeto designado, tenha tal autonomia que permita apropriação singular.

#### 2.1.2.1. Outros signos distintivos

Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em sua forma mais flagrante. A situação conseguida pela empresa perante o mercado depende da produção física de coisas e serviços capazes de satisfazer necessidades econômicas, mas também depende de que o público seja capaz de *identificar* o empresário, o estabelecimento, a coisa ou o serviço.

Usando a distinção do direito norte-americano entre *local goodwill* e *personal goodwill*, ou da mesma noção do direito francês, refletida nas expressões *achalandage* e *clientèle* (clientela resultante da localização e clientela resultante de fatores pessoais) os signos distintivos teriam a finalidade de assegurar que a boa vontade do público, obtida em função das qualidades pessoais da empresa (qualidade, pontualidade, eficiência, etc.) seja

---

<sup>20</sup> Como nota Pontes de Miranda (s.d.:8): "Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores ou comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente correspondente a um certo produto (...) o produtor pode variar a qualidade de um produto sem que, com isto, viole a marca". Assim, tutelando a concorrência ou o consumidor, o Código sempre visa em última instância o interesse do empresário. No entanto, vide Roberto Benjó, O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor, Revista *Forense*, Vol. 354, "Estudos e Comentários", p. 407.

mantida inalterada.

As **marcas**, vale repetir, são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado em face a seus concorrentes, vinculando-o a uma determinada *origem*, vinculada por operação de Direito a um titular. Sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito natural de ocupação sobre a marca. No entanto, a partir do depósito haveria uma expectativa de direito, suscetível, entendem alguns, inclusive de proteção possessória<sup>21</sup>.

Ao contrário dos direitos de propriedade intelectual, as marcas não são temporárias, muito embora exijam renovação de registro. Regime idêntico aos das marcas seguem as expressões ou sinais de propaganda referidos no art.73 do Código de Propaganda Industrial/1971; tal proteção, porém, hoje se resume às regras da concorrência desleal; são elas sinais distintivos não vinculados necessariamente ao produto ou serviço.

Tal função é também, embora parcialmente, desempenhada pelo objeto de proteção pelos desenhos industriais, pelo chamado *trade dress* e pelos sinais e expressões de propaganda.

O **franchising**, contrato de direito de clientela que merece estudo próprio, consiste primordialmente na licença de marca (ou outro elemento distintivo), com assistência técnica e administrativa relativa ao uso “verídico” da marca e se torna, na verdade, um contrato de transplante de aviamento.

Os **nomes de empresa**, outrora ditos nomes comerciais, igualmente excluídos do texto codificado, não carecem de proteção, que se radica, aliás, em dispositivos constitucionais (art. 5º, XIX). Com o Código Civil de 2002, passa a ter sistema o que era apenas regulado pelo Dec. nº 916, de 1890, o Dec. 3.708/1919, a Lei nº 6.404/76 (art. 3º) e a Lei 8.934/94 conferiam tutela às firmas e denominações sociais; já Convenção de Paris engloba o nome comercial como um dos objetos da Propriedade Industrial, assegurando a proteção independente de registro (art. 8º).

Rubens Requião, falando do Código anterior, enfatiza o absurdo de segregar uma parcela da Propriedade Industrial, colocando os nomes empresariais na legislação extravagante:

---

<sup>21</sup> MIRANDA, Pontes de. op. cit., p. 73 e seguintes.

A história do direito da propriedade industrial no Brasil, nestes últimos anos, tem revelado precisamente um movimento contrário, isto é, a sua dispersão e desagregação, ao contrário da aglutinação em um só corpo”. (...) Não é preciso ter imaginação para compreender que indústria, a que se refere a denominação propriedade industrial, diz respeito à atividade produtiva. Indústria, na sua acepção científica, constitui toda a atividade do homem ligada à produção da riqueza e, nesse sentido, se usa da expressão indústria comercial. O nome comercial, o título de estabelecimento, constituem, portanto matéria pertinente à codificação da propriedade industrial” (op. cit., p. 119/120, nº 79).

A nova lei 9.279/96 zelou em preservar a situação anódina a que se referia Requião. O impacto das disposições do novo Código Civil, se algum fizer na confusão preexistente, ainda não está claro.

Outros direitos de clientela existem que, embora sejam elementos do exercício da empresa, exercem-se em relação ao estabelecimento: o **título e a insígnia**. Aquele é o sinal designativo da unidade técnica de produção ou circulação de bens e serviços (= do estabelecimento), este é o sinal gráfico, ou emblema, que o representa.

Diversas das marcas, mas exercendo o mesmo efeito, são as **designações de origem e as indicações de procedência**. Ambas são sinais designativos da origem dos produtos, sendo que as primeiras representam uma garantia institucional de qualidade, em função do local da vindima ou da fabricação<sup>22</sup>. Pela sua própria natureza são bens intangíveis vinculados a um bem fundiário, ou a uma região geográfica. A noção de “origem” ganha, nesses títulos um valor referencial mais forte: é também a geografia, e não só a semiologia, o repositório desse valor.

Os **títulos de periódicos** são reconhecidamente elementos patrimoniais de grande valor. No nosso direito, como em outros<sup>23</sup>, não chega a haver proteção específica para tal propriedade, mas é suscetível de registro de marca e de direito autoral. Devido à impossibilidade de recriação autônoma do mesmo título, e à própria publicidade do periódico, na esfera de repercussão econômica de sua distribuição, é suscetível de proteção pelos princípios de concorrência desleal. O título pode não só ser cedido; mas também ser concedido em exploração, ou usufruto.

Por fim, os **nomes de domínio**, em parte signos distintivos, em parte elementos

---

<sup>22</sup> Idem, p. 489.

<sup>23</sup> CHAVANNE e BURST, op. cit., p. 423.

funcionais, merecem estudo à luz da jurisprudência e da prática internacional corrente.

### 2.1.3. Para que servem as marcas?

Como mencionado, a marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serviria, em princípio, para identificar a sua origem e distinguir a atividade empresarial em face dos competidores. Usada como propaganda (ou mais precisamente *na publicidade*), além de poder também identificar a origem e distinguir a oferta do agente econômico entre as demais, deve incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular<sup>24</sup>.

Disto decorre uma clássica justificativa do sistema de marcas, a de que a proteção jurídica tem por finalidade - em primeiro lugar - proteger o investimento do empresário. Assim, apropriada pelo sistema jurídico em favor de seu titular, a marca se destina a assegurar o investimento no valor concorrencial da imagem que a atuação específica da empresa, identificada pelo signo, adquire junto aos consumidores.

Em segundo lugar, a marca deve garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto<sup>25</sup>. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.

Cabe, neste passo, lembrar o que diz Ascarelli:

La protección de la marca no constituye ni un premio a un esfuerzo de creación intelectual, que pueda ser protegida por sí misma, ni un premio por

---

<sup>24</sup> Deste autor, Notas sobre as expressões e sinais de propaganda, Revista *Forense*, Vol. 283, Doutrina, p. 17. Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fáctica de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: "el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos".<sup>18</sup>. É claro que também a marca é utilizada para fixar a imagem do produto, mercadoria ou serviço (como o nome de empresa é usado para fazê-lo da empresa, e o título do estabelecimento, deste), permitindo determinar o objeto da conação; e melhor é a marca que, distinguindo bem o produto, contribua por sua forma inventiva e original para o processo publicitário. Mas, enquanto usada como meio de identificação, a marca é apenas um elemento do processo. Nota José de Oliveira Ascensão, *As Funções da Marca e os Descritores* (Metatags) na Internet, Revista da ABPI nº 61, nov/dez 2002, p. 12, "Carlos Olavo. *Propriedade Industrial*. Almedina, 1997, nº 12, (...) afirma que a protecção do poder sugestivo da marca deriva da disciplina da concorrência. e não da disciplina específica da marca".

<sup>25</sup> "One is to protect the public so that it may be confident that, in purchasing a product bearing a particular trademark which it favorably knows, it will get the product which it asks for and wants to get. Secondly, where the owner of a trade mark has spent energy, time, and money in presenting to the public the product, he is protected in his investment from its misappropriation by pirates and cheats. This is the well-established rule of law protecting both the public and the trademark owner" S. Rep. no. 1333, 79t 9th. Con., 2n 2nd. Sess. 3 (1946).

las inversiones en publicidad; es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en la función distintiva que cumple<sup>26</sup>.

### 2.1.3.1. A marca e o objeto designado

Resultado de um desenvolvimento relativamente tardio do Direito da Propriedade Intelectual, o sistema de marcas começa a se implantar nos vários países a partir da metade do séc. XIX<sup>27</sup>. Não foi por acaso que isso se deu ao mesmo tempo em que a navegação a vapor expandia o comércio internacional.

A marca, tal como então configurada, é um instrumento *facultativo* de identificação do agente econômico que introduz o bem (ou serviço) levado ao mercado, suscetível de distinguir tal bem entre outros nele ofertados, desta forma garantindo a possibilidade do retorno do investimento que se fez em qualidade, em publicidade, ou em ambos os itens.

Em alguns sistemas jurídicos – como o americano atual<sup>28</sup> e o brasileiro antes de 1967<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la concurrencia e de los bienes imateriales*. Vol. II. Barcelona: Bosh Ed., 1961, p. 438-9.

<sup>27</sup> Os tratadistas costumam indicar testemunhos históricos mais remotos. Para não ir aos exemplos chineses, gregos e romanos, a primeira lei de marcas européia parece ter sido a norma inglesa de 1266 destinada às marcações de padeiros, seguida da norma de 1363, voltada aos artífices de prata. No sistema inglês, o primeiro caso judicial é o *Southern v. How*, de 1618. No entanto, nota-se em 1571 a seguinte menção: “Letters Patent to R. Matthews in Edmunds Patent Law (1897) 885 To make the said haftes called Turkey haftes for knyves, and for his marke to haue vpon the blade and hafte of the same knyfes..a halfe Moone.” Aparentemente, as regras de marcação anteriores a 1850 tinham função diversa da que se descreve aqui como típica das marcas, no que constituíam obrigação para denotar responsabilidade pelo produto marcado, e não uma faculdade. No relatório do Conde de Villeneuve (1880), nosso delegado às negociações da Convenção de Paris, assim se lê: “Marcas de fabrica ou de commercio - Quasi todos os Estados civilizados têm legislado sobre a materia, e, especialmente desde 1857, data da promulgação da lei franceza sobre as marcas, a Europa e as duas Americas começaram a protegel-as por leis especiaes. O impulso dado pela França, que já nesse ponto tinha sido precedida pela Hespanha (decreto de 20 de novembro de 1850), foi logo seguido e a Austria-Hungria legislou no anno seguinte (1858), sobre as marcas; a Russia, a Italia e o Canadá fizeram outro tanto em 1868; os Estados-Unidos imitaram o exemplo em 1870, e a Turquia em 1871; d'ahi a 3 annos, em 1874, o Imperio Allemão e a Republica do Chile promulgaram leis analogas; em 1875, o Brazil fez lambem uma lei, apenas dous mezes depois da lei da Inglaterra; em 1876, a Republica Argentina, e, no anno seguinte, a Republica Oriental do Uruguay seguiram as nossas pisadas, etc”.

<sup>28</sup> Como diz o mais famoso tratado de marcas Americano: “Good will and its trademark symbol are as inseparable as Siamese Twins who cannot be separated without death to both. A trademark has no independent significance apart from the good will it symbolizes.” McCarthy on Trademarks, 2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §18:2 (4th ed.). No entanto, diz Calboli, Irene, “Trademark Assignment with Goodwill: A Concept Whose Time Has Gone”. *Florida Law Review*, Vol. 57, p. 771, 2005 <http://ssrn.com/abstract=676910>: “Additionally, regardless of this rule, trading in trademarks has been a recurrent practice in the business world, and trademark practices have traditionally provided instruments to assist this trade. Unsurprisingly, the consequence has been inconsistent case law. More recently, the discrepancy between the rule and its

– haverá um vínculo necessário entre a marca e o produto, de tal forma que não se concebe a alienação daquela sem a parte do negócio dedicada à manufatura deste, ou prestação dos serviços pertinentes<sup>30</sup>. Nesses casos, a licença (quando é permitida) incluirá um *dever* do titular da marca de manter a qualidade do produto; assim, nesses sistemas, a adoção da marca é *facultativa*, mas o exercício da marca, especialmente a disposição da titularidade, importa numa vinculação substantiva entre o signo e o objeto designado<sup>31</sup>.

Em outros sistemas, hoje quase de modo unânime, a marca é livremente disponível e licenciável<sup>32</sup>. Não há vínculo necessário entre signo e objeto designado<sup>33</sup>. Assim ocorre no Direito da Propriedade Intelectual Brasileiro em vigor, no qual inexistem vedações

---

enforcement has escalated, with the courts de facto drifting away from the goodwill requirement in assessing the validity of trademark assignments".

<sup>29</sup> Pelo art. 116 do DL 254/67. Para o regime anterior, vide Pontes de Miranda, *Tratado*, §2021. Em meu *Uma introdução*, noto que, no tocante às licenças de marcas, o CPI/71 colocava um inequívoco dever de controle de qualidade para o licenciador; a Lei 9.279/96 prevê apenas um direito de controle de qualidade. É de crer-se, no entanto, que o Estatuto do Consumidor, que surgiu após o CPI/71, cobrirá este hiato quanto à vinculação, ainda que tentativa, entre a marca e o princípio da veracidade.

<sup>30</sup> Daí não se entenda que exista, mesmo nesses sistemas, responsabilidade civil pela manutenção da qualidade das marcas. Vide Lynn M. Lopucki, *Should Liability Follow the Logo? An Essay on the Appropriate Role of Trademark in the Liability System*, UCLA, School of Law Research Paper No. 01-6, encontrado em [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=271830](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=271830), visitado em 24/11/05: "No general rule of law renders trademark owners liable for products sold or business conducted under the trademark. (...) The vast majority of customers – both businesses and consumers – select the persons with whom they will deal, and contract with those persons, on the basis of trademarks. The entity structures of businesses (corporate groups, franchises, joint ventures, etc.) are generally invisible to customers. Yet under current law the businesses' liabilities to customers are calculated from those entity structures. The result is a failure in the market for liability: Customers lack the information they need to contract for the level of supplier financial responsibility they prefer".

<sup>31</sup> "So even though a trademark may be considered property, it is not the right of the holder or "owner" unilaterally to dispose of that mark as he wishes. That limitation includes preventing so-called naked licenses, the severing of the mark from its goodwill. Coca Cola cannot give its hugely valuable brand to Joe's Cola without transferring assets or exercising some kind of quality control. Because trademarks play a signally function to the public, the public interest limits the property right and gives rise to the rule against naked licenses." Beth S. Noveck, *Trademark Law and the Social Construction of Trust: Creating the Legal Framework for on-line Identity*, New York Law School Public Law and Legal Theory Research Paper Series 05/06 # 10, <http://www.nyls.edu/bnoveck>

<sup>32</sup> Mesmo no sistema americano, essa política legislativa tem sido erodida pela jurisprudência. Vide Irene Calboli, *Florida Law Review*, Vol. 57, p. 771, 2005: "Historically, starting from the premise that trademark protection is about consumer welfare, trademark law has required trademarks to be assigned "with the goodwill" of the business to which they refer, to deter assignees from changing the quality of the marked products. (...) More recently, the discrepancy between the rule and its enforcement has escalated, with the courts de facto drifting away from the goodwill requirement in assessing the validity of trademark assignments. (...)

<sup>33</sup> O que não impede que se exijam controles de qualidade em outras legislações, fora da Propriedade Intelectual, como a de vigilância sanitária ou de consumidor.

qualitativas à cessão e licenciamento da marca<sup>34</sup>. O princípio da veracidade da marca continua prestigiado<sup>35</sup>, mas se limita à veracidade intrínseca, ou seja, o signo em si mesmo não pode ser concebido de jeito a enganar o consumidor<sup>36</sup>.

Essas distinções são relevantes para que se entenda a *função econômica* da marca. Embora existam também razões *jurídicas* para a proteção das marcas<sup>37</sup>, a economia subjacente é de tamanha relevância para o direito marcário – mais, talvez, do que em qualquer outro capítulo da Propriedade Intelectual – que justificam e mesmo impõe uma breve consideração desse tema.

## 2.2 A função econômica da marca

Deve-se distinguir primeiramente a função econômica *da marca* e a função da sua proteção *na concorrência*. Esta última será objeto do terceiro capítulo deste estudo.

Os autores americanos tendem a identificar dois principais esteios da função econômica da marca: a marca serve para diminuir o esforço de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a qualidade do produto<sup>38</sup>.

---

<sup>34</sup> Ao contrário da lei de 1971, em que o licenciado tinha a obrigação de zelar pela qualidade do objeto marcado sob licença, a lei de 1996 apenas dá poderes ao licenciante para controlar a qualidade, se quiser.

<sup>35</sup> A veracidade, como requisito da marca, é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor. Superior Tribunal de Justiça rip:90.0000845.0 no. :0000328. Mandado de Segurança, publicado no DJ de 21.05.1990, p. 04421. Primeira Seção decisão:24.04.1990. Ementa: mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer os requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes.

<sup>36</sup> OLAVO, Carlos. *Propriedade industrial*. Vol. I. Lisboa: Almedina, 1997, p. 39 s.: “não se pode ver na marca, de um ponto de vista jurídico, qualquer função de garantia”. No entanto, como nota Gama Cerqueira, Tratado, op. cit., nos 491 e 492, pp. 785-787, existe o dever de veracidade e licitude do signo ele mesmo .

<sup>37</sup> Pode-se citar aqui a questão da boa fé, o direito do consumidor à informação, a repressão ao enriquecimento sem causa.

<sup>38</sup> "The standard economic arguments stress two main benefits of protecting marks: reducing consumer search costs and creating incentives to maintain and improve product quality". Robert G. Bone, "Enforcement Costs and Trademark Puzzles," 90 Virginia Law Review 2099 (2004). . Vide também William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (2003), p. 166 e seg. Numa visão mais jurídica, nota Frédéric Pullaud-Dullian, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, 1999, §1.305: "Toutefois, le recours à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine des produits marqués, permet de nuancer cet effet d'épuisement lorsque la fonction même de la marque est faussée: pour que la marque joue son rôle d'identification, « elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la

O consumidor, pela marca, identifica o conjunto de qualidades e características que demanda, sem ter que testá-lo em cada caso, na confiança de que o agente econômico que introduziu o bem no mercado zelará sempre *pela coesão e consistência* de seus produtos e serviços; atende-se assim à questão da assimetria em informação, que faz com que os vendedores em mercados específicos tenham em geral mais informações do que os compradores<sup>39</sup>.

Mas, ao contrário do que ocorre com a bula de um remédio ou as especificações de um equipamento, a marca indica apenas *sumariamente* que o bem ou serviço pode ser objeto da expectativa de um conjunto de características, conforme a confiança que o consumidor adquiriu, ou recebeu da informação publicitária. Ao mesmo tempo proporciona ao consumidor economia de esforço, desnecessidade de reflexão e indução ao consumo<sup>40</sup>.

De outro lado, a existência de marcas contribuiria para que cada titular se aperfeiçoasse na captação de um público específico, permitindo apropriar-se legalmente desse

---

responsabilité de leur qualité » . La marque ne garantit pas la qualité des produits mais elle garantit que ces produits ont été élaborés et marqués sous la responsabilité du titulaire de cette marque, que leur qualité peut être attribuée à une entreprise déterminée”. Vide ainda Stacey L. Dogan, Mark Lemley, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, <http://ssrn.com/abstract=560725>, visitado em 22/10/2006. Sobre a análise econômica de marcas, vide Stephen L. Carter, The Trouble With Trademark, 99 YALE L.J. 759 (1990); Nicholas Economides, Trademarks, in The New Palgrave Dictionary Of Economics And The Law 601 (1998); Nicholas Economides, The Economics of Trademarks, 78 TRADEMARK REP. 523 (1988); William P. Kratzke, Normative Economic Analysis of Trademark Law, 21 MEM. ST. U.L. REV. 199, 214–17 (1991); Mark A. Lemley, The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense, 108 YALE L.J. 1687 (1999) e Barbosa, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das mercadorias, in Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999, p. 58.

<sup>39</sup> “Put simply, if consumers lacked the ability to distinguish one brand from another, firms would have no reason to create brands with more costly but higher quality characteristics. Consumers would be left to choose from a range of products far too limited to satisfy the full range of their preferences, and economic efficiency would suffer as a result.” Robert G. Bone, op. cit. Segundo Castillo Camacho, R. Demián, "Different Arrangements to Assure Quality: A Focus on Designations of Origin" (June 2003). Universidad de las Americas Puebla Working Paper No. 00023. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=417100> or DOI: 10.2139/ssrn.417100, o mesmo se daria em relação às indicações geográficas. A visão econômica da marca como economia de tempo do consumidor se reflete na jurisprudência: W.T. Rogers Co. v. Keane, 778 F.2d 334, 338 (7th Cir. 1985) (“The purpose [of trademark protection] is to reduce the cost of information to consumers by making it easy for them to identify the products or producers with which they have had either good experiences, so that they want to keep buying the product (or buying from the producer), or bad experiences, so that they want to avoid the product or the producer in the future.”).

<sup>40</sup> Benoît Heilbrunn, Du fascisme des marques, Le Monde, 23.04.04 : « En somme, la marque signe la mort de toute dialectique par un discours privilégiant le principe d'économie (dire une chose très fort avec un minimum de déperdition ainsi que l'illustrent des dispositifs tels que les logos et les slogans), mais aussi par la dénégation du principe de contradiction, dans la mesure où les marques articulent en permanence des régimes de valeurs contradictoires. Sous l'apparence de la diversité, elles diffusent en continu une sorte de rhétorique binaire (ancien contre nouveau, branché contre ringard, hommes contre femmes), qui fonde un discours monolithique se centrant sur un avantage consommateur unique et différenciant ».

processo de sedução<sup>41</sup>. Os autores econômicos, em particular os americanos, enfatizam que a sedução pode ser real, com oferta de qualidade e de estabilidade do produto<sup>42</sup>. Mas a marca também permite a sedução da clientela por outros métodos, como a chamada publicidade perceptiva<sup>43</sup> e através da indução ao consumo conspícuo<sup>44</sup>.

Essa construção dos doutrinadores americanos – na sua ênfase no aspecto racional e qualitativo – reflete, no entanto, certas peculiaridades do sistema americano, que não existem no direito brasileiro.

As técnicas de publicidade e a criação de um mercado de produtos de diferenciação induzida modificaram o equilíbrio do sistema de marcas<sup>45</sup>. A proteção se volta mais ao

---

<sup>41</sup> Claramente, a noção econômica de Posner & Landes supõe o consumidor racional, sereno, atento, não sujeito à sedução marcária. Como nota Barton Beebe, *Search And Persuasion In Trademark Law*, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005) "The received orthodoxy that trademark law exists to minimize our search costs elides a fundamental question: are we searching for trademarks or are trademarks searching for us? Is trademark law dedicated to the minimization of their search costs or ours?".

<sup>42</sup> "In the case of trademarks, it involves the incentive to develop a good reputation for one's brand through consistency of quality. If two producers adopt similar marks for their products, but consumers are not likely to be confused between the two, then each producer still has strong incentives to build a strong reputation for quality, and this works to the advantage of the consumer as well as the producers. But if there is a possibility of confusion, then each producer has less incentive to create a good reputation, since each will try to "free ride" on the other's reputation.", Michael Rushton, "Economics and Copyright in Works of Artistic Craftsmanship", encontrado em <http://www.law.ed.ac.uk/script/newsript/rushton.htm>, visitado em 24/11/05.

<sup>43</sup> "Trademarks make perception advertising possible. Through perception advertising, a desirable mental image may be added to the quality or variety features of the trademarked product, permitting competition in yet another dimension. The tie-in of the objective attributes of the product with the ones attached to it by perception advertising may distort purchasing decisions", Nicholas Economides, *Trademarks*, The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law (Peter Newman, Ed.), May 1998

<sup>44</sup> Vide, deste autor, "Marca e Status – os nichos da concorrência conspícuo", *Rev. De Direito Empresarial do Ibmec v. III*, 2004), encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/genericos.doc>, visitado em 24/11/05. Sobre a função análoga representada pelo design, diz Antonio Luis Figueira Barbosa, op. Cit, loc. Cit.: "A inter-relação e a complementaridade entre marcas e o desenho industrial para o alcance de um mesmo objetivo são os fatores que permitem classificá-los como meios de comercialização. O caráter persuasivo das marcas é semelhante ao desenho estético do produto atuando na formação da subjetividade dentro da estrutura de preferências dos consumidores, determinando a formação e controle da procura específica. É sempre bom ressaltar que, dentro deste marco de referência, o desenho industrial pode prescindir de sua funcionalidade, na medida em que predomina ou é exclusivamente empregada a "tecnologia da sensualidade". Este é um aspecto nem sempre bem compreendido, em especial pelos desenhistas industriais, quando há relutância em aceitar a possibilidade de seus produtos, de trabalho servirem para criar novas (des)necessidades predominando sobre o atendimento às necessidades existentes para o consumidor: "Assim, as mercadorias tomam emprestada sua linguagem estética da galanteria humana; mas, então, a relação é revertida, e as pessoas tomam emprestado a sua expressão estética do mundo das mercadorias".

<sup>45</sup> Diferenciação é a a criação de alternativas de demanda através de imagens-de-marca. Semiologicamente, resulta da multiplicidade de significantes em face de um só significado; sua utilização pode resultar em problemas de denotatividade e bi-univocidade no sistema marcário.

investimento realizado na própria marca do que à qualidade do produto representado<sup>46</sup>.

No nosso sistema *de propriedade intelectual*, a marca existe em si, como valor autônomo. Pode ser vendida, transferida, licenciada, sem vínculo a um produto qualitativamente definido. Outros capítulos do direito podem interferir na perda de qualidade de um produto marcado (ou de peso, quantidade de unidades, etc.) em detrimento do consumidor ou de terceiros. Não assim nosso sistema de Propriedade Intelectual<sup>47</sup>.

Diz, num texto absolutamente pertinente, José de Oliveira Ascensão<sup>48</sup>:

Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade.

A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos

---

<sup>46</sup> Do o nosso *Developing new technologies*, op. cit., p. 32 (...): "Since the days where a trademark was simply used to teach the faraway buyer which industrial or merchant was responsible for the quality of the product many things changed. A trademark turned into a value in itself and advertising investments created a trademark quality that has not always much to do with the good or service; it was therefore the first of the intellectual property rights in which the actual object of protection was sheer investment. Some authors have remarked that the building up of a trademark by means of massive advertisement has much in common with the construction of a character in a novel; in both cases only sometimes the result is a "roman a clef" bearing any resemblance to reality"

<sup>47</sup> Note-se, no entanto, que a marca ela mesma pode sofrer objeções no sistema da Propriedade Intelectual se for intrinsecamente ilusória, a chamada marca deceptiva. Tal vínculo entre a marca e o produto (a "veracidade") parece estar claro com o Código do Consumidor (Lei 8.078 de 12/09/90, Art. 4º, VI: [princípios da Política Nacional das Relações de Consumo] coibição e repressão eficientes (d) a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores.), em que a marca aparece como compromisso substantivo de qualidade que pode ser resgatado pelo usuário final dos serviços ou pelo adquirente das mercadorias ou produtos designados pela marca. No tocante ao próprio subsistema de Propriedade Intelectual, o princípio está expresso - ainda que imperfeitamente - pelo art. 124, X do CPI/96, ao se vedar o registro de "sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina". Sobre a questão, digo em *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª. Ed., Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003: "Sinal, sem dúvida, mas também qualquer outra forma marcária, notadamente a expressão, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade. Por procedência deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial. É vedado o registro que insinue vir o perfume de Paris, quando veio de Minas, e é proibido que deixe entender que o prestador dos serviços é a sociedade X, quando o é a Y. Por qualidade deve-se traduzir todo e qualquer atributo, positivo: como subsiste a imagem no Brasil de que o produto estrangeiro é melhor, a publicidade em outra língua exploraria tal peculiaridade de maneira a violar o princípio de veracidade. Mas as qualidades podem ser mais sutilmente insinuadas, e, se delas carecerem os produtos, mas forem apresentadas de forma a enganar o consumidor, ferindo, com isto, o interesse dos competidores, haverá a incidência da proibição. Fique claro que a prática burocrática desmentirá abundante e desmoralizantemente tal princípio. Nem se espere que a concorrência, a mais das vezes, reaja às marcas inverídicas; pois que perante as do competidor, lançará as suas, tão inverossímeis na expressão imediata, quanto infieis na relação entre signo e coisa representada: mutáveis no tempo, ao ir e vir dos insumos e dos caprichos, os produtos de uma marca serão o que for, enquanto restar um consumidor encantado pelos nomes mágicos".

<sup>48</sup> ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In *Revista da ABPI*, nº 61, nov/dez 2002, p. 17.

jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia.

A proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro - manifestação do princípio mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor - não leva a permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos.

Assim, se alguém adquirir marca de renome e fizer o cálculo de a aplicar a produtos ruins, escoando-os rapidamente graças ao apelo da marca e amortizando o investimento feito, não violou nenhum preceito jurídico. O artigo 216/1 b prevê a caducidade do registo se a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, com o consentimento do titular da marca. Manifesta o princípio, que domina todo o regime da marca, que esta não deve ser enganosa. Mas isto nada tem que ver com a manutenção do padrão de qualidade, que não constitui nenhuma obrigação jurídica.

Isso é evidenciado, inclusive, pelo fato de que no sistema vigente no Brasil, nisso divergindo da totalidade dos outros países da América do Sul, mesmo o bem adquirido no exterior do próprio titular terá sua importação vedada, pela aplicação da marca nacional. Assim bem de *mesma, exata qualidade e origem*, mas ostentando signo constante de registro brasileiro, importado sem autorização, viola marca<sup>49</sup>.

Uma perspectiva mais compatível com o sistema brasileiro seria considerar a marca *primordialmente* como uma segurança legal de retorno do investimento na criação da imagem do bem ou serviço perante o público, não obstante o que diz Ascarelli. A robustez de tal imagem depende de vários fatores, dos quais um é, sem dúvida, a qualidade, ou pelo menos àquela percebida pelo consumidor; mas outros objetos de investimento em imagem serão

---

<sup>49</sup> Vide o Agravo de Instrumento 70002659688, Sexta Câmara Cível do TJRS, em 1º de agosto de 2001: “Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao conceder a liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos comercializados pelo importador paralelo., pois ausente autorização da titular da marca para a operação. Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento de que o produto é legítimo, mas de importação paralela, sem o consentimento do titular da marca, conforme artigo transcrito pelas agravadas à fl. 262.”. (Grifei). N. Levin, *The Ten Commandments of Parallel Importation*. 18 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 217 (1986): “Opponents of parallel importation well know that genuine parallel do not counterfeit goods or trademarks because the goods are bona fide, as the trademark is applied by the manufacturer”. Em oposição, S.D. Gilbert,; E.A. Ludwig, e C.A. Fortine, *C.A. Federal Trademark Law and the Gray Market: The Need for a Cohesive Policy*. 18 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 217 (1986) e M.S. Knoll, *Gray Market Imports: Causes, Consequences and Resources*. 18 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 217 . (1986).

igualmente protegidos<sup>50</sup>. Não se denega proteção à marca, no Brasil, se o objeto designado é incompatível com a propaganda que dele se faz<sup>51</sup>.

O titular da marca cria o bem ou serviço e o introduz no mercado essencialmente para haver o retorno de seu investimento; poucos terão em memória a importância social de dar emprego, ou o mérito de atender às demandas e necessidades humanas. Assim, é *primordialmente* para justificar tal interesse que se protegem as marcas. Aí estará o interesse subjetivo puro; a importância da marca quanto à informação e escolha autônoma do consumidor será um interesse acessório, na perspectiva do Direito da Propriedade Intelectual e, até que seja subjetivado num caso específico, objeto apenas de direitos difusos.

No entanto (e atente-se para o que diz Ascarelli) o posicionamento autônomo e informado do consumidor pode ser também um interesse do investidor, se o produto ou serviço no qual investe acessa o mercado com vistas à decisão informada do público, e assim se manteria até quando, por razões de tecnologia, de moda ou outros percalços de mercado, a escolha do público não viesse, autônoma e naturalmente, a pender para outra escolha<sup>52</sup>.

Nasceria, aí, a tentação de enfatizar a fidelidade da marca, em detrimento à racionalidade, processo de que falam os autores<sup>53</sup>. Sobre isso, nota Antonio Luis Figueira

---

<sup>50</sup> BONE, Robert G., op. cit., p.41: “As another example, beer companies sometimes market the identical beer under distinct brands and promote each brand differently. Beer drinkers often become loyal to a particular brand even though the brands are the same in all their objective characteristics. This behavior might seem irrational, but it is not necessarily so. The consumer might prefer one brand to another because of the brand’s humorous television commercials. Maybe she likes to drink beer that has “cool” ads or enjoys talking about the ads with other beer drinkers or bartenders. (...) Just because advertising creates new preferences in addition to supplying information to help satisfy preferences already formed does not mean that the induced preferences are “irrational” or “bad” or that they should count as a social cost in considering whether to protect the mark.”

<sup>51</sup> Embora possa haver repercussões quanto ao Direito do Consumidor e, no âmbito publicitário, do CONAR.

<sup>52</sup> Vide abaixo a seção relativa à disponibilidade dos direitos de exclusividade em face do interesse dos consumidores. Como se lerá, a prática e a jurisprudência entendem que o interesse em questão é disponível.

<sup>53</sup> BONE, Robert G., op. cit., p. 45. “The claim is that advertising creates preferences that are in some sense “bad” because they involve brand loyalty. This assumes there is some way to distinguish between brand loyalty and ordinary consumer preferences, but it is not obvious how this can be done in a normatively acceptable or even a coherent way. For example, consider the problem of generic drugs. Many consumers prefer more expensive brand name drugs to their generic equivalents. Some critics of trademark law argue that this is evidence of the perverse effects of brand loyalty. The firm selling the brand name drug invests in developing consumer loyalty to its trademark during its period of patent exclusivity and thereby locks consumers into the brand name drug, interfering with their ability to realize the gains from lower-priced generics after the patent expires. But this is not the only possible explanation for the behavior. For instance, it might be perfectly rational for a consumer to pay a higher price for a brand name drug if the consumer believes that the brand name manufacturer is likely to exercise more skill and care in the manufacturing process. In that case, the consumer pays a premium in return for a smaller risk of getting a defective batch.”

Barbosa<sup>54</sup>:

De fato, não têm sido poucos os estudos, inclusive de caráter puramente empírico, que demonstram como a lealdade do consumidor facilita a ocorrência de imperfeições no mercado, transformando-se em uma barreira à entrada no mercado de potenciais competidores. Alguns autores reconhecem benefícios nas marcas ao garantirem qualidade, mas também levantam hipóteses da lealdade gerar imperfeições. Há, todavia, dois perigos potenciais. Um perigo é esta racional “lealdade à marca” conduzir a um desapontamento de expectativas se a qualidade não é mantida para uma linha específica de bens, ou para todos os produtos que ostentem a marca, e o consumidor não está informado das perdas em qualidade. O outro é que, se a marca for a única fonte de informação sobre a qualidade, ela será uma eficaz barreira à entrada, possibilitando lucros excessivos.

### 2.2.1. A noção de “origem” em direito de marcas

A marca repete-se em quase todos os sistemas nacionais, designa a origem dos produtos ou serviços.

No entanto, há que se distinguir de que *origem* de que se fala. Certamente não é a origem geográfica; indicações de procedência e designações de origem vinculam o bem ou serviço a uma origem geográfica, enquanto a marca funciona, muitas vezes, em sentido oposto, por exemplo, como índice de que a coerência e consistência dos produtos ou serviços *independem* de fatores naturais, como tão veementemente se expressa na indústria vinícola.

A origem não é, igualmente, subjetiva. A escolha de produtos e serviços se faz essencialmente pela marca, e não pelo titular ou fabricante<sup>55</sup>. A extrema mobilidade atual no controle e na forma das pessoas jurídicas titulares das marcas, ou fabricantes dos respectivos produtos, torna esse índice irrelevante.

A origem também não deve ser entendida como o do *estabelecimento* fabril ou prestador de serviços. Pelo menos no Brasil, e em quase todos os países em que não se

---

<sup>54</sup> BARBOSA, Antonio Luis Figueira. “Marcas e outros signos na realização das mercadorias” In *Sobre a proteção do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999, p. 53.

<sup>55</sup> “The vast majority of customers - both businesses and consumers - select the persons with whom they will deal, and contract with those persons, on the basis of trademarks. The entity structures of businesses (corporate groups, franchises, joint ventures, etc.) are generally invisible to customers.” LoPucki, Lynn M., “Toward a Trademark-Based Liability System”. *UCLA Law Review*, Vol. 49, No.4, 2002 {<http://ssrn.com/abstract=286373>}. O argumento tão corrente de que a origem é a pessoa foi questionado já em 1927 por Schechter, Frank L. Schechter, Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harv. L. Rev. 813 (1927), e hoje é apenas uma curiosidade histórica.

vincula a marca a um estabelecimento, como visto, o signo é licitamente usado, licenciado, vendido, quer os produtos sejam fabricados ou os serviços prestados pelo titular, pelo licenciado, ou por quaisquer terceiros.

Veja-se aqui a relevante crítica de José de Oliveira Ascensão<sup>56</sup>:

É corrente colocar como função originária da marca a de indicar a origem do produto (que mais tarde, se estenderia ao serviço também). A marca asseguraria que os produtos a que se aplicava tinham a mesma origem. Supomos que hoje este entendimento é insustentável. Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma. Mas sobretudo, se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto. Por isso sob a mesma marca circulam produtos bons e produtos maus. As reformulações que têm sido tentadas não são convincentes. Entre nós, Couto Gonçalves procura encontrar, como sub-rogado da unidade de origem empresarial, uma unidade de origem pessoal: há sempre uma pessoa a quem se atribui o ónus do uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados. É não dizer nada: exprime-se apenas que a marca tem um titular, e que esse titular, como todos, tem poderes e deveres. Nada se diz ao público sobre a origem dos produtos ou serviços. Na realidade, há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva.

Por fim, não se entenderá que *origem* seja o crivo de um controle de qualidade, como ocorre, ainda na indústria vinícola, mas especificamente a alemã, quanto à uniformidade e qualidade intrínseca dos *kabinett*, *auslese*, *trockenauslese*, etc. Já se evidenciou que o direito de marcas não visa assegurar qualidade, o que será objeto de outros capítulos da enciclopédia jurídica.

A “origem” a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela. Esta relação fática e bilateral, que se realimenta, transcende as licenças, prescinde da garantia de qualidade, ignora a geografia e as peculiaridades de um estabelecimento fabril.

Como indicam Landes e Posner<sup>57</sup>:

---

<sup>56</sup> ASCENÇÃO, op. cit., p. 21.

<sup>57</sup> LANDES e POSNER, op. cit. p. 168.

Less obviously, a firm's incentive to invest resources in developing and maintaining (as through advertising) a strong mark depends on its ability to maintain consistent product quality. In other words, trademarks have a self-enforcing feature. They are valuable only insofar as they denote consistent quality, and so only a firm able to maintain consistent quality has an incentive to expend the resources necessary to develop a strong trademark. When a brand's quality is inconsistent, consumers learn that the trademark does not enable them to relate their past to their future consumption experiences; the trademark does not reduce their search costs; they are unwilling to pay more for the branded than for the unbranded good; and so the firm will not earn a sufficient return on its expenditures on promoting the trademark to justify making them. A similar argument shows that a firm with a valuable trademark will be reluctant to lower the quality of its brand because it would suffer a capital loss on its investment in the trademark.

Não parece ser coincidência que os valores apontados acima, a coerência e consistência, sejam, no âmbito dos estudos lingüísticos correntes, categorias centrais da construção simbólica<sup>58</sup>.

### 2.2.2. Marca e processo inovador

A relação entre o registro de marcas e o estímulo ao processo inovador pode não parecer tão evidente ao analista econômico, em parte devido ao aforismo, geralmente repetido, de que as patentes (e o *trade secret* ou *know-how*) atuam no momento da produção industrial e as marcas se inserem no processo de circulação de mercadorias.

Mas deve-se dedicar atenção a tal sistema de proteção, porque a marca: a) é um dos mais importantes fatores de apropriação dos resultados do processo inovador; b) tem sido utilizada como veículo de transferência de técnicas entre empresas; c) constitui um paradigma de direito de exclusiva do sistema de propriedade intelectual.

---

<sup>58</sup> BARBOSA, Antonio Luis Figueira. "Marcas e outros signos na realização das mercadorias" In *Sobre a proteção do trabalho intelectual*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999, p. 39. "Parece necessário precisar o sentido da garantia de qualidade quando referido às marcas. Não se trata de uma garantia técnica, contendo precisas especificações relacionadas às matérias-primas e insumos usados na produção ou, ainda, ao desempenho do produto em seu uso pelo consumidor. Portanto, não há a possibilidade de uma diferenciação entre mercadorias am-parada por uma metodologia real e objetiva, na medida em que a própria qualidade não se especifica. Mas trata-se de uma garantia do produto em si e por si, proveniente da sua tradição em mercado, ainda que o produtor recentemente tenha se iniciado no negócio. Em outras palavras, uma indicação de consistência de qualidade".

A função da marca, ao afirmar a imagem reconhecível da atividade empresarial<sup>59</sup>, tem função relevante na apropriação dos resultados do processo inovador. De todas as modalidades de proteção da propriedade intelectual, a marca tem sido considerada pelas empresas americanas a de maior relevância<sup>60</sup>.

É no setor farmacêutico que esta função da marca melhor se revela: mais de 40% das marcas estão na classe de medicamentos e similares. Nos EUA, para 700 medicamentos registrados, existiam, em 1986, mais de 20.000 marcas que desempenhavam importantíssima função de diferenciação - muitas vezes artificial - de um produto clinicamente homogêneo. Na promoção de tais marcas, a indústria mantém um nível de investimento de 25% da receita bruta - uma das mais altas de todas as indústrias<sup>61</sup>.

A capacidade de contribuir para a fidelidade da clientela que se atribui às marcas torna-se particularmente importante nas hipóteses em que toda uma geração de patentes de fármacos espira sem substituição. É também o momento em que surge a indústria de produtos genéricos que, livre da barreira patentária, passa a poder oferecer produtos - designados pelo nome científico ou genérico - a preços muito inferiores aos dos concorrentes tradicionais<sup>62</sup>.

Tal função é especialmente reconhecida no sistema de proteção de variedades de plantas, no qual cada variedade deve ter, além da marca de comércio, denominação específica que servirá de designação genérica da nova criação<sup>63</sup>.

### 2.3 As funções para-marcárias

Outros objetos de direito terão funções análogas à marca, de distinção relativa de agentes ou objetos na concorrência. Serão eles:

- a) Os objetos de desenho industrial;

---

<sup>59</sup> O processo de distinção da marca, tal como ocorre atualmente, tem como objeto a atividade empresarial e não exatamente uma mercadoria, produto ou serviço (BARBOSA, Denis Borges. "Expressões e sinais de propaganda" In *Revista Forense*, No 283, p. 92).

<sup>60</sup> Na pesquisa da USITC (1988), 64% das empresas consideraram as marcas como muito importantes, contra 43% para os trade secrets, 42% para patentes, e 18% para direitos autorais.

<sup>61</sup> BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 37.

<sup>62</sup> "Research-based giants have made money selling off-patent drugs for years. But to command higher prices, they did so by offering products under brand, not generic, names" (Business Week, 5/12/88)

<sup>63</sup> É curioso notar que o primeiro tipo de proteção às variedades de plantas surgiu com o sistema de marcas (lei tcheca de 1921); o novo direito, nos moldes da UPOV, foi introduzido pela Holanda, em 1942. Para uma história desta modalidade de proteção, ver Doc. UPOV AJ-XIII/3, Par. 20

b) O Trade Dress ;

c) As construções publicitárias, inclusive as *expressões e sinais de propaganda*.

Como os pressupostos econômicos e semiológicos e – em certo grau – também os jurídicos dessas categorias e das marcas são próximos, em muito se aproveita a construção doutrinária e jurisprudencial desta área mais vasta para iluminar os problemas aqui estudados.

### 2.3.1. A função distintiva do desenho industrial

Seguindo as lições de Gama Cerqueira<sup>64</sup>, temos que:

Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando êsses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II). Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que êsses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. **Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público.**

Equiparam-se aos produtos, para o efeito de sua proteção contra a concorrência desleal, como já foi dito, os serviços oferecidos ao público por uma empresa ou estabelecimento. *Grifo nosso*

Neste caso, as configurações ornamentais têm função análoga às marcas, como nota Antonio Luis Figueira Barbosa<sup>65</sup>:

A inter-relação e a complementaridade entre marcas e o desenho industrial para o alcance de um mesmo objetivo são os fatores que permitem classificá-los como meios de comercialização. O caráter persuasivo das marcas é semelhante ao desenho estético do produto atuando na formação da subjetividade dentro da estrutura de preferências dos consumidores, determinando a formação e controle da procura específica. É sempre bom ressaltar que, dentro deste marco de referência, o desenho industrial pode

---

<sup>64</sup> CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da propriedade industrial* – volume II, tomo I, parte II – Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, p. 378-379.

<sup>65</sup> Barbosa, Antonio Luis Figueira. op. cit., p. 73

prescindir de sua funcionalidade, na medida em que predomina ou é exclusivamente empregada a “tecnologia da sensualidade”. Este é um aspecto nem sempre bem compreendido, em especial pelos desenhistas industriais, quando há relutância em aceitar a possibilidade de seus produtos, de trabalho servirem para criar novas (des)necessidades predominando sobre o atendimento às necessidades existentes para o consumidor:

Assim, as mercadorias tomam emprestada sua linguagem estética da galanteria humana; mas, então, a relação é revertida, e as pessoas tomam emprestado a sua expressão estética do mundo das mercadorias<sup>66</sup>.

Tive, igualmente, oportunidade de indicar a mesma hipótese – de confusão entre elementos ornamentais de produtos – na 2ª. Ed. do meu *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Lumen Júris, 2003:

No caso de concorrência desleal por imitação de aspectos ornamentais de um produto de uma empresa de renome por outra empresa, a análise da incidência de concorrência desleal deve ocorrer ao comparar as características externas do produto ou a forma de apresentação dos mesmos<sup>67</sup>, deve-se levar em conta o risco de confusão do público consumidor destes produtos.

Não raro os consumidores de produtos idênticos pensam se tratar de uma variação de um mesmo produto, de mesma marca e titular, como sendo um produto de mesmo segmento de uma da mesma marca. O titular do produto imitador aproveita-se do sucesso do titular do produto imitado para confundir os consumidores com a similaridade externa entre os produtos.

Para Pontes de Miranda<sup>68</sup>, no que tange à concorrência desleal, é contrário a direito, tudo aquilo que, reproduzindo ou imitando, traz confusão; não há confusão se há distinguibilidade.

Já Pouillet<sup>69</sup>, escrevendo em 1892, aponta decisões judiciais que – mesmo na época –

---

<sup>66</sup> [Nota do original] Haug, , Wolfgang Fritz, *Critique of Commodity Aesthetics: appearance, sexuality and advertising in capitalistic society*, University of Minnesota Press, 1987, p. 19.

<sup>67</sup> CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da propriedade industrial* – volume II, tomo II, parte III –. Rio de Janeiro: Forense, 1952, P. 378.

<sup>68</sup> MIRANDA. Pontes de. *Tratado de direito privado* – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, vol II. 4ª edição. São Paulo: RT, 1983, p. 316.

<sup>69</sup> POUILLET, Eugène. *Traité des Marques de fabrique et de la Concurrence Déloyale en tous genres*, Paris: Marchal et Billard, 1892, p. 526-527.

Jurisprudence; espèces ou la concurrence déloyale a été reconnue. — il a été jugé: 1° qu'il y a concurrence déloyale à employer, pour la vente d'un produit similaire, la même forme et la même couleur de boîte qu'une maison rivale (Trib. comm. Seine, 17 sept. 1835, Gevelot, Gaz. Trib., 18 sept.) ; 2° que le flacon qui contient un produit est pour le marchand un moyen d'écoulement et une enseigne ; il constitue des lors une propriété qui,

já determinam as espécies de atos de concorrência desleal por confusão e os exemplificam:

Caracteriza-se concorrência desleal 1º - empregar, para venda um produto similar, de mesma forma e mesma cor de caixa de uma casa rival (Trib. comm. Sena, 17 sept. 1835, Gevelot, gás.Trib., 18 sept.);...

3º não é lícito um comerciante empregar meio desleal para fazer concorrência a outro vendendo mercadoria de mesma natureza sem distinção de forma a induzir público erro; conseqüentemente, o comerciante que adota a mesma forma de garrafa, de carimbo, e a mesma cor de cera que um concorrente, faz aquilo na intenção evidente de fazer confusão entre os produtos, e causar confusão ao público, cometendo atos de concorrência desleal. Com razão é de se proibir o uso de produtos ou sinais que provoquem a confusão.. (Lião, 21 de Agosto de 1851, Dalloz, J. Pall.51.2.643);...

Semelhança de utensílios. - A capacidade de recipiente qualquer invólucro não pode ser uma propriedade exclusiva; qualquer pessoa pode fabricar recipientes da mesma capacidade que a cujo outro fez uso primeiro, sobretudo quando esta capacidade traduz-se numa medida legal. Contudo a semelhança dos utensílios utilizados com elementos confusórios a outros, pode ser com razão considerada um ato de concorrência desleal (Trib. comm. Seine, 8 fév. 1854).

É também Pouillet<sup>70</sup>, ao se referir às formas dos produtos reconhece que estas formas podem ser objetos de concorrência desleal, que entende que a forma dada a um produto, quando é característica e nova, pode ser o elemento de concorrência desleal:... quando um industrial adotar, como características distintivas de seu produto, uma cor especial, combinar uma disposição linhas direita formando um objeto original, existirá concorrência desleal por parte comerciante que empregar o mesmo desenho, cores e disposição linhas para produto similar. (Paris, 21 janv. 1850, Leperdriel, Dall.51.2.123).<sup>71</sup>

comme toute autre, a droit d'être respectée (Trib. comm. Seine, 13 oct. 1847, Sévin, Gaz. Trib., 14 oct.) ; 3º qu'il n'est jamais permis à un commerçant d'employer des moyens déloyaux pour faire concurrence à ceux qui vendent des marchandises de même nature, et qu'on doit considérer, comme moyens illicites, ceux qui sont de nature à induire le public en erreur; en conséquence, celui qui adopte la même forme de bouteille, de cachet, et la même couleur de cire qu'un concurrent, et cela dans l'intention évidente de faire confusion, se rend coupable de concurrence déloyale et se voit avec raison interdire l'usage des signes entraînant la confusion... (Lião, 21 de Agosto de 1851, Dalloz, J.Pall.51.2.643).

Similitude d'ustensiles. — La contenance d'un récipient quelconque ne peut être une propriété exclusive ; toute personne peut faire fabriquer des récipients de la même contenance que celle dont un autre a fait usage le premier, surtout lorsque cette contenance se traduit par une mesure légale (2). Toutefois la similitude des ustensiles, jointe à d'autres éléments de confusion, pourrait être avec raison considérée comme ayant été imaginée dans un but de concurrence déloyale (3).

<sup>70</sup> Ibidem p. 533

Nous avons émis l'opinion que la forme donnée au produit, lorsqu'elle est caractéristique et nouvelle, peut constituer une marque ; à plus forte raison, sommes-nous d'avis,—et cela est hors de contestation, — que cette forme du produit lui-même peut être l'élément d'une concurrence déloyale.

<sup>71</sup> Il a été jugé dans cet ordre d'idées : 1º que, lorsqu'un industriel adopte, comme signe distinctif de ses produits, une couleur spéciale combinée à une disposition de lignes droites formant un quadrillé, il y a concurrence déloyale de la part du commerçant qui emploie la même nuance et la même disposition de lignes pour des produits similaires.

Um objeto oval, colocado ao centro de um vidro polido, compoendo uma lanterna, não é uma marca de fabrica, mas sua constituição original o permite ser protegido de cópia por seus concorrentes. (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852, Aubineau, Teulet.1.40)<sup>72</sup>

### 2.3.2. O trade dress

Cabe neste contexto suscitar a noção de *Trade Dress*, para o que nos valem da definição de José Carlos Tinoco Soares<sup>73</sup>:

Trade dress e/ou conjunto imagem, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a “vestimenta”, e/ou o “uniforme” isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade.

Assim descreve Richard Posner:

The term “trade dress” refers to the appearance of a product when that appearance is used to identify the producer. To function as an identifier, the appearance must be distinctive by reason of the shape or color or texture or other visible or otherwise palpable feature of the product or its packaging. If it isn’t distinctive, it won’t be associated in the mind of the consumer with a specific producer. If it is distinctive, and if as a result it comes to identify the producer, the danger arises that the duplication of this appearance, this “trade dress,” by a competing seller will confuse the consumer regarding the origin of the product; the consumer may think it the product of the producer whose trade dress was copied. Trade dress thus serves the same function as trademark, and is treated the same way by the Lanham Act and the cases interpreting it. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 773 (1992); *Blau Plumbing, Inc. v. S.O.S. Fix-It, Inc.*, 781 F.2d 604, 608 (7<sup>th</sup> Cir. 1986); 1 J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 8:1, pp. 8-3 to 8-4 (4<sup>th</sup> ed. 1998)<sup>74</sup>.

---

<sup>72</sup> Ibidem p. 533. qu'un ovale, ménagé au centre du verre dépoli dont se compose une lanterne, ne constitue pas une marque de fabrique; toutefois, un pareil signe constitue, au profit de celui qui en a le premier fait emploi, une sorte d'enseigne qui peut être interdite à ses concurrents (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852, Aubineau, Teulet.1.40).

<sup>73</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência Desleal” vs. “Trade Dress e/ou “Conjunto-Imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. Do mesmo autor, “Trade dress e/ou Conjunto-Imagem”, *Revista da ABPI*, No 15, mar/abr, 1, p. 25.

<sup>74</sup> Posner, Richard, como Desembargador-Relator no caso *Publications Int’l, Ltd. v. Landoll, Inc.*, 164 F.3d 337, 342 (7<sup>th</sup> Cir. 1998), cert. denied, 526 U.S. 1088 (Apr. 26, 1999).

Tal noção vale ser complementada pela construção jurisprudencial sobre a questão, evidenciando não só o *Trade Dress* como forma do produto – marca tridimensional – como também a de uma expressão visual total do estabelecimento:

Suprema Corte dos Estados Unidos  
 TWO PESOS, INC. v. TACO CABANA, INC., 505 U.S. 763 (1992)  
 Taco Cabana describes its Mexican trade dress as  
 “a festive eating atmosphere having interior dining and patio areas decorated with artifacts, bright colors, paintings and murals. The patio includes interior and exterior areas, with the interior patio capable of being sealed off from the outside patio by overhead garage doors. The stepped exterior of the building is a festive and vivid color scheme using top border paint and neon stripes. Bright awnings and umbrellas continue the theme.” 932 F.2d 1113, 1117 (CA5 1991).  
 “[T]rade dress” is the total image of the business. Taco Cabana’s trade dress may include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment used to serve food, the servers’ uniforms, and other features reflecting on the total image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this definition and quoted from *Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc.*, 864 F.2d 1253, 1256 (CA5 1989): “The ‘trade dress’ of a product is essentially its total image and overall appearance.” See 932 F.2d 1113, 1118 (CA5 1991). It “involves the total image of a product, and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.” *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement (Third) of Unfair Competition 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990).  
 WAL-MART STORES, INC. V. SAMARA BROTHERS, INC., --Decided March 22, 2000  
 [the trademark law] has been held to embrace not just word marks and symbol marks, but also “trade dress”—a category that originally included only the packaging, or “dressing, “ of a product, but in recent years has been expanded by many courts of appeals to encompass the product’s design. (...)  
 Design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of inherent distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging derives from the fact that the very purpose of attaching a particular word to a product, or encasing it in a distinctive package, is most often to identify the product’s source. Where it is not reasonable to assume consumer predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source, inherent distinctiveness will not be found. With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing.

Nota-se, igualmente, construção jurisprudencial nacional:

Mr. Cat garante ‘trade dress’ na Justiça  
 A empresa de franquias de calçados Mr. Cat obteve uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro impedindo o uso indevido do conjunto de imagem - ou “trade dress” - de suas lojas. A decisão foi proferida contra um ex-

franqueado que, depois de encerrado o contrato, continuou usando o mesmo ponto, fornecedores e toda a sinalização visual que identifica a franquia original, alterando apenas o nome da loja.

Segundo a decisão da juíza Márcia de Carvalho, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a ex-franqueada tem 30 dias para cessar as práticas de concorrência desleal, sob pena de multa. Deverá alterar a decoração interna e externa das lojas, mudar embalagens e deixar de usar know-how e dados confidenciais adquiridos durante o contrato de franquia.

A decisão implica também em mudar o ramo de atividade da loja. Segundo o advogado da Mr. Cat, Luiz Edgard Montauray Pimenta, do Montauray, Pimenta, Machado Lioce Advogados, o contrato de franquia continha uma cláusula de não-concorrência que obrigava a ex-franqueada a ficar um ano fora do ramo de calçados.

De acordo com Montauray Pimenta, a ex-franqueada praticou concorrência desleal ao se apropriar da propriedade visual da loja. A previsão não existe explicitamente na legislação de concorrência desleal, mas já há alguma jurisprudência sobre o assunto. A Mr. Cat possui outro precedente do gênero no Tribunal de Justiça de Goiás, contra uma loja que encerrou o contrato mas manteve-se em atividade com outro nome.<sup>75</sup>

Spoletto ganha ação contra restaurante pernambucano. Empresa será obrigada a mudar o layout interno e externo sob pena de multa diária no valor de R\$10 mil.

O Spoletto ganhou ação movida contra o restaurante Julietto, no Recife, em mais uma decisão envolvendo violação de *trade dress* de estabelecimentos comerciais. O restaurante imita a mesma configuração visual, arquitetônica e operacional da rede de massas, que está presente na capital pernambucana com três unidades e em mais 14 estados com mais de 80 lojas.

O juiz Adalberto de Oliveira Melo da 18ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de Pernambuco confirmou a liminar concedida em 25 de março de 2003 e proibiu o restaurante Julietto de utilizar qualquer configuração ou estruturação similar à aparência dos estabelecimentos do restaurante Spoletto (*trade dress*), nos termos do artigo 209, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279/96), sob pena de multa diária no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de transgressão da sentença. A sentença foi publicada em 28 de abril de 2004<sup>76</sup>.

Quarta Vara Cível de Goiânia. Autos Nº 1101/97. Ação de Indenização, 17 de setembro de 2001.

(...) O *punctum saliens* da questão gira em torno do fato das rés estarem fabricando e comercializando peças de vestuário e calçados sob marca similar às que autora fabrica e vende, sem sua autorização, além de conferir aos seus estabelecimentos aparência interna e externa muito semelhante à criada pela autora, além de adotar como marca a expressão MR. FOOT que é bem parecida com a marca da autora MR. CAT, gerando confusão nos consumidores, situação que configura concorrência desleal e desvio de clientela. (...)

Destarte em havendo semelhança tal, ao ponto das rés levarem à confusão alguns consumidores, ao ponto da marca “Mr. Foot” ser tida com ao marca

---

<sup>75</sup> TEIXEIRA, Fernando, *Jornal Valor Econômico* 14/06/05.

<sup>76</sup> Notícia em *Geranegócios*, de 04/03/2004, encontrado em

<http://www.geranegocio.com.br/html/geral/noticia.asp?area=4&id=269>, visitado em 27/10/2006.

“Mr. Cat”, torna-se irrefragável a imitação em detrimento da autora, suscetível, mesmo, de coibição e a ensejadora de reparação indenizatória pelos prejuízos comerciais advindos.

Assim, no que tange à imitação, imperioso consignar o seu conceito à luz do entendimento de JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, em sua obra intitulada Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. Pág. 201 Editora Revista dos Tribunais. Di-lo:

“A imitação consiste no artifício empregado na composição de uma marca, cuja finalidade é iludir a justiça e o consumidor desatento...”

Evidente que, uma vez imitada uma marca, obviamente gerará confusão sobre a qual se está contraindo, induzindo o consumidor a adquirir uma mercadoria pensando ser outra, em típica atitude de concorrência desleal. Neste tópico, esclareceu o experto que “... A loja ‘mister’ que estiver mais próxima do cliente é a loja que vai vender, porque os produtos são muito parecidos. Ao entrar numa dessas lojas o cliente somente saberá em qual delas está, se prestar bastante atenção, verá que os vendedores das lojas Mr. Cat usam aventais azuis. Ou se observarem atentamente o nome das lojas em suas fachadas, que são extremamente parecidas.” (fl. 246).

Assim, o trabalho pericial concluiu que, em face da grande semelhança que as marcas em comento guardam entre si, confunde os consumidores, que, desatentos, adquirirão, por certo, mercadorias vendidas pelas réis, quando, na verdade, quereriam adquirir as mercadorias comercializadas pela autora, causando-lhe, assim, flagrante prejuízo.

Tal proteção tem suscitado sérias ponderações pela doutrina<sup>77</sup>.

### 2.3.3. Expressão ou sinal de propaganda

O conceito de “sinal e expressão de propaganda” estava, no Código de 1971, expresso no art. 73:

Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Na atual legislação, a definição continua aplicável, eis que, no contexto da concorrência desleal, a *função* dos sinais e expressões de propaganda continua intacta; alerta-se, apenas, o título de proteção, que passa de exclusivo, através de registro, a não exclusivo -

---

<sup>77</sup> LEMLEY, Mark, “The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense”, encontrado em [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=147788](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=147788), visitado em 27/10/2006. Dinwoodie, Graeme B, Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress, 75 North Carolina Law Review 471 (1997). John P. Musone, Obtaining and Enforcing Trade Dress for Computer Graphical User Interfaces - A Practitioner's Guide, 4 RICH. J.L. & TECH. 2, (Winter 1997).

mas tutelado no contexto da concorrência; ou, igualmente exclusivo, no contexto do Direito Autoral<sup>78</sup>.

Diz Wilson Jabour<sup>79</sup>:

Propaganda dispersiva: prevista no inciso IV do art. 195, que determina que comete crime de concorrência desleal aquele que usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos.

A possibilidade de confusão, nesse caso, dá-se pela utilização de expressão ou sinal de propaganda alheio. Note-se que a Lei de 1996 deixou de prever registro específico para esses sinais (diferentemente do que ocorria com o Código da Propriedade Industrial anterior, a revogada Lei n. 5.772/71), de sorte que, para a verificação da conduta ilícita, dependerá a constatação da existência de expressão ou sinal de propaganda.

Estes podem ser palavras isoladas, frases (o *slogan*: “O príncipe veste hoje o homem de amanhã”) ou textos em versos (“veja ilustre passageiro..”). Textos longos, em prosa, ou verso, não têm normalmente condições de preencher os requisitos de registrabilidade.

De outro lado, não estarão entre os sinais e expressões de propaganda os rótulos, simplesmente apostos aos produtos, as formas e características de embalagem, e todo e qualquer elemento verbal ou visual que não se caracteriza dentro dos pressupostos funcionais desta figura da propriedade industrial.

#### 2.3.3.1. Função

Destina-se a expressão ou sinal de propaganda a “recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”. Perante a marca, cuja função clássica é de *distinguir* as mercadorias ou serviços de um empresário frente aos de outro, a propaganda se propõe a incitar o público ao consumo, ou à valorização da atividade do titular.

---

<sup>78</sup> Vide a Resolução ABPI no. 38, de 19 de agosto de 2002. Diante das limitações impostas pela lei 9.610/96 para proteção autoral e da não previsão da forma do registro de expressão de propaganda a partir da Lei 9.279/96, é de se recomendar o registro (privado) da ABP, visto a seguir, ou que os slogans sejam protegidos por ato notarial, na forma especial que lhe assegure proteção num caso de questionamento judicial futuro. No tocante ao eventual elemento figurativo (sinal) da propaganda, conviria seja levada a registro junto à Escola de Belas Artes da UFRJ ou mesmo ao INPI.

<sup>79</sup> JABOUR, op. cit., p. 43.

Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fática de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: *‘el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto único, sino una asociación de pensamientos o conceptos’*.

É claro que também a marca é utilizada para fixar a imagem do produto, mercadoria ou serviço (como o nome de empresa é usado para fazê-lo da empresa, e o título do estabelecimento, deste), permitindo determinar o objeto da conação; e melhor é a marca que, distinguindo bem o produto, contribua por sua forma inventiva e original para o processo publicitário. Mas, enquanto usada como meio de identificação, a marca é apenas um elemento do processo.

Se o sinal ou expressão for incapaz de exercer qualquer de tais funções (recomendar atividade, realçar qualidade, chamar a atenção), não há a possibilidade da proteção pela propriedade industrial, como o notou Pontes de Miranda.

De outro lado, recomenda as atividades de uma instituição bancária falar de sua solidez e tradição, recomenda os artigos ou serviços de uma empresa quem os diz bons e baratos; e atrai a atenção o luminoso intermitente, o mamute em tamanho natural, ou a figura marcadamente erótica.

#### 2.3.3.2. O registro da ABP

Como uma iniciativa privada e auto-regulatória, os problemas resultantes da extinção do registro de sinais e expressões de propaganda foram, em parte, tratados pelo registro da Associação Brasileira de Propaganda, assim descrito por Dirceu Santa Rosa<sup>80</sup>:

Em poucas linhas, o registro na ABP funciona a partir de um requerimento da agência de propaganda cadastrada na ABP para a Entidade Depositária da Criação de Propaganda, com cópias da mesma e termo de cessão de direitos patrimoniais pelos autores da obra ou outra prova de titularidade de seus direitos. O depósito é feito via Internet e o material criado pela agência é

---

<sup>80</sup> SANTA ROSA, Dirceu, *Revista Consultor Jurídico*, 7 de março de 2004, encontrada em <http://conjur.estadao.com.br/static/text/205,1>, visitada em 27/10/2006.

sigiloso. O registro é declaratório, sem a expedição de certificados ou qualquer avaliação do material depositado, e é válido por 2 períodos de 6 meses, cabendo renovação. Após um ano, a agência deverá solicitar um novo depósito para garantir a proteção. Caso uma agência de publicidade descubra que outra utilizou elementos criativos de campanha já depositada, a mesma deve acionar a Entidade Depositária, que enviará o material depositado ao CONAR, ou para o Judiciário, para os devidos procedimentos no âmbito daqueles fóruns, aos quais caberá o processo e o julgamento da questão. Estes materiais poderão ser solicitados à ABP a qualquer tempo, por ordem judicial ou a requerimento do próprio interessado.

### 3. MARCA COMO OBJETO SIMBÓLICO

O sistema de marcas não passaria impune de uma análise semiológica; não porque uma visão acadêmica de fundo humanístico o aconselhasse, mas simplesmente porque sem essa perspectiva não se resolvem alguns problemas jurídicos centrais ao sistema<sup>81</sup>.

Nesta seção, examinaremos em primeiro lugar as conseqüências jurídicas do uso semiológico dos signos como marcas, e, em seguida, indicaremos alguns processos semiológicos que servem em especial, à criação do mercado de bens de consumo conspícuo.

#### 3.1. Imprescindibilidade da análise semiológica das marcas

A importância do estudo semiológico para o Direito de Marcas, que encontra recentemente a contribuição vivificadora do Prof. Barton Beebe, da Yeshiva University<sup>82</sup>, foi, entre nós, prefigurado pelo gênio de Miguel Reale<sup>83</sup>, em Parecer de novembro de 1981:

É sabido, pêlos modernos estudos de Semiologia, sobretudo a partir de Ferdinand de Saussure, com o seu famoso Curso de lingüística geral, de 1922, ser insuficiente, como meio de comunicação, a instância de uma realidade lingüística vinculada, estaticamente, ao formalismo das palavras, sem levar em conta a riqueza dinâmica dos instrumentos expressivos, que estabelecem novos e mais concretos liames entre “significante” e “significado”.

---

<sup>81</sup> BOSLAND, Jason. “The Culture of Trade Marks: An Alternative Cultural Theory Perspective, Intellectual Property” Research Institute of Australia The University of Melbourne Intellectual Property Research Institute of Australia Working Paper No. 13/05, Jean Baudrillard, *Simulacres et simulation*, Editions Galilee, 1985. Stephen Wilf, ‘Who Authors Trademarks?’ (1999) 17 *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 1, Patricia Loughlan, ‘Protecting culturally significant uses of trade marks (without a First Amendment)’ (2000) 22(7) *European Intellectual Property Review* 331.

<sup>82</sup> BEEBE, Barton. “The Semiotic Analysis Of Trademark Law”, 622 51 *UCLA Law Review*, 621 (2004). No mesmo caminho de análise, vide L. J. Gibbons, *Semiotics of the Scandalous and the Immoral and the Disparaging: Section 2(A) Trademark Law After Lawrence v. Texas*, 9 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 187 (2005), R. Tushnet, *Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It*, 114 *Yale L.J.* 535 (2004). J.M. Balkin, *The Hohfeldian Approach to Law and Semiotics*, 44 *U. Miami L. Rev.* 1119 (1990). J. T. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 11:81 (4th ed. 2002). R.C. Dreyfus, *Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation*, 65 *Notre Dame L. Rev.* 397 (1989-90). D. Brio, R.P. Maloy, *Law and Market Economy: Reinterpreting the Values of Law and Economics*, 15 *Int'l J. Semiotics L.* 217 (2002). K. Aoki, *How the World Dreams Itself to Be American: Reflections on the Relationship Between the Expanding Scope of Trademark Protection and Free Speech Norms*, 17 *Loy. L.A. Ent. L.J.* 523 (1997).

<sup>83</sup> Note-se que Reale propôs uma análise semiótica ao direito em sua Teoria Tridimensional. Vide Ricardo Régis Oliveira Veras, “Funções lingüísticas predominantes na teoria tridimensional de Miguel Reale”, encontrado em <http://www.apriori.com.br/cgi/for/viewtopic.php?p=2779>, visitado em 23/10/2006.

É hoje, em suma, reconhecido, o caráter sistémico da língua, de tal modo que se torna necessário o estudo sistemático e sincrônico de seus elementos de comunicação, a fim de determinar-se o efetivo valor daquilo que, nos termos da lei, se pretendeu exprimir e comunicar.

10. Essa obrigatoriedade de examinar, em conjunto, todos os elementos correlates que integram uma realidade natural ou social, inclusive a jurídica, constitui, aliás, um dos pressupostos da Teoria do Conhecimento em geral, implicando, como assinala Ernst Cassirer, a apreciação das notas distintivas (*distinguishing marks*) pelas quais ela (a realidade) é vista como uma unidade (*through which it is seen as a unity*) (*The philosophy of symbolic forms*, trad. Ralph Manheim, 1957, v. 3, p. 336).

Acrescenta Cassirer, reportando-se às clássicas investigações lógicas de Edmund Husserl, que, só assim,

“o conceito se afirma mediante uma estrita e não ambígua correlação entre sinal e significação. E este básico postulado implica um outro. Cada novo conceito, que surge no pensamento científico, se relaciona desde o início com a totalidade desse pensamento (*related from the outset to the totality of this thought*), ou seja, com a totalidade das possíveis formações conceituais. O que ele significa e é depende do seu sentido nessa totalidade” (*What it signifies and is depends on its meaning in this totality*) (*The philosophy*, cit., p. 337. Cf., também, p. 324, com referência a Husserl).

11. Não se trata, note-se, de critérios alheios à Ciência do Direito, pois toda a obra de Emílio Betti, desde a sua *Interpretazione della legge e dei negozi giuridici* até a sua admirável *Teoria dell’interpretazione*, está aí para demonstrar que é sobretudo no Direito que se impõe uma visão integral dos fatores operantes para que o hermenauta possa compreender de veras a *species juris*.

Nesse sentido, aliás, peço vênica para reportar-me ao que escrevo, sob o título “Para uma hermenêutica jurídica estrutural”, em meu livro *Estudos de filosofia e ciência do direito* (1978, p. 72 e s.), onde, entre outros princípios norteadores da interpretação jurídica, alinho os dois seguintes, mais diretamente ligados ao objeto da presente Consulta, a saber:

“a) A interpretação das normas jurídicas tem sempre caráter unitário, devendo as suas diversas formas ser consideradas momentos necessários de uma unidade de compreensão (Unidade do processo hermenêutico).

c) Toda interpretação é condicionada pelas mutações históricas do sistema, implicando tanto a intencionalidade originária do legislador, quanto as exigências fáticas e axiológicas supervenientes, numa compreensão global, ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva (Natureza histórico-concreta do ato interpretativo)”.

#### IV

O problema no plano do Direito Industrial

12. A importância que tanto a Teoria da Linguagem quanto a Teoria do Conhecimento ou a Teoria da Interpretação conferem ao problema da significação, com base numa hermenêutica global e concreta entre significante e significado, já repercutiu nos domínios do Direito Industrial e, como é fácil perceber, a propósito do tema do registro dos sinais distintivos e das marcas emblemáticas.

O reconhecimento de que a significação do sinal só se apreende em correlação com a coisa significada — reconhecimento esse afirmado, como vimos, em tão distintos campos do saber — é lembrado, para dar apenas um exemplo, por Renato Corrado, catedrático da Universidade de Turim, no *Trattato di diritto civile*, de G. Grosso e Santoro-Passarelli, no volume

intitulado *Segni distintivi — ditta, insegna, marchio*, 1973, quando se refere, à p. 24, à relevância semântica dos sinais, reportando-se ao ensinamento de N. Abbagnano, sobre a linguagem, em seu conhecido *Dizionario di filosofia* (1964), já traduzido no Brasil.

13. De outro lado, a doutrina tem apontado, com razão, os pontos de semelhança existentes entre o problema dos sinais distintivos e os relativos às obras de invenção ou criação artística no que tange à função sugestiva ou publicitária do objeto a que se referem.

Essa aproximação se baseia, como bem observa Schechter, na originalidade comum que caracteriza tanto os sinais distintivos como as obras de criatividade, devendo-se reconhecer a amplitude da capacidade inventiva e engenhosa, num e no outro caso (cf. Schechter, *The rational basis of trademark protection*, *Harvard Law Review*, 40: 813 e s., 1927. No mesmo sentido, R. Franceschelli, *Saggio su la cessione dei marchi*, *Rivista di Diritto Commerciale*, 1-A es., 1948).

Com apoio nessa correlação entre *segni distintivi* e *opere deli' ingegno*, o já citado Renato Corrado declara que deve ser reconhecida, na espécie, uma “idoneidade identificadora genérica”, parecendo-lhe irreprochável a concessão de registro.

“para marcas de meras tonalidades de cor, com características de todo originais (azul, água-marinha) (*Segni distintivi*, cit., p. 230 e s.).

Ilustra ainda seu pensamento, reafirmando a necessidade de se levar em conta “todos os elementos normativos e emblemáticos que, numa valoração sintética de conjunto, confluem, de maneira complexiva, a distinguir uma marca e a conferir-lhe idoneidade identificadora”.

Não discrepa desse amplo entendimento o catedrático da Universidade de Roma, Tito Ravà, quando escreve:

“São suscetíveis de propriedade (*appropriabili*) como marcas também os números, quando usados em um significado particular (...) as figuras geométricas, as letras do alfabeto, e assim por diante, sempre que sejam caracterizados de maneira original, pela destinação, pela configuração, pela cor, pela apresentação complexiva dos elementos com que se combinam” (*Diritto industriale*, Turim, 1973, cit., p. 118).

Da mesma forma, Paolo Greco, catedrático da Universidade de Turim, confere proteção aos sinais em razão de sua estrutura (literal ou figurativa, gráfica, plástica etc.) ou segundo o significado (um símbolo que fira a fantasia e impressione a memória do público. . .) (*Lezioni di diritto industriale; i segni distintivi; le invenzioni industriali*, Turim, 1956, p. 30)<sup>84</sup>.

### 3.1.1. Dos pressupostos da análise semiológica das marcas

Como é de geral sapiência, a noção de semiologia nasce da elaboração sincrônica, mas autônoma, de Charles Sanders Peirce<sup>85</sup> e de Ferdinand de Saussure<sup>86</sup>. São estes que adotaram

<sup>84</sup> REALE, Miguel. *Questões de direito*. São Paulo: Sugestões literárias, 1981.

<sup>85</sup> PEIRCE, Charles Sanders, *Collected Papers Of Charles Sanders Peirce*, p. 414 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934).

a expressão *semiologia* (do grego *seméion*), como designativo da ciência que estuda os signos dentro da sociedade; Peirce estimava a alternativa *semiótica* – e ambas as formas encontram hoje seu curso.

O signo seria, funcionalmente, a representação de algo, em face de uma pessoa determinada<sup>87</sup>; a representação presume um sistema, e o liame entre signo e objeto se define por oposição – define-se o signo pelo que ele *não é*, pelo encadeamento estrutural de diferenças<sup>88</sup>. Enfatiza-se aqui o *estrutural* – espaço em que a causalidade não é mecânica, ponto a ponto, mas sistêmica<sup>89</sup>.

Tal sistema não é estático. Sistema e evento significativo (“*langue*” e “*parole*”, no dizer de Saussure) são noções inter-atuantes, de forma que a representação em cada caso resulta da ação de todo sistema e cada evento de significação potencialmente pode afetar o sistema.

Essa noção de sistema simbólico – a significação nasce da estrutura e não só de uma oposição binária – justifica, no âmbito do direito de marcas, a análise da chamada *teoria de diferença*, objeto de análise quando tratarmos de confundibilidade das marcas. Não se pode eficazmente comparar uma marca e outra para se determinar a eventual violação de direitos, sem levar em conta o sistema das representações *no mercado pertinente*, organizado como uma subestrutura diferenciada.

Um postulado da semiologia é que as estruturas da sociedade são constituídas à maneira da linguagem<sup>90</sup>, o Direito não menos do que as demais<sup>91</sup>. Como indica Beebe, um

<sup>86</sup> SAUSSURE, Ferdinand De. *Course In General Linguistics* 16 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Wade Baskin trans. 1959) (1916)

<sup>87</sup> “Something which stands to somebody for something in some respect or capacity.” 2 Peirce, op. cit. p. 228.

<sup>88</sup> GREIMAS, A. J. *Semântica estrutural*. São Paulo, Cultrix & Edusp, 1976.

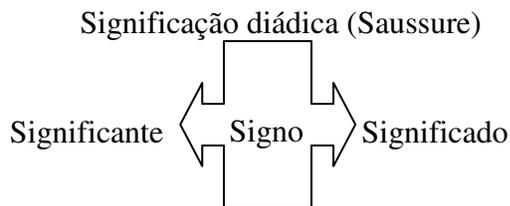
<sup>89</sup> Refere-se aqui à noção de causalidade estrutural. Para suscitar tal conceito, devido à tradição de Spinoza, Marx, Lenin, Gramsci, Mao e especialmente Althusser, vide Etienne Balibar: *Structural Causality, Overdetermination, and Antagonism*, in *Postmodern Materialism and the Future of Marxist Theory: Essays in the Althusserian Tradition*, Edited by Antonio Callari and David F. Ruccio, Wesleyan University Press, 1996.

<sup>90</sup> No dizer de Julia Kristeva (apud Terence Hawkes, *Structuralism And Semiotics*, Routledge, Londres 1977), “What semiotics has discovered is that the law governing or, if one prefers, the major constraint affecting any social practice lies in the fact that it signifies; that is, that it is articulated like a language.”

<sup>91</sup> Vide REALE, Miguel. *Questões de direito*. São Paulo: Sugestões literárias, 1981, p. 31. Vide também, em data anterior, Barbosa, Denis Borges. O Objeto da Ciência Jurídica (Revista de Cultura Vozes, Ano 1968 – volume LXVIII – abril 1974 nº 3, p. 29): “O sistema jurídico, agindo evidentemente em nível muito mais dilatado do que a linguagem, procede da mesma maneira do que esta ao estabelecer uma fronteira (se bem que flexível) entre

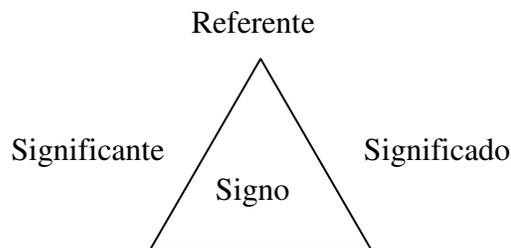
objeto primordial da semiologia seria o direito de marcas<sup>92</sup>.

Para Saussure, o signo se construiria em modelo diádico, o *significante* sendo o elemento do signo que se manifesta como *manifestação perceptível* – som da palavra, sinal de tráfego, etc. – e o *significado* sendo a idéia a que o significante representa. Em todas as palavras e muito dos signos visuais, a relação entre o signo e o significado é arbitrária<sup>93</sup>: nada existe entre “árvore” como conjunto de sons e o ente botânico, senão a convenção do sistema da língua portuguesa; pois “tree”, “arbre” e “bau” desempenham a mesma significação.



Numa perspectiva estritamente saussuriana, a linguagem contém o mundo (num sentido que evoca Wittgenstein) e, assim, não existe um objeto, fora da linguagem, ao qual o signo representasse: não há nada fora do texto...<sup>94</sup>. Tal noção se manifesta fortemente na definição de *origem* das marcas, como indicado acima.

Já Peirce propôs uma construção triádica, onde além do significante e do significado constaria o referente, qual seja, um *objeto do mundo*, físico ou não.



Modelo triádico (Peirce)

---

o pertinente e o não-pertinente. Ao tipificar, por exemplo, determinada ação faz mais do que elegê-la como significante para um conjunto de articulações”.

<sup>92</sup> BEEBE, Barton. op. cit., p. 36. “Enormously expansive in reach and ambition, semiotics has studied as forms of language such practices as painting, architecture, urban space, advertising, fashion, and most relevant for our purposes, consumerism and consumption. As Jean Baudrillard, among many others, has suggested, consumption may be understood and analyzed “as a system of communication and exchange, as a code of signs continually being sent, received and reinvented — as language”.

<sup>93</sup> As onomatopéias, que, como veremos, Peirce designa como índices, são claramente motivadas e não arbitrárias.

<sup>94</sup> DERRIDA, Jacques. *Of Grammatology*. p. 158 (Gayatri Chakravorty Spivak trans., Johns Hopkins Univ. Press 1976).

### 3.1.1.1. A noção triádica e a distintividade absoluta dos signos

Uma das mais importantes contribuições de Peirce é o da noção de *distintividade* como uma função da motivação dos signos. Numa classificação completamente popular hoje, Peirce distinguiu os signos *indiciais*, os *icônicos* e os *símbolos*. Os índices são signos que compartilham com o referente algum elemento material – no exemplo de sempre, a fumaça do fogo; os ícones tem relação não material, mas relativa, em face do referente – a imagem de um cavalo em face do animal, ou de uma atividade de transporte hipomóvel; os símbolos são arbitrários em face do referente.

Num aspecto crucial do sistema marcário, a distintividade que legitima ou denega o registro parte da mesma noção de motivação. Os signos que expressam, na linguagem comum, a própria coisa ou um elemento dela, não são registráveis<sup>95</sup>. São registráveis, embora com restrições, os signos que mantêm uma relação icônica (descritiva ou evocativa) com a coisa; e livremente protegidos, com máxima extensão, os signos arbitrários.

### 3.1.1.2. A distintividade diferencial

De outro lado, também essencial para o sistema marcário, é a distinção entre *significação* e *valor*, a que Saussure e seus seguidores se dedicam.

**Significação** é a relação interna ao signo entre significante e significado, num evento específico (*parole*), como for determinado pelo sistema simbólico.

**Valor** é a relação *entre signos*, significantes e significados, no exercício da estrutura, em delimitações recíprocas e articulações, no que se constitui na *langue*.

Significação é exercício positivo de sentido, valor é a diferença negativa entre signos. Na expressão de Saussure, “uma *langue* é um sistema de elementos interdependentes no qual o valor de qualquer dos elementos depende na coexistência simultânea de todos outros”<sup>96</sup>; “os

---

<sup>95</sup> Note-se aqui: são irregistráveis os signos que na linguagem comum, representem a coisa. Tal se dá porque eles se encontram no *sermus communis*, apropriados como domínio público da língua. A vedação aqui é de dierito, e de direito constitucional. A coisa em si mesma não é registrável jamais, pois não é signo – cairia na vedação ao registro que rejeita a função do objeto.

<sup>96</sup> SAUSSURE, op. cit., p. 159.

signos não funcionam através de seu valor intrínseco, mas por meio de sua posição relativa”<sup>97</sup>.

É como *valor* – expressando diferenças – que se inclui nesta análise a noção de *valor de signos*, no sentido que lhe deu Jean Baudrillard<sup>98</sup>: de poder *distintivo entre signos*.

O valor não é, no caso, o que resulta do prestígio de uma marca de luxo, mas a capacidade de imprimir, entre marcas relativas a mercados correlatos, uma posição claramente singular, à luz do consumidor<sup>99</sup>. Assim é que marcas como IBM e Coca Cola, sem expressarem luxo ou prestígio, têm alto valor como signo, por sua capacidade de *diferenciação*.

### 3.1.1.3. A aplicação ao sistema de marcas

Numa análise triádica, à maneira de Peirce, a marca identificaria os produtos ou serviços na concorrência (referente), em face do elemento perceptível pelos sentidos, sinal ou nome (o significante), e igualmente, em face do significado a *origem* dos produtos ou serviços – como percebida pelo consumidor<sup>100</sup>. Essa é a visão tradicional da marca:

Orthodox trademark doctrine abides even now in the belief that the trademark consists of three interdependent but separate elements: the trademark signifier, which refers to a signified source, which refers in turn to a product referent. Underlying this structuration is a pair of naïve assumptions. The first is that consumers consume things, not signs, actual goods or services, not the *meanings* of those goods or services. In terms of the triadic structuration, the assumption is that consumers consume material

---

<sup>97</sup> Id. Ibidem, p. 118.

<sup>98</sup> BAUDRILLARD, Jean, *The Consumer Society: Myths And Structures*, p. 88 (Chris Turner trans., Sage Publ'ns 1998) (1970)

<sup>99</sup> Exemplifica Beebe, *Semiotics*, op.cit., p. 644: “Consider a notorious print advertisement campaign undertaken by the apparel company United Colors of Benetton. The campaign consisted of graphic images of war, famine, disease, and sacrilege accompanied, inexplicably, by nothing but the company’s logo. The goal was certainly not to develop the meaning of the brand. Rather, the goal was to enhance the brand’s sign value, its pure, abstract difference, as against other brands, and in this it succeeded”.

<sup>100</sup> BEEBE, op. cit, p. 651, enfrenta a complexa questão da expulsão dos produtos e services como referents do signo marcário: “Semiotics has long struggled to make sense of a similar problem of intrasign reference in its own study of the triadic sign structuration, and has proposed as a solution to the problem the concept of “mediation.” Mediation describes the process by which the signified mediates between the signifier and the referent.166 In this process, the signified is understood to function as the hinge within the sign. This formulation rings true in trademark terms: The signifier identifies goodwill in order to distinguish the product; it does so by identifying goodwill with the product. To what, then, does the signifier refer within the trademark structure? Notwithstanding the ambiguous language of the Lanham Act’s definition of the trademark, the trademark does not identify and distinguish goods; it identifies and distinguishes the goods’ source, and the identification of the goods’ source identifies and distinguishes in turn the goods themselves”.

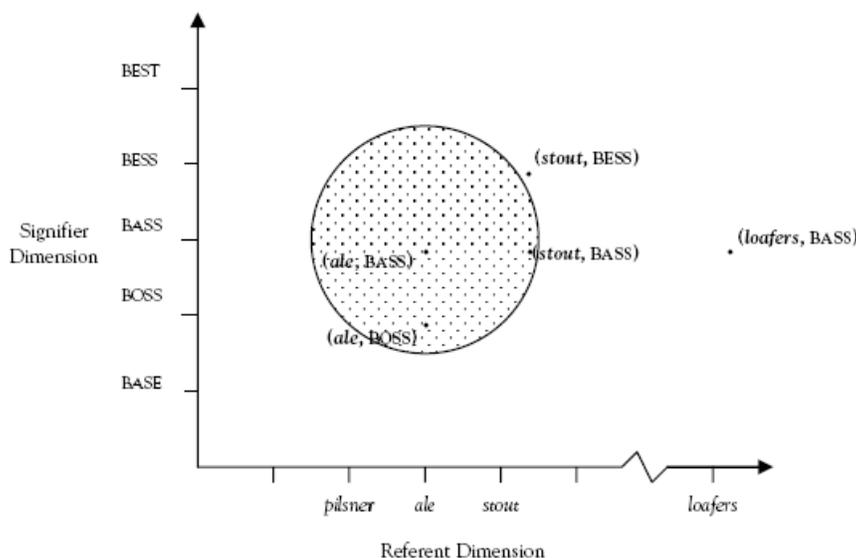
referents, not ideational signifieds. The second assumption is that trademark law merely protects means, not ends. Trademark law only protects signs, the economic value of which is exhausted once the thing is found, while the protection of things themselves is left to patent or perhaps to copyright law<sup>101</sup>.

Já mencionamos uma carga maior da presença do referente na construção das indicações geográficas. Mas também ressurge a mesma questão nos impasses relativos à veracidade (ou antes, *verossimilhança*) das marcas.

No entanto, a noção de referente é essencial para implementarmos a eficácia da marca *como um locus na concorrência*. Sem a noção de referente – mas não os produtos e serviços como utilidade, e sim a oferta deles num espaço concorrencial – não se poderia articular o sistema simbólico e o concorrencial.

O referente igualmente é relevante numa determinação de distintividade *relativa*. Tomemos aqui o processo de análise de confundibilidade – tanto haverá maior risco de acontecer, quanto mais próximas estiverem as marcas na concorrência. Beebe indica mesmo um modelo em que isso se explica, abaixo reproduzido<sup>102</sup>:

FIGURE 5  
A SPATIAL MODEL OF TRADEMARK SCOPE



<sup>101</sup> *Ib ibdem*, p. 656.

<sup>102</sup> *Ib ibdem*, p. 655.

#### 3.1.1.4. Marca como um significante flutuante

No entanto, como veremos, é a análise diádica de Saussure que melhor explica o sistema marcário atual. Nesta operação, no signo marcário o significante é o objeto do registro – nome ou emblema; o significado é a imagem-de-marca<sup>103</sup>:

In the past decades, if not the past century, trademark producers have made a mockery of both these assumptions. They have discovered in the trademark a remarkably productive tool for the commodification of distinction, for the packaging and selling of sign value. The emergence of a sign economy of “semiurg[y]” rather than “metallurg[y],”<sup>172</sup> of “pure image production and marketing,” has worked enormous stresses on the triadic edifice of the mark and on the law designed to preserve it. It has ultimately led to the merger of the signified and referent, and the emergence of the dyadic trademark structuration<sup>104</sup>.

Tal ocorre de várias formas. Em primeiro lugar, a marca toma a si mesma como referente, passando a se tornar objeto de consumo; no que se denominaria *monetização*. De outro lado, com a emergência de marcas tridimensionais e proteção ao *trade dress*, ocorre uma diluição do papel do significante, que se amolda ao referente. Vide seções subsequentes a esse respeito.

Mas o mais flagrante fenômeno jurídico quanto às marcas é a configuração delas como um *significado flutuante*, marcas que significam em si mesmas, sem apontar para origem ou referente.

Referential value is annihilated, giving the structural play of value the upper *hand*. The structural dimension becomes autonomous by excluding the referential dimension, and is instituted upon the death of reference . . . . The emancipation of the sign: remove this archaic obligation to designate

---

<sup>103</sup> A imagem-de-marca é o que usualmente se denomina Brand. Na definição da Wikipedia, “A brand is a collection of images and ideas representing an economic producer; more specifically, it refers to the concrete symbols such as a name, logo, slogan, and design scheme. Brand recognition and other reactions are created by the accumulation of experiences with the specific product or service, both directly relating to its use, and through the influence of advertising, design, and media commentary. A brand is a symbolic embodiment of all the information connected to a company, product or service. A brand serves to create associations and expectations among products made by a producer. A brand often includes an explicit logo, fonts, color schemes, symbols, which may be developed to represent implicit values, ideas, and even personality” <http://en.wikipedia.org/wiki/Brand>, visitado em 25/10/2206”. A manifestação jurídica da imagem-de-marca, em sua estabilidade, é o goodwill, clientela ou fundo-de-comércio.

<sup>104</sup> BEEBE, op. cit., p. 656.

something and it finally becomes free, indifferent and totally indeterminate, in the structural or combinatory play which succeeds the previous rule of determinate equivalence... The floatation of money and signs, the floatation of needs and ends of production, the floatation of labor itself. ... the real has died of the shock of value acquiring this fantastic autonomy<sup>105</sup>.

O nosso estudo sobre a questão da diluição indica os problemas resultantes da propensão das marcas a sofrerem de significação flutuante.

### 3.1.2. Uso simbólico da marca e criação de direito

A marca é um signo, cuja especial característica vem a ser a natureza *legal* da relação de significação. No caso da marca (e, em especial, na marca registrada), o vínculo não é só do sistema do idioma, mas é também um *vinculum juris*<sup>106</sup>.

A marca é uma palavra ou imagem de uso restrito, não por tabu ou regra moral (como os palavrões o são), mas porque é, num contexto concorrencial determinado, objeto de uma *propriedade*. A arbitrariedade do signo, na perspectiva de Saussure, é substituída, *a posteriori*, por um vínculo necessário de direito.

Fato é que a propriedade não exclui o processo lingüístico. Em primeiro lugar, porque o único sentido de se ter a exclusividade do signo naquele contexto é que se fale do produto ou do serviço, ou seja, que o objeto econômico ganhe curso como objeto de comunicação. Assim pode o titular da marca *persuadir* por meio da propaganda, podem os consumidores falar bem (ou mal) do objeto, trazendo um terceiro fluxo à economia (além do de utilidades e de moeda)<sup>107</sup>.

Mesmo a infração de marcas, fenômeno que tem conspícua natureza jurídica, pode e deve ser definida a partir de sua descrição semiológica – seria a aposição de um signo (significante e imagem-de-marca) a um referente diverso do *vinculum juris*, assim contrário a

---

<sup>105</sup> BAUDRILLARD, “Symbolic Exchange”, Sage Publications Ltd Londres, (December 7, 1993) p. 6–7

<sup>106</sup> A identidade do vínculo de significação e do *vinculum juris* é temporária ou mesmo eventual. Vide o capítulo sobre mutações semiológicas da marca.

<sup>107</sup> Distinguem-se assim, as funções de assinalamento, ou seja, a de vincular o signo a um produto ou serviço, e as de persuasão, que acima indicamos como a marca atuando como propaganda.

direito<sup>108</sup>.

Curiosamente, o fluxo simbólico interage com o econômico, mas com efeitos jurídicos. Uma marca solidamente registrada pode perder a exclusividade, pelo fenômeno da generificação, ou seja, no fluxo de comunicação a marca deixa de ser daquele produto ou serviço, originário do titular, e passa a ser um descritor funcional (celofane e fórmica são casos consagrados pela jurisprudência), que emigra para o domínio comum. Tal fenômeno será uma patologia da notoriedade, como sugere Faria Correa<sup>109</sup>, usando extensa e adequadamente da metáfora:

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, despreendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo. A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio produto ou serviço). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público.

O oposto pode também ocorrer: um signo genérico pode se singularizar no espaço da comunicação, e tornar-se apropriável (o chamado *secondary meaning*), pela mesma notoriedade.

Mais ainda, o valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo: ela vale na proporção do reconhecimento do significado, seja em razão da espontaneidade, seja pela indução da publicidade<sup>110</sup>. O público, reagindo à publicidade, ou por iniciativa própria, vai

---

<sup>108</sup> CORREA, José Antonio B.L. Faria, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da *Revista da ABPI*, No 69, mar/abr, 2004, p. 42: “Essa é justamente a questão ontológica da marca: ela é uma forma com uma substância que se reapresenta sob outras modalidades. A sua essência não se exaure na sua apresentação ou representação. A contrafação, aliás, nada mais é do que um fenômeno consistente em se derramar em uma forma um conteúdo que o sinal contrafeito (=réplica, sinal replicante), na realidade, não tem. O fenômeno não interessa à semiologia, mas, sim, ao Direito, que o repele”.

<sup>109</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. “O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas”, *Revista da ABPI*, Nº 37, nov/dez 1998, p. 31.

<sup>110</sup> Vide Maria João Soares Louro, “Modelos de Avaliação de Marca”, *RAE - Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, abr/jun 2000, vol. 40, n. 2, p. 26-37.

criando sentido para a marca, num processo que alguns descrevem como de autoria coletiva<sup>111</sup>. O fenômeno oposto é o da desvinculação do significado, por exemplo, através da diluição, ou seja, o uso, por terceiros, de uma marca forte em distintividade, em outros contextos que não o de sua exclusividade legal<sup>112</sup>.

Para certos autores, haveria uma tensão básica entre o uso comunicativo da marca e seu uso legal; como a marca, após originada, tem circulação cultural, a restrição de direito lesaria as pretensões da livre expressão; assim, só as funções de *assinalamento* da marca (mas não a de *persuasão*) atenderia o interesse público<sup>113</sup>. Essa função, aliás, atuaria até mesmo na

---

<sup>111</sup> Como já indicado, esta noção já se encontrava em nossa análise de 1987. BOSLAND, Jason, op. cit.: “Stephen Wilf suggests that by associating a symbol with an object, the public contributes to the authorship of trade marks. Because the meaning of a mark results not from the efforts of an individual trader but the interpretive acts of the public, Wilf argues that the public should be attributed ownership. Trade mark law, on the contrary, is said to incorrectly formalise the trade mark originator as the arbiter of meaning by recognising only the efforts of the originator in generating the meaning and interpretation of a trade mark”. Numa análise mais informal, vide Gunnar Swanson: “For instance, in many ways Coca Cola does not own their brand. They own the trademark but the brand resides in the minds of a billion or so people around the world. The brand is what people think of the fizzy sugar water, what people feel when they see old red vending machines, thoughts of Santa Claus paintings, reactions to Mexican kids wearing t-shirts that say "Come Caca" in a script similar to the trademark, associations with American culture and politics. . .”, <http://lists.webtic.nl/pipermail/infodesign-cafe/2004-June/1010478.html>, visitado em 26/10/2206.

They are, however, the trademark owners and the people who have the right (perhaps even the duty) to try to both protect and exploit the brand.

<sup>112</sup> Jason Bosland lembra que as medidas anti-diluição, presentes em alguns sistemas jurídicos, tentam criar um sentido semântico obrigatório, em detrimento do uso cultural da marca: “Furthermore, it is claimed that the layer of protection afforded to trade marks fixes trade mark meaning by preventing any alternative dialogic engagement with the mark at the whim of the trade mark owner. This is thought to be especially so where anti-dilution protection is invoked by the trade mark owner as a form of censorship and control”.

<sup>113</sup> Jason Bosland, comentando a posição de Ralph S Brown Jr em “Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols” (1948) 57 *Yale Law Journal* 1165, 1166; reprint, (1999) 108 *Yale Law Journal* 1619, 1620: “Advertising, according to Ralph Brown, ‘depends on the remote manipulation of symbols, directed at mass audience,...variously called trade-marks, trade names, brand names, or trade symbols.’ For Brown, a trade mark (as a form of advertising) involves two functions: to inform and to persuade. Protection of the identifying or informative function of a trade mark is justified because it enhances the flow of competition and guards against customer confusion. The information conveyed by a trade symbol enables a quicker and more accurate identification of the particular goods or services desired by a consumer, thereby accelerating the ‘stream of commerce’ and generally serving the public interest. On the other hand, according to Brown and his followers, the legal protection of a trade mark’s persuasive value – its acquired ‘commercial magnetism’ and appeal – offers no benefit to the public interest and consequently the law should not extend that far”. José de Oliveira Ascensão, op. cit, se manifesta no mesmo sentido: “A marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação. Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função. Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhuns efeitos de direito”. É de se perguntar se essa relutância à função persuasiva das marcas não seria explicável pela análise de Miguel Reale, para quem a função fática seria o elemento próprio do Direito – vide REALE, Miguel. *Lições preliminares de Direito*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 201.

construção de uma ideologia política<sup>114</sup>.

Tal entendimento, que excluiria do direito de marcas a função publicitária, para, possivelmente, enquadrá-lo no Direito Privado da Concorrência, através das normas de repressão à concorrência desleal, não se aplica ao sistema jurídico brasileiro, eis que, nos termos da lei em vigor, a exclusividade compreende o uso publicitário<sup>115</sup>.

De qualquer forma, a exclusividade é restritiva, o uso simbólico é expansivo. A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”), por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua especialidade)<sup>116</sup>. A função de distinção - diferencial - (“esse item vem desta origem e não de outras origens existentes no mercado, para itens alternativos”) também teria expressão ótima no ideal de *unicidade*<sup>117</sup> – a marca expressaria um intenso e inconfundível lugar na concorrência, com os atributos da bi-univocidade entre referente e significante.

De outro lado, a terceira função da marca se expressa como persuasória, de caráter complexo<sup>118</sup>. Necessariamente conotativo, trabalhando com imagens e associações, o símbolo *vende* através de um processo de encantamento e poesia, que excede sempre e obsessivamente

---

<sup>114</sup> HEILBRUNN, Benoît, « Du fascisme des marques », *LE MONDE*, 23.04.04 « En multipliant les dispositifs d'interactions avec les consommateurs, les marques sont devenues d'incontournables partenaires de leur vie quotidienne et un puissant ferment du lien social. En phagocytant progressivement l'espace psychologique, émotionnel et social des individus, elles sont devenues de véritables dispositifs idéologiques capables d'imposer un véritable programme politique. Celui-ci repose sur la sacralisation de la marchandise en élargissant la consommation bien au-delà de l'échange marchand, pour la transformer en une série d'expériences par lesquelles les individus échangent en permanence de la valeur et du sens et négocient finalement leur identité. En proposant une théâtralisation constante des objets et des lieux, les marques se sont donné pour mission de réenchanter les actes de consommation, voire la vie, en proposant à leurs consommateurs une vision du monde assortie de préceptes de vie. De la sorte, elles visent à forger de véritables univers utopiques fondés sur une représentation précise du bien commun, ainsi que l'illustre de façon outrancière le logo de la marque Auchan : "La vie, la vraie".

<sup>115</sup> CPI/96: Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

<sup>116</sup> BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 44: “Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fáctica de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: "el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos".

<sup>117</sup> SCHECHTER, Frank I, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813, 831 (1927): “the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection”.

<sup>118</sup> BEEBE, Barton, “Search And Persuasion In Trademark Law”, *Michigan Law Review*, Vol. 103:2020 (2005) “In addition to conveying distinctiveness of source, a trademark also conveys, in the language of marketing, “brand differentiation” or, as I am calling it here for reasons specific to trademark doctrine, “differential distinctiveness”.

o objeto designado pela marca<sup>119</sup>.

Como diz o mais famoso criador de marcas da França, Pierre Bessis:

Nous tâchons de faire comprendre qu'il s'agit de s'approprier un territoire d'évocation fort et d'éviter le plus possible d'être imité en étant trop "descriptif". Le nom de marque relève d'une sémiologie propre, différente du langage courant. Il doit pouvoir se "délexicaliser", c'est-à-dire perdre son sens premier au profit des valeurs de la marque. Quant à ce qui fait un bon nom de marque, je vois deux critères essentiels: il doit d'abord être porteur d'un imaginaire, car c'est l'imaginaire qui crée le désir. Ensuite, il doit être juste par rapport au produit ou à la société. Cela nécessite de la pertinence et de l'impertinence - l'originalité -, ce qui crée l'espace du rêve<sup>120</sup>.

O ponto capital é o de realizar adequadamente a função jurídica da marca, dentro de suas limitações constitucionais, e essa função simbólica, que, pelo menos no nosso sistema jurídico, inclui-se no campo do direito marcário.

### 3.1.3. Concorrência e homologia simbólica

Tomando-se a hipótese de que o sistema de marcas apenas identificasse o referente dos itens marcados, a *langue* das marcas seria homóloga à estrutura da concorrência. O *valor* de cada marca seria correlativo à posição relativa dos concorrentes num mesmo mercado relevante. O sistema simbólico, como um todo, refletiria o arranjo concorrencial, e esse ganharia transparência para o consumidor.

De outro lado, a significação (relação entre o significante da marca e sua imagem-de-marca) corresponderia ao vínculo de direito. O sistema de marcas seria passivo, preciso e informativo. Sua valia para o consumidor corresponderia à análise econômica de Posner e Landes, economia de tempo de pesquisa e aumento de transparência.

Certamente esse ideal não corresponde à dinâmica do sistema marcário. Em primeiro

---

<sup>119</sup> Verdade é que a marca em si mesma é apenas um elemento da atividade de criação de imagem-de-marca, um processo que se define como branding. Segundo Stefania Saviolo, Brand And Identity Management In Fashion Companies, encontrado em [http://hermes.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=301517](http://hermes.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=301517), visitado em 22/10/2006: "In order to get a full understanding of the market potential associated to a brand it is necessary to use a broader definition of brand as an "aggregation, around specific signs of a complex of values, association, expectations to which clients assign a value that goes over the technical and functional attributes of the products identified by the brand itself" (Zara, 1997).

<sup>120</sup> Objectif PI, Informativo do INPI Francês, no. 26, dezembro de 2001, p. 31.

lugar, os significantes das marcas variam com o tempo, inclusive para se adequar a um mercado cambiante:



Mas principalmente a marca não tem função passiva. Ela é usada, em conação, para suscitar desejos de compra, como indica a famosa decisão da Suprema Corte Americana de 1942:

The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same—to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears<sup>121</sup>.

#### 3.1.4. A persuasão e o discurso de valor

A curiosa descrição da marca como uma obra expressiva, cujo autor – coletivo – é o público é, sem dúvida, uma metáfora; mas de amplo poder heurístico. Na função ativa, conativa, da persuasão e sedução, a marca se projeta ao público, motivando a construção de uma imagem-de-marca<sup>122</sup>.

A publicidade, o *branding*, a diferenciação, todos esses são recursos para construção dessa imagem, que o titular do direito preferiria ser clara entre suas alternativas, segura na expectativa de consistência, sedutora em sua retórica. Seu objetivo é a fidelização, o apego ao

<sup>121</sup> *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203 (1942)

<sup>122</sup> Vide BEEBE, Barton. “Search and Persuasion in Trademark Law”, 103 *Michigan L. Rev.* 2020 (2005), no qual o autor estabelece o efeito persuasivo como central no direito marcário, o que conduz à uma crítica eficaz à teoria econômica da marca como mecanismo de escolha racional pelo consumidor.

símbolo, processo que o direito tem costumado descrever como *goodwill*<sup>123</sup>.

Mas tais técnicas são indutivas e aproximativas. A imagem-de-marca é construída *pelo público*, respondendo ou não aos estímulos persuasivos, e até mesmo – racionalmente – à qualidade dos produtos ou serviços. Assim, a *langue* que fala a marca é um sistema que recebe valor dos eventos – da *parole* – do consumidor. Ensinava Saussure que uma das características da *langue* é a *autopoiesis* – o sistema se constrói a si mesmo<sup>124</sup>.

A significação (intrínseca ao signo, e determinada como um *vinculum juris*) sofre assim o efeito do sistema, e fica sujeita às mutações semiológicas estudadas num capítulo posterior, com efeitos – especialmente, os involuntários - tanto jurígenos e extintivos de direito, quanto translativos.

O processo de significação é dinâmico e incessante, com continua transformação do sistema jurídico. Como nota Samuel Londesborough<sup>125</sup>:

It appears that once a sign is anchored, it is set in stone. On the contrary, the process of attachment and codification is fluid, and signs may repeatedly adopt new meaning. This is important if colours are to align themselves with certain products and brands.<sup>126</sup>

Assim é que a expansão da *langue* – o sistema que dá valor a uma marca – não é necessariamente controlável. Numa metáfora já mencionada, o *conhecimento da marca pelo público* (a instalação de uma imagem-de-marca imotivada) é um balão não dirigível, que, apesar das previsões da meteorologia do *marketing*, pode ir a lugares inesperados. A “obra de ficção” é assumida pelo público – autor coletivo do enredo – e pode ir terminar de qualquer jeito.

Na verdade, a metáfora da construção da marca como uma obra coletiva é imprecisa, e

---

<sup>123</sup> O goodwill, ou clientela resultante das qualidades pessoais da empresa, não se limita à marca. Mas, em relação a esta, o goodwill é a consequência da fidelização.

<sup>124</sup> LUHMANN, Niklas, “Law as a Social System”, 83 *NW. U. L. REV.* 136 (1988) and Symposium, Closed Systems and Open Justice: The Legal Sociology of Niklas Luhmann, 13 *CARDOZO L. REV.* 1419 (1992). See also Autopoietic Law: A New Approach To Law And Society (Gunther Teubner ed., 1988).

<sup>125</sup> LONDESBOROUGH, Samuel. “Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them?”, Dissertação de mestrado apresentado à Kent University, encontrada em [https://www.kent.ac.uk/law/undergraduate/modules/ip/resources/ip\\_dissertations/2004-05/Samuel\\_Londesborough\\_IP\\_Dissertation.doc](https://www.kent.ac.uk/law/undergraduate/modules/ip/resources/ip_dissertations/2004-05/Samuel_Londesborough_IP_Dissertation.doc), visitado em 26/10/2006.

<sup>126</sup> [Nota do original] Drescher, “The Transformation and Evolution of Trademarks – From Signals to Symbols to Myth”, 82 *TMR* 301, p. 310.

mesmo enganosa. A obra estética tem uma função de relativizar as ideologias, trazendo-as à consciência do público como *ficção*<sup>127</sup>; a construção de uma marca opera em sentido diverso, mesmo contrário, usando os tropos e retóricas das linguagens para *tirar da consciência do consumidor* que a ficção marcária não é, necessariamente, real.

Mais uma vez Londesborough:

Where there is a well established sign, it may attract secondary meaning through either extended use, or the creation of ‘myths’. Barthes defines a myth as “*the complex system of images and beliefs which a society constructs in order to sustain and authenticate its own sense of being*”<sup>128</sup>. Myths are carved out of signs, although will provide the symbol with new meaning beyond that of the original sign. As Barthes argues, the associative total of the pre-existing sign equals the signifier, or ‘form’ of the myth. This, in conjunction with its signified, or ‘concept’ forms the signification. Myths may be created through either a products continued association with a specific colour, whereby the products own myth is transferred to the colour, or where brand owners actively formulate a myth through advertising campaigns. In any case, advertising will certainly help to speed up the process though which society attaches particular meaning to a colour symbol. To use ‘Nike’ as an example, the Nike symbol will, on a basic level, signify Nike products. However, attached to these products is a ‘myth’ of quality, sportsmanship and youth culture. This is because Nike trainers are used by professional sportspeople, and, through both the passage of time, and a series of rigorous advertising campaigns, have attached themselves to youth culture. The Nike symbol, used in all advertising, represents the brand, and its connotations must therefore typify everything the myth purports. Drescher argues that “*the myth which obsesses the mark on a symbolic level insinuates itself into the product denoted by the mark at the material level*”<sup>129</sup>.

---

<sup>127</sup> Danusia Bárbara e BARBOSA, Denis Borges. In *Revista Littera Rio*, Ed. Grife, 1972, no. 6, setembro/dezembro, p. 38. “O mundo olhado do ponto-de-vista do indivíduo ou de seu grupo social se define como ideologia – a weltanschauung (a visão de mundo)”. Esta expressão de subjetividade tem uma função social específica, que é a de manter a coesão dos homens entre si e dos grupos sociais em seu contexto. Duas outras funções sociais se relacionam intimamente com a ideologia. De um lado, a ciência, que se recusa ao ponto-de-vista individual ou grupal para atingir o modelo “objetivo” do real. De outro lado, a arte, que trabalha sobre a ideologia, indicando sua ação nas várias linguagens pelas quais o homem estabelece o seu discurso. A função estética consiste, então, no processo de estranhamento das áreas de linguagem em que a ideologia se apresenta. Um juízo do tipo “Deus é bom”, expresso em linguagem verbal, é reelaborado em poesia, através de imagens, rima, efeitos, etc., de tal forma que a proposição universal se resume em particular - Deus é bom neste poema. Desta forma, a visão de mundo (proposição universal) fica reduzida ao texto poético e sua ação na linguagem específica (verbal) se torna evidente.

<sup>128</sup> [Nota do original] Cited in Hawkes, *Structuralism and Semiotics*, 1977, p. 131.

<sup>129</sup> [Nota do original] DRESCHER, “The Transformation and Evolution of Trademarks – From Signals to Symbols to Myth”, 82 *TMR* 301, p. 310.

Essa construção do “mito” marcário representa uma sistemática erosão do *vinculum juris* entre significante e significado (imagem-de-marca) da marca<sup>130</sup>.

Ou seja, o resultado indesejado da apresentação radiofônica da Guerra dos Mundos por Orson Welles<sup>131</sup> é exatamente o propósito específico da construção deliberada da marca.

### 3.1.5. Marca e a sensação inefável do poder

Um ponto crucial na construção da noção da marca é a distinção entre mercados de utilidade e os de ostentação.

A concorrência, para ser relevante para a propriedade intelectual (inclusive e principalmente, para a repressão à concorrência desleal e para a configuração do espaço de proteção das marcas) deve-se sentir em relação a um mesmo produto ou serviço. Ou seja, no mesmo mercado, que se designa como *mercado pertinente*<sup>132</sup>.

A identidade objetiva pressupõe uma análise de utilidade do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que

---

<sup>130</sup> Essa erosão é assim explicável pela incompatibilidade entre o sistema mítico e o sistema jurídico. Vide BARBOSA, Denis Borges, “O Objeto da Ciência Jurídica” (*Revista de Cultura Vozes*, Ano 1968 – volume LXVIII – abril 1974 nº 3, p. 19): “Tomando como conceito oposto nesta nossa análise, o ritual é a atualização de um esquema conceptual, reflexivamente disposto, visando exatamente à revelação da estrutura que lhe dá origem. A lei, esquema consciente, considera, simétrica e inversamente, uma ação para atribuí-la um significado, isto é, para considera-la significante. O rito conscientiza uma estrutura, a lei estrutura uma ação, dotando-a (ou não) de pertinência. Em suma, o mito significa uma ação, a priori, a lei o faz a posteriori; o mito surge à consciência como significado, a ação submetida à lei como significante”.

<sup>131</sup> Kentaro Mori, Pânico! É a Guerra dos Mundos!, “Às oito horas da noite de dia das bruxas, em 30 de outubro de 1938, Orson Welles começou a transmitir uma dramatização de “A Guerra dos Mundos” de H.G. Wells pela estação de rádio CBS. Por uma hora ingênuos trechos de música seriam interrompidos por flashes realísticos de radialistas cada vez mais desesperados à medida que iam descobrindo e relatando que explosões em Marte e meteoritos caindo na Terra eram na verdade uma invasão alienígena em pleno curso capaz de vaporizar nossas melhores defesas com ‘raios de calor’. Sete mil homens marcharam contra uma única máquina de guerra marciana, pouco mais de uma centena de sobreviventes sobraram na trágica batalha em Grovers Mill, Nova Jérsei. O nosso mundo estava sendo aniquilado, e essa era a travessura de Halloween de Welles. Milhares de pessoas que sintonizaram o programa um pouco depois e perderam o aviso inicial de que uma dramatização estava prestes a começar teriam que esperar quarenta minutos até que uma breve nota da CBS repetisse que o programa de rádio era... um programa de rádio. Nesse meio tempo podia-se ouvir diretamente do front de batalha o ofegar nervoso dos radialistas, os gritos da população, declarações de oficiais do governo americano admitindo uma invasão alienígena mas pedindo por calma e até os sons aterrorizantes de destruição marciana”, encontrado em <http://www.ceticismoaberto.com/ceticismo/warworlds.htm>, visitado em 26/02/2006.

<sup>132</sup> Não temos, aqui, exata correspondência com a noção análoga do Direito Público da Concorrência, qual seja, mercado relevante. Veremos, a seguir, as peculiaridades desta noção, aplicável ao sistema marcário.

a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante.

Também na análise antitruste, a perspectiva do consumidor é primordial para definição da substituíbilidade:

Assim, a delimitação do mercado pertinente predominante leva em consideração critérios de consumo, uma vez que as preferências dos consumidores são determinantes da substituíbilidade dos produtos entre si.<sup>133</sup>

### 3.1.5.1. Utilidade e símbolo

Como se verá, um dos princípios básicos do sistema marcário é o da *especialidade* da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói. Usando de um exemplo que se repetirá depois: “Stradivarius”, para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical<sup>134</sup>.

O campo da especialidade é definido, *primariamente*, pelo espaço da concorrência; remete-se diretamente à definição do mercado pertinente. No entanto, tratando-se de *símbolos* e não de fluxo primário da economia, há – além do efeito primário de vinculação a uma utilidade - extravasamento do efeito simbólico em face da utilidade do produto marcado<sup>135</sup>.

Isto se dá, em boa parte, pelo fato de que a marca designa não exatamente o produto, mas a *origem* do produto (ou serviço). As vicissitudes desta origem contaminam a marca em sua eficácia jurídica. Assim, o efeito simbólico se exerce num contexto igualmente simbólico,

---

<sup>133</sup> Ato de Concentração CADE 27/95 (Caso Colgate-Kolynos), voto da relatora, Lúcia Helena Salgado.

<sup>134</sup> O princípio da especialidade implica basicamente numa limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico – onde se dá a efetiva competição. Disse Gama Cerqueira, “Tratado da Propriedade Industrial”, *Revista dos Tribunais*, 2ª edição, São Paulo, 1982, vol. 2, pág. 779: “nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à novidade. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.

<sup>135</sup> O observador notará que existem pelo menos dois processos simbólicos co-existentes: o que se passa na fricção entre utilidade e simbolismo, no que possivelmente Marx e Baudrillard veriam alguma estilização do fetichismo dos objetos, e o que ocorre entre a marca e esse produto ou serviço que é por sua vez um símbolo. O duplo deslocamento influencia a eficácia da exclusividade e os limites da especialidade.

através de mecanismos de deslocamento metonímico ou gravitação metafórica<sup>136</sup>, por acavalgamento<sup>137</sup> ou dispersão, etc.

Por exemplo, se atividade de vender aviões é distinta da de comercializar clarinetes, a de vender camisas (numa *boutique*) não o é da de vender sapatos (nos padrões de comercialização da década de 2000). Os dois produtos são vendidos na mesma loja. O efeito simbólico, no caso, se dá por *contigüidade*, metonimicamente<sup>138</sup>.

A exposição num mesmo lugar de venda pode alargar o efeito da marca, para fazê-la colidir com produtos de outra *utilidade*, mas fisicamente próximo no nível de comercialização. A marca “Megaron” não poderia, a partir de tal critério, ser usada simultaneamente para distinguir camisas e sapatos, salvo se o quiser registrar um mesmo titular para ambas as categorias de bens.

De outro lado, não se imagine que a especialidade é um fenômeno estático ou genérico; ao contrário, o que pode ser colidente num mercado europeu, com métodos de distribuição próprios, pode não ser no americano. O que pode ser colidente hoje, não era há dez anos.

Mais ainda, como a marca se refere à *origem* dos produtos ou serviços, a prática de alargamento da linha de produtos ou serviços de uma mesma origem, efetuada como padrão de mercado, os limites de uma especialidade determinada podem se deslocar, inclusive por

---

<sup>136</sup> Aquele, um procedimento simbólico em presença, na qual a parte passa a simbolizar o todo ou o todo, parte; ou, como se verá, dois objetos encontrados reiteradamente em presença contaminam-se reciprocamente num único significado comum, e assim por diante. O deslocamento (ou, para usar uma palavra heurísticamente forte, a gravitação) metafórico ocorre quando a simbolização liga elementos em ausência, como chamar o fisco de Leão, pelas qualidades comuns de ferocidade, imperiosidade e gula.

<sup>137</sup> Ou *chévauchement*, um processo cujo resultado se descreve como “a word or morpheme whose form and meaning are derived from a blending of two or more distinct forms (as smog from smoke and fog)” - Merriam Webster (definição de portmanteau), e que compartilha algo das duas formas compactadas num mesmo espaço.

<sup>138</sup> Ainda que os produtos não sejam capitulados na mesma classe, havendo afinidade mercadológica entre ambos, o registro da mesma marca encontra obstáculo no art. 65, item 17, do Código de Propriedade Industrial. A circunstância de serem ambos comercializados na mesma loja e destinando-se ao uso pessoal enseja confusão quanto à procedência (TRF- 2.a R -- unân. da 1.a T., publ. em 03-10-91 -- Ap Cív 90021 3188-7-RJ -- Juiz Clélio Erthal -- Confecções Elite Ltda. x INPI -- Octavio Tinoco Soares e Mauro Fernando Ferreira Guimarães Carriarinha). APELAÇÃO CÍVEL Nº 101272-2, DE COLOMBO, VARA CÍVEL. Curitiba, 12 de junho de 2001. Des. Jesus Sarrão - Presidente e relator . A ré não é titular de registro da marca que identifica o produto por ela comercializado, tratando-se de cópia idêntica tanto no aspecto nominativo quanto figurativo. Embora as marcas estejam em classes distintas, a da autora foi registrada na classe 16.20 do NA nº 51 do INPI, para distinguir livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral, e a da empresa ré é utilizada nos produtos previstos na classe 28.10 do mesmo NA nº 51, para distinguir jogos, brinquedos e passatempos, em um primeiro momento, seria possível afirmar-se que marcas idênticas podem conviver pacificamente se dispostas em classes e atividades diferentes. Contudo, o caso em exame constitui exceção por dois motivos: a) - Os produtos, apesar de estarem em classes diversas, têm afinidade entre si, podendo ser encontrados em uma mesma prateleira de um mesmo estabelecimento comercial.

*associação*<sup>139</sup>:

A noção de confusão derivada da natureza do produto ou serviço tornou-se insuficiente, na atualidade, para apanhar outro fenômeno: a vinculação de marcas a determinadas empresas, independentemente do campo de aplicação dos sinais. O mundo de hoje, redesenhado pela informática e pelas telecomunicações, não derrubou apenas fronteiras físicas, como também afrouxou as linhas divisórias entre os diversos segmentos. Não que tenha deixado de haver segmentação e que o velho princípio da especialidade das marcas tenha perdido a sua *ratio essendi*. É que, por conveniência mercadológica, os diversos setores podem interpenetrar-se, de forma que, hoje, o princípio da especialidade tem valor relativo, referencial. Assim, por exemplo, no decorrer das últimas décadas, tornou-se comum as empresas dos mais variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo, como roupas e perfumes, seja com a finalidade projetá-las, no caso de marcas originariamente designativas de produtos ou serviços voltados para um círculo específico, seja com o objetivo de criar toda uma linha, dirigida a pessoas com determinado perfil, na hipótese de marcas de produtos de consumo.<sup>140</sup>

### 3.1.5.2. Quando o símbolo se converte em utilidade

Voltemos aqui à análise do mercado pertinente. Mesmo aqui a análise da concorrência não se faz exclusivamente no tocante à satisfação da utilidade em tese; produtos que têm a mesma aplicação prática simplesmente não colidem, por se destinarem a níveis diferentes de consumo.

A questão encontra precedente no Supremo Tribunal Federal (STF) pátrio no Recurso Extraordinário n.º 115.820-4 – RJ, disponível em [www.stf.gov.br](http://www.stf.gov.br). Este caso foi o da famosíssima marca Hermès, praticamente igual à marca Hermes, que era usada no Brasil por uma empresa operando no mesmo mercado (vestuário) mas voltada ao segmento de uniformes de pessoal de serviço doméstico e industrial.

A titular do nome comercial e da marca com o mesmo nome da Europa entrou com

---

<sup>139</sup> Note-se que no caso de contiguidade de dois produtos de origem diversa, vendidos num mesmo espaço, dá-se uma alargamento meramente simbólico. No caso, porém, de aumento de linha de produtos de uma mesma origem, o fenômeno é essencialmente econômico, ainda que com repercussões simbólicas.

<sup>140</sup> DANNEMANN, op. cit., p. 249. O autor, preciso em sua análise, engana-se no entanto na nomenclatura. A especialidade, como limitação da exclusividade ao mercado relevante, está mais viva do que nunca – pois é radicada na economia de mercado. O que se dilui violentamente é a eficácia da classificação administrativa. O conflito entre a realidade do mercado relevante – dúctil, mutável e complexo – e a divisão administrativa das atividades em classes, destinadas a facilitar a simples análise de colidência e anterioridade pela administração, fica especialmente evidenciada pela questão da afinidade. Afinidade vem a ser a eficácia da marca fora da classe à qual é designada, principalmente pela existência de um mercado relevante que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro.

uma ação em nosso país pedindo que o fabricante de uniformes fosse proibido de utilizar a o marca comum, sob o argumento de que aquele nome comercial era protegido e que a nossa Constituição assegura a exclusividade do nome comercial; portanto o dono do signo nacional estaria cometendo uma violação de seus direitos.

No recurso extraordinário em questão o STF decidiu-se que não competem marcas quando o público é notoriamente diverso. Ressalte-se que a mesma decisão reconheceu, explicitamente, a idoneidade comercial da recorrente, que não está agindo por mero capricho e sim interesse legítimo.

A Corte Suprema declarou, ainda, que:

o certo é que do exame técnico assim realizado resulta convicção no sentido de que não há, realmente, competição ou concorrência, menos ainda desleal, entre as duas litigantes, ambas empresas de mais alta idoneidade e de sólida reputação nos ramos de atividade comercial a que se dedicam. E não se deve olvidar que a doutrina e a jurisprudência não têm caracterizado como absoluto o direito de propriedade do nome comercial e industrial preocupando-se muito mais em coibir a possibilidade de real prejuízo que se demonstre resultante de competição ou concorrência por semelhança ou identidade de patronímicos. Nem resultou demonstrado da prova nestes autos qualquer possível prejuízo dos consumidores, cujo interesse é igualmente digno de proteção, a ser causado por possível ou eventual confusão decorrente de tal similaridade.

Prossegue o acórdão do caso Hermès:

porque a própria autora, em sua réplica, item 6, fl. 185, tivera como duvidosa a identidade entre os produtos de sua comercialização e os explorados pela ré: também se afigura duvidoso se os produtos de fabricação de sua casa-matriz francesa (da ré, ora apelante), ilustrados no catálogo de fls. 149/182, por seu notório e indiscutível grau de sofisticação, são conhecidos por uma parcela maior dos consumidores locais do que os artigos identificados com a marca Hermes', registro n. 209.695 (doc. de fls. 68), de titularidade da autora.

Assim, ainda que as duas interessadas no mesmo signo distintivo (Hermes e Hermès) tivessem objetos sociais parcialmente coincidentes, os segmentos de consumo eram tão diversos, que nem mesmo a alegação de aproveitamento de fama do titular do signo mais famoso bastaria para superar a distância dos respectivos mercados.

O mesmo ocorre em outros sistemas jurídicos. Segundo Michael A. Jacobs e Donald

S. Chisum<sup>141</sup>, tratando sobre Sofisticação do Consumidor e Cuidado, dispõe que Pignons S.<sup>a</sup> de Mecanique de Precision v. Polaroid Corp., 657 F 2d. 482, 289, 212 USPQ 246, 252 (1st Cir. 1981):

O tribunal considerou que não havia probabilidade de confusão baseando-se, em parte, no fato de que as câmeras do autor eram de alta qualidade, equipamento sofisticado. As câmeras da ré eram mais baratas e mais extensamente distribuídas. Conhecedores do bom instrumento de fotografia do autor poderiam, em momento de fraqueza, em uma loja especializada de câmeras, adquirir uma câmera instantânea “conveniente” do réu, mas não iriam provavelmente estar confuso quanto a origem de sua aquisição...<sup>142</sup>

A diferença de mercado, reconhecida pela jurisprudência, claramente não se pauta pela *utilidade* – como índice de mercado pertinente, nem muito menos pelas noções clássicas de especialidade marcária. O mercado difere entre um perfume “genérico” e um de luxo pelo preço, ainda que os dois se aproximem ou se identifiquem pelo mesmo aroma – ou utilidade. Mas o genérico não impressiona pela *honra* que traz ao comprador como *evidência de fortuna*<sup>143</sup>.

Na verdade, numa marca de luxo, de regra se busca também alguma utilidade; aparência e utilidade sempre coexistem em quase todos os produtos:

An article may be useful and wasteful both, and its utility to the consumer may be made up of use and waste in the most varying proportions. Consumable goods, and even productive goods, generally show the two elements in combination, as constituents of their utility; although, in a general way, the element of waste tends to predominate in articles of consumption, while the contrary is true of articles designed for productive use<sup>144</sup>.

A originalidade da noção de consumo conspícuo, devida a Veblen, é exatamente a

---

<sup>141</sup> JACOBS, Michael A. e CHISUM, Donald S. op. cit., p. 83.

<sup>142</sup> Tradução livre do parágrafo 5F 1<sup>a</sup>.

<sup>143</sup> “Since the consumption of these more excellent goods is an evidence of wealth, it becomes honorific; and conversely, the failure to consume in due quantity and quality becomes a mark of inferiority and demerit. (...)Throughout the entire evolution of conspicuous expenditure, whether of goods or of services or human life, runs the obvious implication that in order to effectually mend the consumer's good fame it must be an expenditure of superfluties. (...) In order to meet with unqualified approval, any economic fact must approve itself under the test of impersonal usefulness-usefulness as seen from the point of view of the generically human. Relative or competitive advantage of one individual in comparison with another does not satisfy the economic conscience, and therefore competitive expenditure has not the approval of this conscience. (Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class).

<sup>144</sup> VEBLEN, op. cit., p. 67.

superação da dicotomia *necessidade e desperdício*.

No caso de consumo ostentatório, pagar mais do que se precisaria é sinal de ascendência e de poder; e exatamente o objetivo social visado pela aquisição é demonstrar a preponderância econômica entre um indivíduo e outro, entre os que tem-para-desperdiçar e os outros. Ora, essa necessidade específica – de demonstrar poderio – se destaca do mercado de utilidade prática, para se constituir num espaço econômico próprio. O mercado de ostentação, em que o consumo, ele mesmo, simboliza o poder de quem quer e pode desperdiçar. A *utilidade* é o símbolo.

Nestes casos, a marca (símbolo sempre) exerce uma função de segundo grau – ela denota um outro símbolo, e não um objeto primário de desejo ou necessidade, ou sua origem. Os dois deslocamentos – simbólico e real - marcam a especificidade da marca Hermès em face do pedestre Hermes. E marcam a distinção do perfume *genérico* em face do de luxo.

### 3.1.5.3. A marca como produto

Outro processo significativo de grande importância é o uso da marca como *merchandising*<sup>145</sup>. No caso, a marca já não assinala produto ou serviço, no âmbito de sua especialidade, mas evoca imagens e associações em geral, como o fazem as imagens de personalidades, as criações do direito autoral, etc. Essa evocação apenas incidentalmente exerce função persuasória, pois seu universo é o da expressão, da fabulação, da ideologia. Assim, nenhuma das duas funções legais da marca se acha realizada neste processo<sup>146</sup>.

---

<sup>145</sup> Vide DOGAN, Stacey L. e LEMLEY, Mark A. "The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?" (December 16, 2004). Stanford Public Law Working Paper No. 105. [<http://ssrn.com/abstract=636872>], "Trademark merchandising is big business. One marketing consultant estimated the global market for licensing and marketing sports-related merchandise at \$17 billion in 2001. With this much money at stake, it's no surprise that trademark holders demand royalties for use of their marks on shirts, key chains, jewelry, and related consumer products.". Vide também Zimmerman, Diane Leenheer, "Fitting Publicity Rights into Intellectual Property and Free Speech Theory: Sam, You Made the Pants Too Long!" (2000). DePaul Art & Entertainment Law Journal <http://ssrn.com/abstract=211789>

<sup>146</sup> DOGAN e LEMLEY, op. cit., p. 49. "From an economic and policy perspective, it is by no means obvious that trademark holders should have exclusive rights over the sale of products that use marks for their ornamental or intrinsic value, rather than as indicators of source or official sponsorship. Trademark law seeks to promote, rather than hinder, truthful competition in markets for products sought by consumers; if a trademark is the product, then giving one party exclusive rights over it runs in tension with the law's pro-competitive goals, frequently without any deception-related justification. On the other hand, there may be circumstances in which consumers expect that trademark holders sponsored or produced products bearing their mark, in which case use of the mark by others - even as a part of a product - might result in genuine confusion." Em estudo sobre as marcas de cervejas brasileiras, Torres Urdan, Flávio and Torres Urdan, Andre, "The Effect of Brand Name and

Aqui, a conciliação dos interesses constitucionais e econômicos é mais complexa ainda. Não se tem aqui a justificação tradicional (mas cada vez mais insatisfatória) de estímulo à atividade criativa; em particular quanto ao *merchandising* de marcas, o valor criado será incidental, marginal, e provavelmente líquido.

#### 3.1.5.4. O produto como marca

Como se discutirá, ao analisarmos no capítulo sobre a marca no direito positivo os conflitos do sistema de marcas com outras estruturas de proteção, as marcas tridimensionais e o *trade dress* refletem, em nosso direito, a mutação simbólica que leva o referente (no caso a utilidade do produto ou serviço, condicionado pelas relações de concorrência) a funcionar como significante.

#### 3.1.5.5. A monetização da marca

Uma série de casos judiciais, no Brasil<sup>147</sup> e no exterior, vem revelando a função marcária não ortodoxa que Barton Beebe<sup>148</sup> denomina de *monetização* da marca: o fato de a marca ser usada não como signo de origem, mas como elemento de consumo em si mesmo, com quem compra um blazer com a marca Rolls Royce inscrita em cor sobre o bolso superior esquerdo, pela evocação do prestígio do carro sobre o *way of life* do usuário.

Neste caso, cada vez mais freqüente, o processo de significação da marca é

---

Taste on Consumers' Buying Intentions: An Experimental Analysis". Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=273841> or DOI: 10.2139/ssrn.273841, concluíram: "Findings indicate: 1) a very strong preference for one of the brands prior the test but the subjects were unable to distinguish their preferred brand from the others in the blind taste test; 2) that subjects are not aware about the factors directing their choice of a product; 3) that differences in subjects' preferences due to brand name are much higher than those they indicate due to beers tastes. These results suggests a strong effect of brand name on consumers' buying intentions".

<sup>147</sup> A série de casos relativos à proteção dos emblemas de clubes de futebol.

<sup>148</sup> Beebe, op. cit., p. 657. "The Monetization of Sign-Value: The Merger of Signified and Referent - The social theorist Mark Poster has observed that "today increasingly meaning is sustained through mechanisms of self-referentiality, and the non-linguistic thing, the referent, fades into obscurity, playing less and less of a role in the delicate process of sustaining cultural meanings." A host of trademark commentators have made a similar observation with respect to trademarks. Judge Alex Kozinski, for one, has noted that trademarks have "begun to leap out of their role as source-identifiers and, in certain instances, have effectively become goods in their own right." In such a situation, the referent, of whose source the consumer is ostensibly being informed by the trademark, is reduced to a nullity. Its absence collapses the trademark's conventional triadic structure by forcing a merger of signified and referent. The trademark's goodwill is commodified and sold as its own product.

transplantado para outro contexto: o signo Rolls Royce, que seria normalmente apostado sobre o automóvel, denotando a origem do produto, e com isso carregando a imagem de qualidade, elegância, durabilidade e, mais do que tudo, exclusividade e preço elevado, é usado sobre uma peça de vestuário – com ou sem licença do titular da marca<sup>149</sup>, mas algumas vezes com autorização e satisfação, como forma de *merchandising*. Alguma parte da imagem da marca<sup>150</sup> seria – é a tese – evocável.

### 3.2. A construção da distintividade absoluta

Como indicamos anteriormente, a relação de *significação* é aquela existente no âmbito de um signo marcário entre significante – a palavra ou imagem - e o significado, ou imagem-de-marca. Para que a significação efetivamente exista, deve haver *distintividade*, que é, em todos os países, um dos requisitos de proteção jurídica das marcas.

Na análise interessante de José Antonio B.L. Faria Correa<sup>151</sup>, tratando de potencial de diluição, esta distintividade pode resultar do seguinte:

- (..)
- b) A marca-fonte derivava de palavra, radical ou elemento gráfico nitidamente genérico/descritivo em relação ao segmento, mas seu resultado, como decorrência de operação lógica, era criativo;
- c) A marca-fonte derivava de palavra, radical ou elemento gráfico nitidamente genérico/descritivo em relação ao segmento, mas, a exemplo do ovo de Colombo, ninguém, na concorrência, havia pensado em fazer de tal palavra ou elemento gráfico uma marca;
- d) A marca-fonte, derivando de palavra, radical ou elemento gráfico genérico/descritivo, tendo ou um resultado banal ou um resultado criativo, torna-se respeitada no mercado, adquirindo notoriedade;
- e) A marca-fonte era, na sua origem, termo ou elemento gráfico singular, sem

---

<sup>149</sup> A questão de uso diluidor ou de aproveitamento parasitário não é aqui considerada.

<sup>150</sup> Ou seu branding. Gunnar Swanson, Info-Cafe: Re: Branding, Jun 13 18:01:46 CEST 2004: "I tend to put "brand owner" in quotation marks because the phrase implies too much. For instance, in many ways Coca Cola does not own their brand. They own the trademark but the brand resides in the minds of a billion or so people around the world. The brand is what people think of the fizzy sugar water, what people feel when they see old red vending machines, thoughts of Santa Claus paintings, reactions to Mexican kids wearing t-shirts that say "Come Caca" in a script similar to the trademark, associations with American culture and politics. . . They are, however, the trademark owners and the people who have the right (perhaps even the duty) to try to both protect and exploit the brand."

<sup>151</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. "O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas", *Revista da ABPI*, Nº 37, nov/dez 1998, p. 33.

qualquer associação lógica com o universo semântico (..)

### 3.2.1. Distinguibilidade das marcas e domínio comum

Uma marca é um signo, e não terá vida útil se for insuscetível de exercer significação. Esse é um requisito lógico e prático. Diz Gustavo Leonardos:

Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.<sup>152</sup>

Assim, uma marca não será registrada (tornando-se, assim, exclusiva) se não for *distintiva* em suas duas modalidades, ou seja, capaz de distinguir o produto assinalado dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixando-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão.

A questão aqui é o requisito da *distintividade* ou distinguibilidade absoluta. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum<sup>153</sup>. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos<sup>154</sup>.

Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (*res communis omnium*). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser *destacado* em grau suficiente para separar-se

---

<sup>152</sup> LEONARDOS, Gustavo S. “A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96”. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*, 1997, p. 41.

<sup>153</sup> A questão é tratada particularmente bem por Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. Vide José Antonio B.L.Faria Correa, “Eficácia dos Registros de Marca”, *Revista da ABPI*, No 23, jul/ago 1996, p. 23.

<sup>154</sup> Vide MEDINA, David Rangel. *Tratado de derecho marcario*, Mexico 1972 p. 216. Vide Maurício Lopes de Oliveira, *Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca*, *Revista da ABPI* No. 25, nov/dez 1996, p. 16.

eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.

Por exemplo: um marceneiro hábil e talentoso faz cadeiras bem torneadas, leves e resistentes de madeiras nobres; quer tornar seus produtos reconhecíveis e individualizáveis por uma palavra, de tal forma que os consumidores possam comunicar entre si as virtudes de seu artesanato. Não escolherá designar seus produtos como *cadeira* – porque isso não indica que a *sua* cadeira é diferente das outras, de menos qualidade. Mesmo que o quisesse, o direito não lhe permitiria conseguir a exclusividade do uso da palavra, pois *cadeira* já é de uso de todos.

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só<sup>155</sup>. É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a *res communis omnium* (ou, no caso, o *sermus communis*, que é o mesmo no campo das palavras). A distinguibilidade é uma questão de grau, não de substância – há um ponto em que uma marca pode surgir na sensibilidade do público como distinta, separada, característica do que todo mundo já usa e pode usar em face do objeto simbolizado.

Assim, é vedado:

- a) o registro das letras, algarismos ou datas, isolados, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva*; (art. 124, II da Lei 9.279/96);
- b) dos elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir,

---

<sup>155</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*, vol. 1, parte 1, Rio de Janeiro: Edição Forense, 1946, p. 403: “as denominações necessárias ou vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam vestir-se de forma distinta. Milita aqui o mesmo motivo a que aludimos ao tratar de ‘nomes’. Como estes, as denominações necessárias ou vulgares dos produtos carecem de cunho distintivo, pois que se aplicam a todos os produtos do mesmo gênero. Por outro lado, não se pode permitir que um comerciante ou industrial se aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus concorrentes exerçam o direito de se servirem deles”. Mais adiante, a p. 406: “O uso exclusivo dessas denominações violaria, sem dúvida, a liberdade de comércio, estabelecendo o monopólio indireto da venda ou fabricação de toda uma espécie de produtos, uma vez que fosse lícito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominação empregada, de modo corrente, pelo público e pelo comércio para designá-los”.

c) ou aqueles empregados comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva* (art. 124, VI);

d) da cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo<sup>156</sup>;

e) da denominação *simplesmente descritiva* de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII);

f) do termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço (art. 124, XVIII);

g) da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI)<sup>157</sup>.

Em todos estes casos, temos *res communis omnium*, inapropriáveis pelo titular<sup>158</sup>, salvo o caso de acréscimo de distintividade. Nesse caso, o que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico resultante do acréscimo.

### 3.2.1.1. Graus de distintividade absoluta

Os signos se dispõem em um *continuum* de distintividade, desde a chamada *marca de fantasia* até o grau impossível de falta total de independência entre o signo e o seu objeto. A análise aqui, é quanto à distintividade em face do domínio público.

Pode-se distinguir, com a jurisprudência americana corrente, quatro (ou talvez, cinco) graus de distintividade:

- a) signos genéricos;
- b) os descritivos;

---

<sup>156</sup> Sobre a questão da distintividade das cores na Europa, vide *Colour per se and combination of colours as a trade mark*, encontrado em [http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html\\_xml/8\\_ES\\_Colour\\_trade\\_mark\[0000006424\\_00\].html](http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_ES_Colour_trade_mark[0000006424_00].html), visitado em 22/10/2006.

<sup>157</sup> Também o art. 124, XXI nega proteção à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico. Neste último caso, o ponto em questão não é falta de distinguibilidade absoluta, mas inexistência de signo, eis que o objeto que se pretenderia proteger é uma funcionalidade.

<sup>158</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. “A Invalidação das Marcas Constituídas por Expressões de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário”, *Revista da ABPI*, Nº 38, jan/fev 1999, p. 26.

- c) sugestivos ou evocativos;
- d) marcas arbitrárias;
- e) marcas *de fantasia*.<sup>159</sup>

### 3.2.1.2. Domínio comum e marcas fracas

Reservadas em muitos países a um registro secundário, certas marcas sem maior distintividade são aceitas, embora tenham relação com o produto ou serviço a ser designado. Tal relação não pode ser direta (denotativa), por exemplo, “impressora” para impressoras, mas indireta ou conotativa, como por exemplo, as que evoquem o elemento marcado<sup>160</sup>.

De outro lado, a marca fraca é muito mais sujeita à presença de competidores e menos defensável num caso de contrafação<sup>161</sup>, exceto nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido uma “significação secundária”. Este fenômeno, notado pela legislação ou jurisprudência em vários países, com amparo na CUP. art. 6 *quinquies* e em TRIPs, art. 15.1, é o contrário da vulgarização - uma marca essencialmente fraca se desvulgariza, se tal expressão é possível, pelo emprego contínuo e enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços.<sup>162</sup>

#### 3.2.1.2.1. Distintividade e signos em idiomas estrangeiros

À luz do art. 6 *quinquies* da CUP, a distintividade de uma marca será apurada segundo

---

<sup>159</sup> “Arrayed in an ascending order which roughly reflects their eligibility to trademark status and the degree of protection accorded, these [four different categories of terms with respect to trademark protection are (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fanciful. *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

<sup>160</sup> CHISUM e JACOBS. op.cit., § 5C 5C[3][a]; Burst e Chavanne, op.cit., p. 524; Vivante, Code de la Propriété Intellectuelle, jurisprudência sob o art. L.711-2 do CPI francês; André Bertrand, La Propriété Intellectuelle, vol. III, Delmas, 1995, p. 326; Vincenzo di Cataldo, I Segni Dinstintivi, Giuffrè, 1993, p. 73.

<sup>161</sup> CHISUM, op.cit., loc.cit.; BERTRAND, op.cit., p. 327: “dès lors la protection conféré par la marque se limitera souvent à la possibilité d’empêcher la reproduction à l’identique, et son titulaire devra tolérer la coexistence de marques proches de la sienne”.

<sup>162</sup> CHISUM, op.cit. § 5C 5C[3][a], 5-67: “A term acquires secondary meaning if it signifies to the purchasing public that the product comes from a single producer or source. (...) the ultimate question is not the extent of the promotional efforts, but their effectiveness in altering the meaning of the word to the consuming public”. O art. L.711-2 do CPI francês diz o seguinte: “Le caractère distinctive peut (...) être acquis par l’usage”, excetuando os casos de forma imposta pela natureza ou função do produto, ou que confira a este um valor substancial.

a linguagem corrente e os hábitos leais e constantes do comércio *do país em que a proteção é requerida*<sup>163</sup>. Não é compatível com o direito pertinente a apuração da distintividade *no país de origem* como indica a análise oficial da Organização Mundial da Propriedade Intelectual<sup>164</sup>.

Em julgamento recente do Tribunal de Justiça Europeu, igual questão foi suscitada em face da legislação comunitária<sup>165</sup>. Tratava-se de ação judicial oriunda da Seção 15 da Corte da Província de Barcelona (a Corte de segunda instância para assuntos em propriedade industrial nesta cidade), que argüiu perante o Tribunal de Justiça Europeu se seria considerada restrição à liberdade de comércio entre países membros se uma marca fosse registrada em um estado membro ao passo que a mesma marca não teria distintividade na língua de outro estado membro.

No caso em questão, Matratzen Concord AG apresentou ação de nulidade contra Hukla Germany S.A., titular da marca registrada espanhola *Matratzen*, argüindo que a marca era descritiva (já que em alemão o termo “Matratzen” significa colchões).

Tradicionalmente, ainda que uma mudança comece a se sentir nas recentes decisões do escritório de patentes, os tribunais espanhóis consideram que palavras em língua estrangeira, mesmo que descritivas em espanhol, seriam marcas registradas de fantasia na Espanha, já que cidadãos espanhóis supostamente não entenderiam a palavra da língua alemã.

A conclusão do Tribunal é que, como na regra da CUP<sup>166</sup>, e mesmo considerando as peculiaridades de um mercado comum, a distintividade é apurada no país onde a proteção é solicitada. Em resposta dirigida ao Tribunal de Barcelona, o Procurador da CE, precisou que se um significativo número de competidores e consumidores no país em que se pretende

---

<sup>163</sup> Art. 6o quinquies B. - Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (...) Art. 6o quinquies B(2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida.

<sup>164</sup> BODENHAUSEN. op.cit., p. 116.

<sup>165</sup> In Case C-3/03 P, Order of the Court of Justice (Fourth Chamber) 28 April 2004 41.. Consequently, by holding, in paragraphs 54 and 56 of the contested decision, that the principle of the free movement of goods does not prohibit either a Member State from registering, as a national trade mark, a sign which, in the language of another Member State, is descriptive of the goods or services concerned, or the proprietor of such a trade mark from opposing, where there is a likelihood of confusion between that national trade mark and a Community trade mark applied for, registration of the latter, the Court of First Instance was not mistaken as to the objectives of the propositions in paragraphs 40 and 41 of this order, and accordingly interpreted them correctly.

<sup>166</sup> O tribunal não suscitou a regra da CUP.

registrar a marca conhece a natureza genérica do signo, esse deve ser rejeitado.<sup>167</sup>

### 3.2.1.2.1.1. Junto a que público se apura a distintividade?

Uma importante questão de direito se revela aqui. Quando uma expressão provém do exterior, qual é o grupo de pessoas que se vai consultar para saber se a denominação é genérica, de uso necessário, ou um termo técnico da arte **no país onde se pede o registro**? O público em geral ou os meios especializados?<sup>168</sup>

A jurisprudência e a doutrina vinham escolhendo a última hipótese como a mais razoável, a correta do ponto de vista do direito marcário. É o que reporta Chavanne e Burst (numa tradução que nos permitimos oferecer)<sup>169</sup>:

“Ou se exige que o termo seja vagamente conhecido na França como expressão genérica pelo grande público - e aí então poucas haverá inviáveis - ou nos contentamos que ele seja bem conhecido na França pelos meios especializados - e os casos de nulidade serão mais numerosos. É principalmente esta última posição que adotam os tribunais em harmonia, aliás, com a política seguida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nós acreditamos que esta atitude seja sábia (..) Ela é, além disto, uma maneira de desencorajar o comportamento parasitário que consiste em depositar como marca na França, para produtos novos, termos que são correntes no exterior entre os meios especializados, destinados a fazer fortuna na França quando o produto for mais difundido”.

No caso *Matratzen*, definiu-se, no entanto, que o público relevante é saber se o conjunto dos meios especializados e dos consumidores padrão do produto em questão,

---

<sup>167</sup> Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 24 November 2005, Case C-421/04 *Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA*: Article 3(1)(c) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that a sign consisting solely of a word or words which denote the product which it covers or describe the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or other characteristics of the product in the language of one Member State may not be registered as a trade mark in another Member State where a significant proportion of traders in and consumers of that product can reasonably be expected to understand the meaning of the word or words.

<sup>168</sup> SHUY, Roger. *Linguistic battles in trademark dispute*. New York: Palgrave Macmillan, 2002, p 144. “Should a mark’s descriptiveness and suggestiveness be considered from the perspective of speakers of the country where the protection is sought or from those who speak the foreign language itself? Can a mark be descriptive and suggestive in English when is not in French, Spanish or Arabic? Is a French name for expensive perfumes more suggestive than the English translation of the mark?”

<sup>169</sup> CHAVANNE e BURST. *Droit de la propriété industrielle*, Ed. Dalloz, 3a. Ed. parágrafo No. 602, p. 268.

falando ou não o idioma estrangeiro, pode perceber a natureza genérica do signo.<sup>170</sup>

### 3.2.1.2.1.2. Idioma estrangeiro e falsa indicação

Uma questão marginal ao uso dos signos verbais em idioma estrangeiro é o perigo de falsa indicação de procedência. A utilização de nomes estrangeiros como marca é proibida em alguns países como Portugal, Espanha, Argentina México e China. Esses países acreditam que o uso de nomes estrangeiros como marca para produtos nacionais passa uma falsa impressão sobre a origem do produto, induz os consumidores daquele produto a acreditarem que eles, por terem nomes estrangeiros são produtos importados, quando na verdade se trata de um produto nacional.

De outro lado, o uso de tais signos pode, frequentemente, conotar qualidade, além da simples procedência. Shuy observa que a linguagem deve sempre ser vista em um contexto social. Palavras estrangeiras que possuem uma conotação e uma associação com produtos caros e exclusivos, tendem a ser preservadas na língua estrangeira quando utilizadas para proteger produtos nacionais.<sup>171</sup>

Esse poder descritivo ou sugestivo das palavras estrangeiras é denominado de “*doctrine of foreign equivalents*”. Significa que para consumidores familiarizados com o significado de uma expressão estrangeira, esta expressão deve ser vista em seu efeito descritivo<sup>172</sup>.

---

<sup>170</sup> Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 24 November 2005, Case C-421/04 Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA 44. More specifically, the Court has ruled that when making the assessment under that provision the competent authority must ‘determine whether a trade mark for which registration is sought currently represents, in the mind of the relevant class of persons, a description of the characteristics of the goods or services concerned or whether it is reasonable to assume that that might be the case in the future’. (17) The Court has further defined ‘the relevant class of persons’ for the purposes of Article 3(1)(c) as ‘in the trade and amongst average consumers of that category of goods in the territory in respect of which registration is applied for’. (18) ‘Average consumers’ are presumed to be reasonably well informed and reasonably observant. (19). (...) 46. Accordingly, when the competent authority in Member State A assesses whether a word which, in the language of Member State B, denotes or describes the goods in question, may be validly registered as a trade mark in Member State A, it is required to take into account the perception of average consumers (and, where relevant, intermediaries) of those goods in Member State A and not the perception of those persons in Member State B. Na nota 20, a resposta diz: “it is necessary to have regard not so much to whether that consumer speaks the language in which the sign is formulated as to whether, irrespective of the language or languages of the territory concerned, the consumer taken as a reference can reasonably be expected to perceive in the sign a meaning such as to enable it to qualify”.

<sup>171</sup> SHUY, Roger. op. cit, p 147.

<sup>172</sup> Ibidem p. 148.

### 3.2.1.2.2. Distintividade estática

A análise da distintividade absoluta leva em conta, essencialmente, a *motivação* do signo em face de seu objeto<sup>173</sup>. Ou seja, o grau pelo qual o signo se destaca da coisa significada, numa escala que vai desde a onomatopéia, até o desenho da coisa, até o máximo da arbitrariedade possível. O signo já inicialmente próximo do objeto significado estará em domínio público.

Como indicado, são **genéricos** os signos que o uso geral emprega para designar o próprio produto ou serviço, como, por exemplo, o caso clássico americano *The Computer Store*<sup>174</sup>. Caso especial de marca genérica é a *designação necessária*, que implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto ou serviço<sup>175</sup>. Nos termos *genéricos* não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum<sup>176</sup>.

São genéricas tanto as denominações originalmente vinculadas ao produto ou serviço, quanto aquelas que, pelo uso, se tornaram necessárias ao processo de comunicação. J. X. Carvalho de Mendonça, referindo-se ao fenômeno, assim entende<sup>177</sup>:

Denominação necessária é a que se prende à própria natureza do produto designado; é a que se acha a ele incorporada, constituindo o seu próprio nome; **denominação vulgar, usual, é aquela que, não tendo sido originariamente o verdadeiro nome do produto, acabou por ser consagrada pelo uso, entrando na linguagem corrente como seu nome.**” (grifei)

Uma e outra se acham no domínio público; a ninguém é lícito tornar qualquer delas objeto de direito exclusivo. Apropriar-se da denominação

---

<sup>173</sup> BEEBE, Barton. “The Semiotic Analysis of Trademark Law”, 51 *UCLA Law Review* 620 (2004) “This is essentially a hierarchy of figurativeness. It ranks marks according to the degree to which their signifiers are, in semiotic terms, “motivated” by their referents. Motivation is defined as the “opposite of arbitrariness”. Thus the relation between form and meaning is motivated, or partly motivated, in a case of onomatopoeia; also e.g. where forms are derived by a semantically regular process of word-formation.” P.h. Matthews, the *Concise Oxford Dictionary of Linguistics* 235 (1997).

<sup>174</sup> *In re Computer Store, Inc.*, 211 U.S.P.Q. (BNA) 72 (Trademark Trial & Appeal Board 1981).

<sup>175</sup> CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 1151.

<sup>176</sup> A generificação compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do mundo. Mas Landes e Posner (Op. cit. P. 191) notam que, ainda que se desse exclusividade a essas marcas, haveria um monopólio lingüístico (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico.

<sup>177</sup> MENDONÇA, Carvalho de. *Tratado de direito comercial*, v. III, T. I, Rio de Janeiro: ed. Russel, 2003, p.267.

necessária ou vulgar do produto ou da mercadoria, para compor a marca desse produto ou dessa mercadoria, importaria em monopolizar não somente a sua fabricação ou a sua venda, como a dos produtos similares e idênticos de outros fabricantes ou comerciantes (in op. cit. p.267). (grifei)

Em casos muito especiais, no entanto, mesmo as marcas genéricas podem ser curadas pela mutação simbólica. Por exemplo, a expressão “polvilho antisséptico” denota um tipo de produto farmacêutico; no entanto, a jurisprudência consagrou-a como suscetível de proteção marcária<sup>178</sup>. Não seria admitida ao registro, não fora pelo uso longo, notório, exclusivo e imperturbado, que lhe desse o efeito de singularização *no universo simbólico* que facultasse o registro. O extravasamento do símbolo - a notoriedade -, nesses raros casos, confere ao signo um *significado secundário*, que se incrusta ao signo de uso comum, e o retira do domínio público.

São **descritivas** *A Casa do Pão de Queijo* ou *American Airlines*, no qual se utilizam imagens, descritores ou perífrases para se designar o produto ou serviço.

As **sugestivas** presumem uma operação intelectual para se chegar ao objeto designado, de deslocamento metonímico ou metafórico<sup>179</sup>. A jurisprudência federal indica alguns casos, mais ou menos discutíveis:

- Tribunal Regional Federal da 2ª. região  
AC0214071/90-RJ Decisão 17-10-1990 turma: 02 29-11-90. Ementa: administrativo e civil. Propriedade industrial. Registro de marca. Anulação da decisão que indeferiu o registro da marca ‘listas amarelas’. 1. A despeito da forma nominativa do pedido de registro da marca, a expressão ‘listas amarelas’ tem suficiente forma distintiva pelo conjunto formado. 2. embora evocativa, como fraca e suscetível de registro. 3. apelo improvido, à unanimidade. Relator: Juiz Alberto Nogueira (disponível em [www.trf2.gov.br](http://www.trf2.gov.br) em 10/07/2006)
- Tribunal Regional Federal da 2ª. região  
Decisão: 02-08-1995 AC: 0217441/94-RJ turma: 01 DJ 06-02-96 pg. 04818.  
Ementa: administrativo - propriedade industrial - marca “pedigree chum” -

---

<sup>178</sup> AC nº 102.635 - RJ (Em 9-9-85) – 5ª Turma do TFR. Assim, embora «polvilho» e « Antisséptico » possam ser consideradas expressões de «só comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca.(...) Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granada. (...) Não há quem, como com propriedade afirma a sentença, nesse Brasil, que conte com mais de 50 anos, que não tenha conhecimento do Polvilho Antisséptico Granada, e de sua utilidade ou serventia.

<sup>179</sup> Tais marcas exigiriam “imagination, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of the goods.” Stix Prods., Inc. v. United Merchs. & Mfrs., Inc., 295 F. Supp. 479, 488 (S.D.N.Y.1968).

exclusividade da expressão “pedigree” - conquanto a marca não possa ser considerada como fantasia, e, na verdade, meramente evocativa e não descritiva do produto a distinguir, merecendo, portanto, o registro, por não incidir nas proibições legais do art. 65, incisos VI, X e XX, do CPI. II - apelação improvida - sentença confirmada. Relator: Juiz Frederico Gueiros.

Já o dissemos: nessas marcas *sugestivas*, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada. Spoleto evoca a Itália e seu gênero gastronômico; para os apaixonados pela Úmbria, evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, *coziness* e umas trufas negras locais, memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação, ainda que com perda de denotatividade e de bi-univocidade.

Essa perda de novidade simbólica (que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá de outro lado vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo<sup>180</sup>.

As marcas **arbitrárias** importam em deslocamento de um signo existente a outro campo significativo, como *Apple* para computadores. Quanto a tais *marcas arbitrárias*, disse Gama Cerqueira:

Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si. Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum<sup>181</sup>.

Já designação de **marcas de fantasia** deve ser reservada àqueles neologismos ou criações verbais ou figurativas, que representam completa arbitrariedade em face do produto ou do serviço, como *Kodak* ou (ligeiramente menos criativa) *Xerox*.

---

<sup>180</sup> Idem, p. 167. O processo de construção da marca pode superar a evocatividade inicial: no Google, o domínio spoletto, do restaurante, vem cinco posições acima da primeira menção da cidade italiana.

<sup>181</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de propriedade industrial*, vol. 2/823, 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, p. 82-3.

Em princípio, uma marca genérica não será, jamais, apropriável; as descritivas, o serão, quando *dotadas de forma distintiva*. As demais serão apropriáveis, segundo um balanceamento entre os níveis de significação inicial: uma marca sugestiva induzirá o público a discernir qual o produto ou serviço assinalado, mesmo que não o conheça. As marcas de fantasia terão de ser criadas na percepção do consumidor, pela apresentação, descrição, ou publicidade.

### 3.2.1.3. Dinâmica da distintividade

Assim, uma marca, quando registrada, será por definição distintiva, tanto em face de marcas de concorrentes quanto de signos que pertencem ao domínio comum. Seja porque é naturalmente distintiva, seja pela presença dos elementos intrínsecos, que, segundo a lei, levam à distintividade. Mas alguns fenômenos *extrínsecos* ao signo<sup>182</sup> podem ocorrer:

- a) antes do registro, o signo que não tinha distintividade, ganhar essa qualidade, através da *significação secundária*;
- b) depois do registro, perder a distintividade relativa - perante terceiros -, através da *diluição*;
- c) depois do registro, perder a distintividade absoluta através da *generificação*<sup>183</sup>.

Esses três fenômenos serão estudados adiante, sob a designação de *mutações simbólicas*.

---

<sup>182</sup> A classificação dessa distintividade como extrínseca tem apoio doutrinário. Vide Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, op. cit., p. 673. "Looked at another way, if a trademark becomes more distinctive over time from other marks, as many do, this cannot be because the mark has become more inherently distinctive. This is not possible—though in the case of genericide, it can certainly become less inherently distinctive. Rather, acquired distinctiveness from other marks, not inherent distinctiveness of source or from other marks, is what expands scope; a mark will gain in scope in features space what it has gained in fame in the marketplace. For purposes of determining the scope of protection, inherent distinctiveness is inevitably contingent on acquired distinctiveness. The essentially empirical evaluation of a mark's actual acquired distinctiveness in the marketplace logically incorporates the essentially formal evaluation of its inherent distinctiveness".

<sup>183</sup> Generificação = conversão em domínio público da marca que se torna uma descrição funcional ou característico de um produto (ex. isopor, fórmica, xerox, gilette entre outras).

#### 3.2.1.4. Distintividade e marcas farmacêuticas

Em toda parte, existe especial tratamento quanto à distintividade das marcas de emprego farmacêutico. Não se constituem, em regra, em nome de fantasia, mas - conforme o recomenda a prática de denominação farmacêutica, em favor do médico e do consumidor - expressão que indica o principal ativo farmacológico.

Este princípio é tão importante que, para garantir a conformidade da parte nominativa das marcas farmacêuticas ao seu princípio ativo, o Código da Propriedade Industrial de 1971, em exceção única à regra de que as marcas devam ser singulares, prescrevia:

Art. 80 - Poderão ser registradas como marcas, denominações semelhantes destinadas a distinguir produtos farmacêuticos ou veterinários com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver flagrante possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor.

A nova lei, que não contempla tal especificidade, não se antagoniza, de outro lado, com o princípio. A jurisprudência, aliás, o acolhe:

- TRF2ªR. APELAÇÃO CÍVEL Nº 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ Órgão Julgador: 1ª TURMA ESP. Data Decisão: 13/03/2006.  
MARCAS. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA. MEDICAMENTOS. USO DO RADICAL DO PRINCÍPIO ATIVO NA COMPOSIÇÃO DA MARCA. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE OU DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. É comum o fato de as marcas de medicamentos conterem o radical que represente o seu princípio ativo, não se traduzindo em imitação o uso desse radical na composição de marcas, sobretudo se essa composição não traz similaridade fonética com marca já existente. De par com isso, tratando-se de marcas a assinalar ansiolíticos, ou seja, medicamentos para cujo uso é necessária prescrição médica, com mais razão ainda a conclusão de ausência de confusão, visto tratar-se de profissionais especializados, afeitos a esse segmento de mercado e já acostumados à utilização de marcas diversas de medicamentos que contenham, em sua composição designativa, o mesmo radical relativo ao princípio ativo do medicamento. Apelação a que se nega provimento.

Note-se que o AN IPI 131/97, em seu item 23.1.1 e seguintes persiste impondo tratamento especial para as marcas relativas à classe 5, ou seja, às relativas a produtos farmacêuticos e similares. O normativo dispõe que sempre que se tratar de medicamento ou substância que deva ser ingerida ou aplicada, interna ou externamente, no corpo humano ou

em animal, o requerimento de transformação da marca genérica em marca de produto deverá fazer prova da existência de pelo menos um outro pedido ou de registro de marca que esteja vinculada a uma finalidade terapêutica específica, em cada subitem da classe marcária 5.

Veja-se, porém, no tocante à faculdade de usar a marca, como parte do feixe dos direitos exclusivos resultantes do registro, o que se menciona quanto à atuação dos órgãos sanitários.

### 3.2.2 Marca e veracidade

Ensina-nos a jurisprudência que a veracidade é essencial à marca registrada:

- Superior Tribunal de Justiça  
Mandado de segurança 0000328/90-DF J. 24-04-1990 1ª. Turma DJ data/21/05/1990 pg/04421 mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer os requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Ministro Liz Vicente Cernicchiaro Decisão: Por unanimidade, conceder o mandado de segurança.

Claramente, veracidade é uma correpondência entre elementos simbólicos. Mas o que é veracidade para a doutrina em questão? Duas hipóteses podem se traçar: ou veracidade é um elemento de univocidade entre significante e referente (produto ou serviço designado), ou é uma propriedade do significante em face do significado em si mesmo.

Vejamos, sucessivamente, as duas alternativas.

#### 3.2.2.1. Veracidade como relação entre marca e item designado

O vínculo substantivo entre marca e qualidade encontrava algum eco no disposto no Código da Propriedade Industrial de 1971 (art. 139)<sup>184</sup>, pelo qual o licenciador de uma marca

---

<sup>184</sup> O CPI/71 colocava um inequívoco dever para o licenciador; a Lei 9.279/96, em seu proverbial recuo na História, lançando o Direito da Propriedade Industrial no pré-capitalismo, prevê apenas um direito de controle de qualidade. É de crer-se, no entanto, que o Estatuto do Consumidor, que surgiu após o CPI/71, cobrirá este hiato quanto à vinculação, ainda que tentativa, entre a marca e o princípio da veracidade.

tinha o dever de manter controle de qualidade sobre o produto do licenciado. Para tanto, devia prover os métodos, as informações e o treinamento necessários. Esta disposição (rara num sistema que dedicava pouca atenção ao consumidor) levou parte da doutrina brasileira da época a considerar o sistema de marcas um veículo adequado para a transferência de tecnologia (Silveira, 1977:27).

O surgimento da “marca de certificação” (vide a seguir) também ocupa razoável importância neste contexto. Agora, a par da marca normal - para tomar um suculento dizer popular - do gênero “me engana que eu gosto”, passou a existir o signo presumivelmente veraz, que emprestaria à marca *garden variety* a confiabilidade do consumidor.

No sistema vigente, como indicado acima, a proteção da Propriedade Intelectual se volta mais ao investimento realizado na própria marca do que à qualidade do produto representado. A recente controvérsia acerca das importações paralelas de produtos autênticos, fabricados legalmente no exterior por licença do titular do direito, é um testemunho de como as qualidades objetivas do produto “de marca” assumem, hoje, papel absolutamente secundário no sistema de marcas<sup>185</sup>.

A função da marca, ao afirmar a imagem reconhecível da atividade empresarial<sup>186</sup> tem função relevante na apropriação dos resultados da atividade empresarial. As técnicas de publicidade e a criação de um mercado de produtos de diferenciação induzida modificaram o equilíbrio do sistema de marcas.

Na verdade, o vínculo (a “veracidade”) entre a marca e o produto surge configurado no sistema do Código do Consumidor (Lei 8.078 de 12/09/90) – alheio à propriedade industrial -, em que a marca aparece como compromisso substantivo de qualidade que pode ser resgatado pelo usuário final dos serviços ou pelo adquirente das mercadorias ou produtos designados pela marca<sup>187</sup>.

---

<sup>185</sup> LEVIN (1986): "Opponents of parallel importation well know that genuine parallel do not counterfeit goods or trademarks because the goods are bona fide, as the trademark is applied by the manufacturer". Em oposição, ver GILBERT et alii (1986) e KNOLL (1986).

<sup>186</sup> O processo de distinção da marca, tal como ocorre atualmente, tem como objeto a atividade empresarial e não exatamente uma mercadoria, produto ou serviço (ver *Revista Forense*, No 283, p. 29).

<sup>187</sup> Art. 4º 4º., VI: [princípios da Política Nacional das Relações de Consumo] coibição e repressão eficientes (d)a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores.

### 3.2.2.2. Veracidade como valor intrínseco ao significante

O princípio da veracidade, que deve presidir tanto às marcas quanto às propagandas, está expresso - ainda que imperfeitamente - pelo art. 124, X do CPI/96, ao se vedar o registro de “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”.

Sinal, sem dúvida, mas também qualquer outra forma marcária, notadamente a *expressão*, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.

Por procedência deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial. É vedado o registro que insinue vir o perfume de Paris, quando veio de Minas, e é proibido que deixe entender que o prestador dos serviços é a sociedade X, quando o é a Y.

Por qualidade deve-se traduzir todo e qualquer atributo, positivo: como subsiste a imagem no Brasil de que o produto estrangeiro é melhor, a publicidade em outra língua exploraria tal peculiaridade de maneira a violar o princípio de veracidade. Mas as qualidades podem ser mais sutilmente insinuadas, e, se delas carecerem os produtos, mas forem apresentadas de forma a enganar o consumidor, ferindo, com isto, o interesse dos competidores, haverá a incidência da proibição.

Fique claro que a prática burocrática desmentirá abundante e desmoralizantemente tal princípio. Nem se espere que a concorrência, a mais das vezes, reaja às marcas inverídicas; pois que perante as do competidor, lançará as suas, tão inverossímeis na expressão imediata, quanto infieis na relação entre signo e coisa representada: mutáveis no tempo, ao ir e vir dos insumos e dos caprichos, os produtos de uma marca serão o que for, enquanto restar um consumidor encantado pelos nomes mágicos<sup>188</sup>.

---

<sup>188</sup> Mais uma vez, cumpre suscitar a metáfora da imagem-de-marca como uma obra de autoria coletiva. A propriedade – jurídica – de veracidade neste contexto funciona, na verdade, como verossimilhança, na acepção que se dá à expressão na teoria literária. Vide nosso texto “A Causa e a Autoridade”, in BARBOSA, Denis Borges. *A eficácia do decreto autônomo, estudos de direito público*, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003, p. 61: “Pode-se ilustrar as conseqüências deste deslocamento com o conceito de verossimilhança, da teoria literária. A figura histórica de Napoleão, um homem nascido na Córsega e falecido em Santa Helena, que foi imperador da França, preenche o personagem Napoleão de Tolstoi, em Guerra e Paz. O reconhecimento da pessoa empírica, histórica, contribui para a atmosfera do romance, mas o Napoleão de Tolstoi só existe no texto literário, e é construído para os fins literários. A tentativa de fazer corresponder o homem com o personagem resultaria em enfraquecimento do efeito estético; reversamente, um estudo histórico baseado no personagem seria um absurdo epistemológico. A verossimilhança vem a ser exatamente o aproveitamento estético desta presença de um mesmo elemento no mundo empírico e no universo romanesco. A fruição de um texto de ficção necessita de

Afinal, como disse em 1994 a 6ª. Turma do STJ, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus no. 003831: “O exagero é tônica dos anúncios comerciais e industriais. Nenhuma censura, inexistindo desvirtuamento da qualidade da coisa ou prestação de serviços”.

### 3.3. Da distintividade relativa, ou diferencial

A questão aqui é a do *valor* das marcas entre si – sua distintividade relativa. Uma marca deve diferenciar-se das marcas que disputam mesmo mercado de forma tal que lhe garanta a *unicidade*: o reconhecimento de que a origem indicada por uma marca se distingue da origem de outra. Ou seja, que, entre uma e outra, não exista confundibilidade em tese, e, *a fortiori*, confusão.

As considerações deste capítulo são especialmente aplicáveis à análise de nulidade e de infração de marcas; remete-se, assim, aos respectivos temas.

#### 3.3.1. A análise de mercado

Para se determinar a confusão marcária verifica-se, em primeiro lugar, se existe, entre as mesmas marcas, um único e só mercado real (produto ou serviço idêntico ou semelhante), pois, como assinala a recente obra oficial da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre o assunto, similaridade de bens e serviços é item distinto, e prejudicial, da análise de confusão entre marcas<sup>189</sup>.

##### 3.3.1.1. Simultaneidade no mercado real

A similaridade a que se refere o inciso XIX do art. 124 do Código não é formal, ou de parencas lógicas, mas pertinência das duas marcas ao mesmo mercado. Ou seja, se os

---

pontos de apoio, de pontes entre o mundo do leitor e o do romance; ao atravessar a ponte, e ao ter consciência que na outra margem, o Napoleão dos livros de História tem um outro valor, o valor que lhe atribui o sistema ficcional do livro, o leitor percebe que este sistema é diferente da estrutura do universo empírico. A eficácia da obra depende exatamente deste reconhecimento, pelo leitor, de que a narrativa é criação, e não descrição de fatos históricos”.

<sup>189</sup> LTC Harms, The enforcement of Intellectual Property Rights, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Agosto de 2005. O autor é Ministro da Suprema Corte da África do Sul.

produtos ou serviços a que se referem as marcas (e não as marcas em si mesmo) sejam competidores num mesmo espaço de mercado.

A concorrência, para ser relevante para a propriedade intelectual (inclusive e principalmente, para a repressão à concorrência desleal) é preciso que se faça sentir em relação a um mesmo produto ou serviço.

A identidade objetiva pressupõe uma *análise de utilidade* do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante<sup>190</sup>.

Também na análise antitruste, a perspectiva do consumidor é primordial para definição da substituíbilidade:

Assim, a delimitação do mercado relevante predominante leva em consideração critérios de consumo, uma vez que as preferências dos consumidores são determinantes da substituíbilidade dos produtos entre si.<sup>191</sup>

### 3.3.1.2. O Mercado simbólico

O segundo elemento de análise são relações simbólicas de mercado, que ultrapassam a noção de utilidade do Direito Antitruste. Vide, acima, a discussão do tema.

---

<sup>190</sup> "A semelhança gráfica, a identidade de natureza fonética e a similitude nos ramos da atividade comercial, que possam provocar confusão entre o público consumidor, caracterizam concorrência desleal e ensejam abstenção de uso. (TJESP, AC nº 107.127-1-SP, de 9.03.89, in RJTJSP/LEX-119/235-238). \* Mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer aos requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Rel. Ministro Liz Vicente Cernicchiaro, por unanimidade, conceder o mandado de segurança. \*Tribunal de Justiça de São Paulo Ementa. Propriedade industrial - Marca - Proteção - Uso da marca La Rochelle por um restaurante e por uma panificadora e confeitaria - Gênero comercial da alimentação - Possibilidade de gerar confusão entre os consumidores - Registro pertencente ao restaurante - Ação procedente - Recurso não provido. Apelação Cível n. 222.281-1 - São Paulo - 21.02.95 Apelante: La Rochelle Paes e Doces Ltda - Apelada: Saint Thomás Restaurante Ltda. \* Propriedade industrial - Marca - Abstenção de uso - Inadmissibilidade - Laboratório médico e de análises clínicas - Impossibilidade de confusão pelo usuário - Atividades, ademais, requisitadas por profissionais da área que sabem distinguir a especialidade de uma e outra - Recurso não provido. (Relator: Jorge Tannus - Apelação Cível n. 206.846-1 - Santo André - 09.06.94).

<sup>191</sup> Ato de Concentração CADE 27/95 (Caso Colgate-Kolynos), voto da relatora.

### 3.3.2. A análise de confusão

O inciso XIX do art. 124 do Código preceitua que (uma vez se determine a similitude de mercado ou afinidade) deve-se proceder à comparação entre as marcas, para se verificar se a *reprodução* (no todo ou em parte, ainda que com acréscimo) ou imitação (nas mesmas condições), é efetivamente suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia.

Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise, após se determinar que há competição real ou simbólica, efetiva ou potencial, entre os produtos e serviços assinalados<sup>192</sup>.

Haverá **confusão** “quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se misturam umas com as outras”<sup>193</sup>.

Haverá **associação** nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão – o consumidor *não* toma um signo por outro – há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira.

De qualquer forma, vale lembrar a regra de bom senso refletida na Question Q127 da AIPPI:

The more distinctive a mark is, the broader its scope of protection against other marks that are less similar or are used for products that are less closely related.

#### 3.3.2.1. Análise em abstrato

Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razões, na revisão dos atos da administração e juízo de argüição de nulidade, a análise é do *potencial* de confusão ou associação. Com efeito, não se tem aí juízo de concorrência desleal, que sempre exige análise

---

<sup>192</sup> Como apontam os procedimentos americanos do caso Polaroid, as fases de análise não são estanques, mas dialéticas: a proximidade dos símbolos pode induzir à afinidade.

<sup>193</sup> RODRIGUES, Clóvis Costa. *Concorrencial desleal*, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 136.

*ad hoc* e fática, nem mesmo juízo de contrafação.

Neste contexto de exame ou de nulidade – e só neste – aplica-se com precisão o que diz Maurício Lopes Oliveira<sup>194</sup>:

Não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferenças não se percebem sem minucioso exame e confrontação da marca legítima com a semelhante, conforme destacou Affonso Celso, in *Marcas industriaes e nome commercial*, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idêntico é o entendimento de Clóvis Costa Rodrigues: “Bastará, tão-só, existir possibilidade de confusão, caracterizada pela dúvida, pela incerteza, pela iminência de fraude.” v. *Concorrência Desleal*, Editorial Peixoto, 1945, pp. 135-136. Também Paul Mathély: « Il n’est pas nécessaire que la confusion soit réalisée; il suffit qu’elle soit possible. C’est en effet le danger même de confusion qu’il faut prévenir. » v. *Le nouveau droit trançais des marques*, Éditions J.N.A., 1994, p. 301.

### 3.3.2.2. Da possibilidade de uma análise objetiva

Clóvis Costa Rodrigues, um dos autores do Código de 1945, demonstrava pessimismo quanto à possibilidade de uma análise abstrata de confusão:

“Apesar de a experiência demonstrar que, no tocante ao exame comparativo de marcas, isto é, na verificação da possibilidade de risco de confusão, tudo resulta de meras impressões pessoais, reflexo de nosso estado de alma, da nossa condição auditiva e da nossa percepção visual, que é um depoimento instável, subordinado à flutuação de múltiplos fatores psíquicos e imponderáveis ...”<sup>195</sup>

A possibilidade de análise científica da confusão, e, mais propriamente, do *potencial de confusão*, é, provavelmente, a mais relevante aquisição do direito marcário desde aos anos 40.

---

<sup>194</sup> OLIVEIRA, Maurício Lopes. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2004, p.30-35.

<sup>195</sup> RODRIGUES, op. cit., p. 136.

### 3.3.3. Regras tradicionais de colidência

Examinemos aqui os procedimentos de análise de confusão, deduzidos da experiência e da jurisprudência de 140 anos de análise jurídica das marcas.

Devem-se, quanto a esses, indicar separadamente os critérios consagrados de análise comparativa entre duas marcas em confronto, em abstrato, e aquelas que derivam dos elementos de significação – da *linguagem específica* - do segmento de mercado em questão, construído pela tensão das muitas marcas competitivas.

#### 3.3.3.1. Comparação binária

É simples determinar a colidência total e absoluta entre signos idênticos – como diz TRIPs, “no caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão”. Nestes casos, a discussão vai centrar-se na questão da especialidade. É quanto à hipótese de signos parcialmente similares, ou sugestivos, que se aplicam as maiores discussões.

Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe:

“si deve procederse all’esame comparativo fra i marchi in conflitto non già in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti”<sup>196</sup>.

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança ou diferença à luz do público a quem a marca é destinada, em sua função própria. Tal critério, que é particularmente valioso no caso de contrafação, não pode deixar de ser levado em conta no parâmetro da registrabilidade:

“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pela marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor

---

<sup>196</sup> VANZETTI e CATALDO. op.cit., p. 183.

comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual”<sup>197</sup>.

Extraíndo-se os elementos descritivos ou genéricos, colidem marcas que sejam entre si dotadas de *similitude verbal*. Assim “Valisère” colide com “Vallière” por semelhança ortográfica (CRPI, ac. n.º.785); “Desencanto” com “Dois Encantos” por semelhança fonética (CRPI, ac. n.º 1.781). No caso da proteção de propagandas, “só isso dá ao seu corpo o máximo” foi considerado conflitante com “só Esso dá ao seu carro o máximo” (Proc. n.º 375.683).

Também se consideram colidentes marcas que tenham, entre si, *similitudes figurativas*. O caso é intuitivo.

São colidentes, em terceiro lugar, as marcas que suscitem, entre si, associações de idéias. Assim, “Cogito” foi considerada colidente com “Ergo sum”, “Pronto” com “Súbito”, “*La vache qui rit*” com “*La vache sérieux*”; “*Pisar firme*” com “Andar certo” (CRPI, ac. n.º 2.347), “Minuta” com “Instantina” (ac. n.º 698), “Os três campeões” (propaganda) com “Campeões” (marca). Tem-se aqui, a hipótese de associação, e não confusão, a que se refere o inciso XIX do art. 124 do CPI/96.

A pragmática encontra uma ilustração detalhada em um dos nossos mais antigos tratados de marcas<sup>198</sup>:

— Verifica-se a imitação ilícita :

- a) Quando a marca incriminada, embora diferente da marca legítima em todos os seus elementos, oferecer entretanto no aspecto de conjunto tal semelhança com esta, que possa ser com ella confundida antes de confronto ou attento exame;
- b) Quando a marca incriminada, vista, não conjuntamente com a legítima, mas alguns minutos depois, trazer ao espirito a imagem da precedente, sem embargo das diferenças que do confronto se possam salientar: pois a imitação não deve ser julgada pelas disparidades, mas pelas semelhanças, e especialmente pela semelhança do conjunto;
- c) Quando a marca legítima contem uma parte verbal característica ou uma denominação de phantasia, e a outra, incriminada, reproduz com substituição, suppressão ou ac-crescimo de lettras ou mesmo de alguma syllaba, ou vertida para outra língua, — a parte verbal ou a denominação;

<sup>197</sup> CERQUEIRA, op. cit., p. 93.

<sup>198</sup> ALMEIDA NOGUEIRA & FISHER JÚNIOR. *Tratado teórico e prático de marcas industriais e nome comercial*. São Paulo: Irmãos Heinne, 1910, p. 179-180 e 193-198.

d) Quando a marca incriminada tem a mesma forma, a mesma cor, as mesmas dimensões, a mesma moldura, embora as palavras e assignatura que nella se encontrem sejam diversas, desde que o aspecto geral seja semelhante;

e) Quando a marca legitima contem um emblema, symbolo, retraio ou qualquer figura que chame a attenção, e esta é reproduzida embora com alteração, mas despertando a mesma idéa e evocando a outra imagem; (..)

h) Quando, ainda que diferentes os dizeres das marcas, tiver a marca incriminada certa analogia com a legitima, na apparencia e no aspecto geral, e forem semelhantes ou eguaes os recipientes, ou os invólucros de forma e cor especiaes, o modo do fecho e outros caracteres; porque estas exterioridades são susceptíveis de impressionar os illetrados e os estrangeiros ignorantes da lingua e trazer-lhes confusão sobre a procedência dos productos.

### 3.3.3.2. A análise em face do universo significativo do mercado pertinente

Maurício Lopes Oliveira traz ainda mais um fator de análise de relevância, que já não considera apenas duas marcas em confronto, mas os elementos de significação pertinentes a um segmento de mercado específico:

A teoria da distância<sup>199</sup>, de origem alemã, que a nós parece-nos acertada,<sup>200</sup> deve ser aplicada quando da apreciação do risco de confusão entre duas ou mais marcas.

Tal teoria propõe que, na apreciação do risco de confusão, a força distintiva da marca em cotejo não deve ser desprezada.

Uma marca que já convive pacificamente com outras a ela semelhantes, identificando produtos idênticos ou afins, terá, pois, fraca eficácia distintiva. Tal e qual o caso das marcas formadas a partir de prefixos ou sufixos tão comuns referentemente a certo tipo de produto.

---

<sup>199</sup> [Nota do Original] Sobre a teoria da distância v. Geert W. Seelig, La théorie de la distance, in Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, no 62, dez. 1965, p. 389. Segundo Seelig, um dos autores que melhor estudou a teoria da distância, assim se resumiria seu fundamento: "On peut voir souvent que des marques identiques ou similaires sont utilisées dans des domaines d'activité identiques ou voisins. En general, le public usager s'est habitué à la coexistence de ces marques et il s'en suit qu'il prête une attention plus grande que de coutume aux différences existant entre elles. Si, par la suite, de nouvelles marques semblables viennent encore s'ajouter, le public ne les confondra pas avec celle qui existent déjà parcequ'il a pris l'habitude de faire attention à leurs différences, même faibles, et sait par conséquent les distinguer. La conséquence de ce processus est que le risque de confusion entre les marques s'amoindrit". v., também, Luis Eduardo Bertone e Guillermo de las Cuevas, op. cit., p. 76. Na definição desses autores a teoria da distância "sostiene que el propietario de una marca no puede hacer valer ante terceros un ámbito de protección mayor que la distancia que media entre su propia marca y las demás que coexisten en la clase y son efectivamente utilizadas".

<sup>200</sup> [Nota do Original] Entretanto Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst lembram, com razão, tratar-se de um critério "assez subjectif", Droit de la propriété industrielle, 4ème édition, Dalloz, 1993, p. 550.

Caso as marcas fictícias Fablum, Carblum e Tiblum tivessem sido registradas em nome de titulares distintos, identificando um mesmo produto, não incorreriam no risco de confusão acaso uma quarta marca, por exemplo, Jeiblum, viesse a ser utilizada por outrem. A presença, em um mesmo ramo de comércio, ou em atividade afim, de várias marcas semelhantes, é capaz de desenvolver uma sensibilidade mais apurada no consumidor, que virá a reconhecer a força identificadora das marcas nos detalhes característicos que de suas diferenças respectivas, no exemplo acima: Fa, Car, Ti e Jei..

A coexistência pacífica no mercado de marcas que apresentam o mesmo sufixo Blum torna os prefixos dessas mesmas marcas os únicos fatores de diferenciação entre elas.

O signo Jeiblum do exemplo dado acima não precisaria guardar um afastamento - uma distância -desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já reconhecidamente aceitas pelo mercado, já que o convívio respectivo não implicaria risco de confusão para o consumidor.

Assim, não só as marcas diretamente em cotejo devem ser consideradas, mas o *código simbólico* factualmente construído em relação ao segmento de mercado pertinente<sup>201</sup>.

#### 3.3.4. Diferenças de análise de nulidade e análise de contrafação

Quando se discute pretensão de nulidade, a análise será de *potencial de lesão concorrencial*; a lesão será antijurídica na proporção que um dos títulos seja nulo, mas essa antijuridicidade não é de *deslealdade*.

Para que se configure *deslealdade* na concorrência o parâmetro não é legal, mas fático. É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos “usos honestos em matéria industrial ou comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis) ou a “práticas comerciais honestas” (TRIPs, art. 39) - sempre apurados segundo o contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Os textos internacionais fixam parâmetros básicos para o que seja, em princípio, desleal, mas em cada caso a ponderação do ilícito será feita contextualmente.

Destes “parâmetros mínimos” indicativos, se notam os *atos confusórios*, as *faltas alegações de caráter denigratório*, e indicações ou alegações *suscetíveis de induzir o público*

---

<sup>201</sup> “Vê-se que a hipótese versa sobre uma exceção à regra prevista no artigo 124 da LPI, pois, in casu, não é possível conceder o direito de se utilizar da expressão com exclusividade. Há, dessa forma, diluição do termo LIPTUS nas classes em questão, referentes ao ramo de produtos que assinalam, sob titularidades diversas, sem contudo lhes causar prejuízos ou confusão no consumidor. Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacífica das marcas perante o mercado consumidor. 37ª VARA FEDERAL, JUÍZA FEDERAL MONIQUE CALMON DE ALMEIDA BIOLCHINI, PROC. N.º. 2000.5101529287-1.

a *erro* (Convenção de Paris) e violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia práticas comerciais desonestas (TRIPs)<sup>202</sup>. As leis nacionais assimilam tais indicações dos textos convencionais, fixando freqüentemente alguns deles como ilícitos penais, e outros como ilícitos simplesmente civis, mas em geral<sup>203</sup> remetendo à noção contextual de “práticas honestas”, avaliado o contexto internacionalmente, nacionalmente ou localmente, conforme o mercado pertinente.

O parâmetro legal, assim, é a expectativa objetiva de um *standard* de competição num mercado determinado, o qual fixa o risco esperado de fricção concorrencial.

Ora, o uso de uma marca *registrada* não ofende, por si só, os parâmetros fáticos da concorrência brasileira e, em particular, não existem indícios de que, no mercado de vestuário, se considere o uso de marca registrada como contrária às práticas comerciais.

Há, inclusive, um dever de utilizar a marca, ao qual se apegue a sanção da caducidade; decisão do STF inclui entre os privilégios do titular da marca o uso no mercado<sup>204</sup>.

Assim é que se pode certamente – e se fará – indicar a antijuridicidade do prejuízo resultante do uso da marca mais nova (o que o direito americano chama de *junior mark*, ou a marca junior, em face da marca sênior) em face do direito da marca anterior. Mas não por *deslealdade*.

---

<sup>202</sup> Note-se que TRIPs excede, em suas exigências, o parâmetro da lei penal nacional. Alguns dos fundamentos nela citados – como a infração de certos contratos – não se acham admitidos no direito penal brasileiro vigente, embora certamente possam ser alcançados pelo art. 209 do CPI/96, que trata dos ilícitos civis.

<sup>203</sup> Em alguns sistemas jurídicos, como no alemão, entende-se o ilícito privado de concorrência como a transgressão de parâmetro abstratos, de cunho legal. Quanto ao ponto vide Hemes, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual: subsídios para o ensino. 2ª Ed. São Leopoldo: Unisinos, 1996, p. 402.

<sup>204</sup> Supremo Tribunal Federal, Rp 1397 - Julgamento de 11/5/1988, DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF - vol-01505.01 pg-00069. RTJ - vol-00125.03 pg-00969. EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. (...)

#### 4. PROCESSOS DE MUTAÇÃO SEMIOLÓGICA DO DIREITO DE MARCAS

Analisaremos, neste capítulo, as mais claras instâncias de ação do sistema simbólico sobre a proteção jurídica das marcas:

- a) O efeito jurígeno da criação do conteúdo da imagem-de-marca pelo público
- b) O efeito translativo de valores competitivos através da diluição
- c) O efeito extintivo de direito pela apropriação do signo marcário pelo público
- d) O efeito jurígeno da efetividade de significação fora do alcance territorial do direito
- e) O efeito protetivo contra a efetividade de significação de uma outra marca fora do âmbito da especialidade

##### 4.1. Significação secundária - criação do conteúdo da imagem-de-marca pelo público

Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum<sup>205</sup>.

Mas o mesmo ocorre, às vezes, quando a palavra ou imagem já sejam usadas ou registradas por outra pessoa<sup>206</sup>, ou seja, quando a falta de distintividade é em face de um competidor.

Esse uso ou divulgação deram à palavra ou imagem uma “significação secundária”. Este fenômeno pode ser descrito como o da criação de um novo sentido para a mesma palavra ou imagem, distinto daquele sentido original que vinculava tais signos ao domínio comum ou

---

<sup>205</sup> Haverá limites à eficácia dessa recuperação do domínio comum?, Maurício Lopes de Oliveira, em seu *Direito de Marcas*, Rio de Janeiro, Edit. Lúmen Júris 2004, p. 10, entende que expressões genéricas, não são beneficiadas por este fenômeno, pois para isso teriam que anular seu significado original, passando este a ser uma propriedade exclusiva

<sup>206</sup> Yves St. Gall, "Las Marcas Notorias en Derecho Comparado" in *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*. 21/22, 1973, ps. 387 e segs. Entre nós, vide Maurício Lopes de Oliveira, O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta. *Revista da ABPI*, Nº 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8.

à exclusividade alheia. Esse novo sentido seria então apropriável<sup>207</sup>.

#### 4.1.1. Significação secundária no direito internacional

O reconhecimento da significação secundária existe na legislação ou jurisprudência em vários países, e tem o amparo na CUP. art. 6 *quinquies*<sup>208</sup> e em TRIPs, art. 15.1<sup>209</sup>.

O conteúdo do dispositivo da CUP é de que, para todos os aspectos relativos à proteção da marca, não só para a apreciação da distintividade, o tempo de uso da marca é relevante<sup>210</sup>, mas, especialmente, para a apreciação da existência ou não de significação secundária<sup>211</sup>. Tal dispositivo da norma internacional tem efeito prescritivo e direto (“deverão ser levadas em consideração”), integrando o Direito Nacional em proteção dos estrangeiros, beneficiários da CUP e, pela aplicação do art. 4º. Da Lei 9.279/96, aos nacionais em idênticas

---

<sup>207</sup> CHISUM, op.cit. § 5C 5C[3][a], 5-67: “A term acquires secondary meaning if it signifies to the purchasing public that the product comes from a single producer or source. (...) the ultimate question is not the extent of the promotional efforts, but their effectiveness in altering the meaning of the word to the consuming public”. O art. L.711-2 do CPI francês diz o seguinte quanto às marcas tridimensionais “Le caractère distinctive peut (...) être acquis par l’usage”, excetuando os casos de forma imposta pela natureza ou função do produto, ou que confira a este um valor substancial.

<sup>208</sup> Art. 6º *quinquies* C. - (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

<sup>209</sup> 15.1 Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação destes sinais, serão registráveis como marcas. Quando estes sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso.(...)” Vide quanto à interpretação do dispositivo UNCTAD. Resource Books on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 242

<sup>210</sup> BODENHAUSEN, op. cit. , p. 117 e 118. “After the Revision Conference of The Hague in 1925 and until the Revision Conference of Lisbon in 1958, the Article under consideration contained a provision whereby, in order to determine the distinctive character of a mark, all factual circumstances, particularly the length of time the mark has been in use, must be taken into account. The Revision Conference of Lisbon gave a more general scope to this principle by applying it to the determination of the question whether a mark is eligible for protection, that is, to all possibilities of refusal or invalidation of marks covered by Article 6*quinquies*, Section B.”

<sup>211</sup> Id. ibdem, p. 118. “The factual circumstances may, for example, show that, during a long period of simultaneous use, two not very dissimilar trademarks have nevertheless not caused any confusion, so that registration of one of them will not infringe the rights in the other. Or the circumstances may show that a trademark which originally was not distinctive has, in the long run, through use, acquired a “secondary meaning” which makes it distinctive. Or, again, the circumstances may show that a mark which seems to contain a deceptive suggestion has not, in fact, led to any deception and may therefore be held not to be of such a nature as to deceive the public. The competent authorities of the country in which protection of the mark is claimed may draw conclusions of this kind also from circumstances which have arisen in other countries”.

condições<sup>212</sup>.

O dispositivo de TRIPs, por sua vez, também visa o efeito do *secondary meaning*, e, embora carecendo de efeito direto para criar direitos e obrigações entre partes, o Acordo tem, neste ponto completa aplicação através da CUP. Note-se, aliás, que TRIPs é, no caso, apenas permissiva (“os Membros poderão”), em face da prescrição da CUP.

#### 4.1.1.1. Direito estrangeiro

Conhecida na literatura pela expressão gerada pelo direito americano, *secondary meaning*, ou alemão, *verkehrsgeltung*<sup>213</sup>, a eficácia distintiva nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca. O fenômeno é percebido – por exemplo - quando a significação secundária de uma marca predomina sobre a originária, de sentido genérico, já dicionarizada num idioma.

Como ensina Boutet-Lodi<sup>214</sup>, é como se ocorresse um processo de reabilitação quanto ao significado original da denominação ou sinal<sup>215</sup>. Na perspectiva psicológica do consumidor a eficácia distintiva e o significado secundário podem se fundir, mas há certa diferença *técnica* entre um e outro fenômeno.

O sistema alemão trata a significação secundária como exceção ao requisito de distintividade<sup>216</sup>, que resulta da prova de que, no espaço real do mercado, o signo inicialmente desprovido de distintividade, acabou a adquirindo<sup>217</sup>. A norma européia segue regra similar<sup>218</sup>.

---

<sup>212</sup> Vide, quanto à questão, o nosso *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 87.

<sup>213</sup> § 4 Markengesetz - Entstehung des Markenschutzes - Der Markenschutz entsteht: Nr. 2 durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

<sup>214</sup> BOUTET, S. L.Lodi, Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, Utet, 1978, p.472.

<sup>215</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel, op.cit., p.139.

<sup>216</sup> § 8 Markeng - Absolute Schutzhindernisse ....(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken.....3 die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind.

<sup>217</sup> § 4 Markengesetz - Entstehung des Markenschutzes - Der Markenschutz entsteht: Nr. 2 durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

<sup>218</sup> Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO CE n° L 40 du 11.2.1989, p. 1; rectificatif: JO CE n° L 207 du 19.7.1989, p.

No sistema americano (37 CFR 2.41), a significação secundária é apurada seja pela existência de um registro prévio de marca similar para os mesmos produtos ou serviços, pelo fato de a marca – embora pouco distintiva – estar em uso contínuo e exclusivo por mais de cinco anos, ou ainda por prova de que a marca adquiriu, de fato, uma significação secundária, pelo tempo de uso, impacto publicitário, ou pesquisa de mercado.

A prova da distintividade adquirida depende do tipo da marca e do contexto e é sempre uma questão de fato, independentemente do padrão legal<sup>219</sup>. O elemento relevante é provar que o público, através da marca, associa primariamente o produto ou serviço a uma determinada origem<sup>220</sup>, ainda que desconhecida<sup>221</sup>.

Em recente monografia, analisa Cassiano Ricardo Golos Teixeira<sup>222</sup>:

---

44)Article 3 - Motifs de refus ou de nullité 3 .Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b ), c ) ou d ) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement. Vide <http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/direc/direc03.htm>. O Regulamento da marca comunitária em vigor (Règlement (CE) N° 40/941 DU CONSEIL du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire) também cita, de forma mais breve, a exceção à irregistrabilidade: "3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait." <http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg/reg4094new.htm#0040>

<sup>219</sup> Como indica o Manual de Exame de Marcas do USPTO, 1212.06 “The kind and amount of evidence necessary to establish that a mark has acquired distinctiveness in relation to goods or services necessarily depends upon the nature of the mark and the circumstances surrounding the use of the mark in each case. *Roux Laboratories, Inc. v. Clairol Inc.*, 427 F.2d 823, 166 USPQ 34 (C.C.P.A. 1970); *In re Hehr Mfg. Co.*, 279 F.2d 526, 126 USPQ 381 (C.C.P.A. 1960); *In re Capital Formation Counselors*, 219 USPQ 916 (TTAB 1983). As with establishing acquired distinctiveness by either of the other methods discussed above, the question to be resolved is not whether the mark is capable of becoming distinctive (which is the statutory standard for registration on the Supplemental Register), but whether acquired distinctiveness of the mark in relation to the goods or services has in fact been established in the minds of the purchasing public. *In re Redken Laboratories, Inc.*, 170 USPQ 526 (TTAB 1971); *In re Fleet-Wing Corp.*, 122 USPQ 335 (TTAB 1959).

<sup>220</sup> Suprema Corte dos Estados Unidos, *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 u.s. 763 (1992): “Secondary meaning is used generally to indicate that a mark or dress “has come through use to be uniquely associated with a specific source.” Restatement (Third) of Unfair Competition 13, Comment e (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990). “To establish secondary meaning, a manufacturer must show that, in the minds of the public, the primary significance of a product feature or term is to identify the source of the product, rather than the product itself.” *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 851, n. 11 (1982)”.

<sup>221</sup> “The crux of the secondary meaning doctrine is that the mark comes to identify not only the goods but the source of those goods. To establish secondary meaning, it must be shown that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer (citations omitted). This may be an anonymous producer, since consumers often buy goods without knowing the personal identity or actual name of the manufacturer. *Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc.*, 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S.D.N.Y. 1972).

<sup>222</sup> TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. “Trade Dress”, p. 64. Monografia apresentada em Dezembro de 2005 como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, Faculdades Integradas Curitiba.

Analise os requisitos para a configuração do secondary meaning, de acordo com o exposto nos tribunais norte-americanos:

- a) Exclusividade, duração e modo de uso: Envolve provas concretas de que a empresa que tem usado o Trade Dress de modo exclusivo por mais de um pequeno período de tempo. Alterações na imagem especialmente nas embalagens de produtos ou aparência e ainda uso descontínuo aumentam as chances de inviabilidade ao provar o sentido secundário<sup>223</sup>;
- b) Publicidade: Requer-se documentos relativos à quantidade e maneira de publicidade do produto ou serviço. É necessário estabelecer um link entre o trade dress e a empresa ou produto<sup>224</sup>;
- c) Testemunho de consumidores: Qualquer consumidor direto pode indicar a associação feita entre o trade dress e o produto ou serviço, ampliando o conjunto probatório para caracterização do sentido secundário;
- d) Pesquisa de opinião: As pesquisas podem se caracterizar como a mais direta e persuasiva prova de sentido secundário, se comprovada a conexão na mente do consumidor entre o trade dress e o produto ou serviço objeto de estudo;
- e) Vendas: A grande quantidade de vendas e clientela, ainda que não suficiente para prova de sentido secundário, é relevante na utilização do conjunto probatório;
- f) Reportagens e outros meios de anúncios promocionais: Há a possibilidade de utilização de reportagens jornalísticas não solicitadas, bem como anúncios ainda que pagos para utilização de prova de sentido secundário; Há de se constatar que tais indicações não garantem a caracterização de sentido secundário, mas, ao serem instruídos de forma clara e aliados aos demais documentos inerentes ao caso, conferem maior persuasão ao serem analisadas as provas. Como parte do conjunto probatório pode-se até indicar que a cópia do produto seja evidência de sentido secundário<sup>225</sup>.

#### 4.1.2. A significação secundária no Direito Brasileiro

Ao contrário do que ocorre no direito americano, alemão, francês e europeu, não existe competência do órgão registrador brasileiro para examinar a aquisição de distintividade extrínseca. No entanto, existe elaboração judicial relevante quanto ao tema, aliás compatível com a obrigação do art. 6 *quinqüies* C da Convenção de Paris que, por si só, como norma de aplicação direta, dá amparo à pretensão por via judicial

Caso capital, na questão do significado secundário, é a decisão de 1985 do Tribunal

---

<sup>223</sup> [Nota do original] No caso *Sunbeam Products vs West Bend Co.* (5th Cir. 1997), houve sucesso em provar que *American Classic Mixmaster* tinha sentido secundário, devido ao exclusivo e contínuo uso por mais de 17 anos.

<sup>224</sup> [Nota do original] No caso *First Brands Corp. vs Fred Meyer Inc.* (9th Circ., 1987), o requerente ao tentar estabelecer o sentido secundário para o trade dress, encorajou os consumidores a olhar o produto como um todo (óleo anti enferrujamento), ao invés de tão somente a tampa amarela.

<sup>225</sup> [Nota do original] *Vision Sports Inc vs Melville Corp.* (9th Circ. 1989).

Federal de Recursos na Apelação Cível Nº 102.635 - RJ (Registro nº 5.796J56)<sup>226</sup>:

A denominação necessária, segundo a doutrina (Tratado da Propriedade, Industrial, Gama Cerqueira, 2º ed., pág. 1151), implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto. Não é o caso do Polvilho Antisséptico, porquanto o produto é um pó, também geralmente conhecido como talco, ou substância medicamentosa em forma de pó, ao passo que polvilho pode designar várias outras coisas, mas principalmente (como é de todos sabido) a farinha amilácea finíssima, obtida da mandioca, amido ou goma, mencionada ao Novo Dicionário Aurélio, citado pelo réu. Não é portanto, a expressão necessária para designar o produto<sup>227</sup>.

Todavia, conforme indica o próprio texto legal, mesmo os nomes de uso necessário, comum ou vulgar, e que tenham relação com o produto a distinguir, poderão ser registrados, «quando se revestirem de suficiente forma distintiva. Assim, embora «polvilho» e « Antisséptico» possam ser consideradas expressões de uso comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca<sup>228</sup>.

A autora comprovou que vem usando a marca Polvilho Antisséptico desde o início do século ou seja, desde o ano de 1903, quando o produto correspondente foi licenciado pela Saúde Pública (fls. 26)<sup>229</sup>. Além disso, também vem sendo usada em Portugal, onde está devidamente registrada

---

<sup>226</sup> Vide ainda: "APELAÇÃO CÍVEL Nº 69349 PROCESSO Nº 94.02.18828-2 RELATOR: JUIZ ROGÉRIO VIEIRA DE CARVALHO APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI APELADO: VALLS & CIA. LTDA. E M E N T A: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Nome de uso necessário, comum ou vulgar, sem relação com o serviço a distinguir, e revestido de suficiente forma distintiva, em razão do uso ininterrupto por quase duas décadas, não é alcançado pela irregistrabilidade do item 20 do art. 65 do Código da Propriedade Industrial. Procedência do pleito, em face do disposto no art. 6º, quinquies, da Convenção de Paris. Recurso a que se nega provimento. Sentença proferida contra autarquia federal não está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição".

MARCA REGISTRADA. PALAVRA COMUM. ABSTENÇÃO DE USO. A Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, titular da marca, ajuizou ação ordinária para que a ré se abstenha de usar as palavras "cultura" ou "cultura inglesa" de seu nome fantasia, qual seja, Cultura Internacional Ensino de Línguas. Assim, a Turma, por maioria, entendeu que não é lícito a ora recorrida usar a palavra "cultura" em seu nome fantasia, pois ambas exploram o mesmo ramo do comércio e a autora é conhecida pelos estudantes como a "cultura". Logo, a reprodução parcial do nome de que é titular a autora afronta os arts. 189, I, e 195, V, da Lei n. 9.279/1996. Condenou, ainda, a ré a abster-se de uso da marca "cultura" bem como modificar o título do seu estabelecimento, substituindo o referido vocábulo por outro, sob pena de pagar multa diária no valor de mil reais, a partir de sessenta dias da intimação pessoal da parte e depois do trânsito em julgado da decisão. REsp 198.609-ES, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 11/5/2004.

<sup>227</sup> Nota do autor: o Tribunal indica aqui que a designação, embora genérica, não é necessária, eis que, sem perda de significado, poder-se-ia usar "pó", talco, ou outras designações.

<sup>228</sup> Nota do autor: aponta-se aqui que mesmo o uso comum pode ser posterior ao registro.

<sup>229</sup> Nota do autor: o elemento do longus inverteratusque usus, o tempo de uso contínuo, elementar em outros sistemas jurídicos, é levado em consideração.

(fls. .12/11)<sup>230</sup>. As declarações de fls. 28/31, passadas por firmas tradicionais do ramo, assim como os depoimentos de fls. 62/64, prestados por dirigentes de antigas firmas do setor farmacêutico, demonstram a veracidade das afirmações da autora nesse respeito<sup>231</sup>. Como se isso não bastasse, difícil que haja alguém, no Brasil, com mais de cinquenta anos de idade, que não se lembre que desde sua infância o Polvilho Antisséptico, da Casa Granada, era o produto sempre usado para curar frieiras e brotoejas<sup>232</sup>.

Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granada<sup>233</sup>.

Embora inaplicável ao caso o art., 6º quinquies da Convenção de Paris, na versão citada pela autora (decorrente da Revisão de Estocolmo, a que o Brasil não aderiu<sup>234</sup>), certo é que o Item 2º do referido artigo, na revisão de Haia (fl. 44), estabelece que na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração do uso da marca. Este dispositivo se toma aplicável à espécie, por força do art. 64 do Código da Propriedade Industrial<sup>235</sup>. Não ficou demonstrado o argumento do réu, no sentido de que tal ressalva só prevalecia nos países em que a propriedade da marca se adquire por mera ocupação uma vez que não foi citado e parece inexistir qualquer dispositivo convencional ou legal que estabeleça tal restrição, quanto á aplicação do citado texto da Convenção de Paris<sup>236</sup>.

Tinoco Soares, elencando os parâmetros compatíveis com o nosso direito, confirma a análise do TFR<sup>237</sup>:

---

<sup>230</sup> Nota do autor: aplica-se aqui o critério da lei americana, de que um registro anterior da mesma marca para os mesmos produtos é índice de significação secundária.

<sup>231</sup> Nota do Autor: o requisito de declarações da concorrência, presente no Manual de Exame do USPTO, é aqui considerado relevante.

<sup>232</sup> Nota do autor: surge aqui o fator da notoriedade, como adjunto dos demais (...como se isso não bastasse...), mas não elementar da proteção.

<sup>233</sup> Nota do autor: o reconhecimento pela concorrência de que há um espaço de uso exclusivo, ou não-contestabilidade, da marca é listado aqui como um componente relevante.

<sup>234</sup> A adesão se deu por força do Decreto 635 de 21 de agosto de 1992; embora tal decreto mereça reparos quanto a sua juridicidade, em outubro de 1994, novo decreto ratificou o anterior, pondo em vigor a totalidade do texto de Estocolmo.

<sup>235</sup> Lei 5.772/71 Art. 64. São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.

<sup>236</sup> Tem razão o Tribunal. Vide Bodenhausen, Guide of the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 117 e 118.

<sup>237</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem*. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 75.

“A aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e uma grande variedade de provas é rotineiramente considerada pelas Cortes de Justiça para alicerçar as suas decisões. Dentre elas podem ser citadas: os valores e a natureza da publicidade em torno da marca em questão, o período de tempo em que a marca foi colocada no mercado, a quantidade de mercadorias vendidas e/ou se serviços prestados, o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência”.

#### 4.1.3. Significação secundária e trade dress

No caso de marcas não verbais (figurativas ou tridimensionais) pode haver significação por associação sensorial e holística do consumidor, estimulada, por exemplo, pela justaposição de cores, dizeres e conteúdos de sua embalagem ou mesmo do formato do produto em si.

Também percebemos que há situações de reconhecimento imediato sem uma leitura literal da marca. Casos como da embalagem do amido de milho (Maizena), M (McDonald's), etc. Podemos dizer que todas essa forma de reconhecimento e associação, que remete instantaneamente um único produto à mente de seu consumidor, é que o torna eficazmente distintivo.

Numa análise de Jacob Jacoby<sup>238</sup> sobre o chocolate *Reese's Peanut Butter Cups*:

“Blindfolded, most consumers in this product category likely on tactile cues alone (e.g. the size, shape, and distinctive ridges of this candy) to have their Reese's Peanut Butter Cup cognitive network brought to mind.”

#### 4.1.4. Jurisprudência: a notoriedade não supre a falta de distinguibilidade

• Tribunal Regional Federal da 2ª. Região  
 APELAÇÃO CÍVEL. Processo: 91.02.10006-1. TERCEIRA TURMA. Data da Decisão: 11/10/1994. DJ: 21/03/1995. Relator - JUIZ CELSO PASSOS. Decisão-UNANIMIDADE, DESPROVIMENTO. Ementa - administrativo - INPI - registro de marca - item 20, do art. 65, da lei 5772/71 I - Apelantes pretendem atribuir à marca “ticket” como marca notória. II - a lei nº. 5772/71, em seu art. 65, item 20, dispõe que “não é registrável como marca: nome, denominação, sinal, figura, sigla

---

<sup>238</sup> The psychological foundations of trademark law: secondary meaning, acquired distinctiveness, genericism, fame, confusion and dilution (working paper CLB 00-003).

ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar quando tiver relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva”. III - sentença incensurável. IV - apelações conhecidas, porém, improvidas. V - decisão unânime.

#### 4.2. Generificação – a extinção do direito pela apropriação pública do signo

A generificação ou generificação da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios.

##### 4.2.1. Patologia da fama

O fenômeno da generificação tem caráter essencialmente semiológico. Acima, descrevemos sua atuação como um excesso do signo em face do designado, importando em uma inflação significativa, e erodindo o poder de identificação.

Esse fenômeno ocorre em duas hipóteses principais: pelo excesso de fama da marca<sup>239</sup>, e pelo excesso da unicidade da marca<sup>240</sup>. Em geral, quanto mais famosa a marca, mais sensível à perda de distintividade por excesso de significado<sup>241</sup>.

Há uma curiosa tensão de interesse e fatos neste contexto, como desenhado na ponderação do voto divergente do Ministro Oscar Dias Correia no RE RE-107892/PR, Rel. Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86 Primeira turma, p. 593:

Uma dela é precisamente essa generalidade do uso da palavra fôrmica, embora nome comercial, atingiu tal amplitude de emprego para designar certo tipo de material de “recobrimento decorativo” (diz o “Aurélio”), que a

---

<sup>239</sup> GHIRON, Marion. “Marchi de Fabricca e di comercio”, Torinesi: Unione topógrafo editrice, 1939, vol VIII, p. 126. apud OLIVEIRA, Maurício Lopes. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2004, p. 6.

<sup>240</sup> DANNEMAN, Siemensen Bigler & MOREIRA, Ipanema. *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005.p. 260.: Unicidade – Esta característica garante que o consumidor terá somente a imagem desta marca na mente, pois não existe nenhuma outra marca que se assemelhe.

<sup>241</sup> SHERRIL, Henry. “Concorrência parasitária, propaganda comparativa e diluição. Não é hora de reforçarmos a lei 9279/96?” *Revista da ABPI* nº 73, nov/dez de 2004. Rio de Janeiro: ABPI, 2004, p. 44.

fortuna de sua aceitação - a admitir-se a tese do eminente Relator - acabaria redundando em prejuízo da marca e do seu dono: porque impossibilitaria a repressão ao seu uso indiscriminado, caindo, poderia dizer-se, no uso público.

Ora, não é de acolher que essa aceitação - ao invés de servir ao seu dono e à sua proteção - sirva precisamente aos que indevidamente a utilizam.

Na verdade, ocorre uma maximização de ganhos – e, correlativamente, de riscos, como a doutrina indica. Ao mesmo tempo em que o titular da marca generificada detém um quase-monopólio no item designado, arrisca-se a perder totalmente a exclusividade, exatamente pela mesma razão<sup>242</sup>.

Um caso clássico de unicidade levando à degenerescência é a da marca vinculada a uma patente ou cultivar – direitos exclusivos que garantem que a marca se vincule a um determinado produto ou serviço<sup>243</sup>.

#### 4.2.2. Perda de objeto do direito

O efeito é descrito no direito comum como *perda do objeto do direito*<sup>244</sup>. Com efeito, sendo o efeito da marca registrada a construção de uma propriedade ou exclusividade sobre o uso de um signo em determinado mercado, a perda da distintividade retira o pressuposto deste

---

<sup>242</sup> « Il faut observer qu'initialement, tous les efforts du titulaire de la marque tendent à susciter cette évolution. Les avantages économiques qu'il en retire sont, en effet, considérables. Plus le signe adopté à titre de marque se généralise et s'identifie au produit, plus la notoriété de la marque est solide et durable. En entretenant la confusion de la marque et de l'objet, le producteur s'assure un véritable monopole de fabrication. Il suffit d'imaginer comment les choses se passent en pratique. Le consommateur, pour lequel la marque est devenue la désignation générique du produit, le réclame sous cette dénomination; mais le commerçant qui, en principe ne partage pas l'ignorance de l'acheteur, ne peut livrer qu'une marchandise ayant une origine déterminée. Il en résulte que, sous le couvert d'une appellation à laquelle le public n'attache plus de signification particulière, les produits d'un seul fabricant se vendent au détriment de ceux des producteurs concurrents. (La dégénérescence des marques par excès de notoriété, in: Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian, Paris, Librairies Techniques, vol.2, p.50)

<sup>243</sup> OLIVEIRA, Maurício Lopes de. op. cit., p. 73 nota que é comum marcas associadas à uma patente sofrerem o fenômeno da degenerescência, pois por força do direito conferido pela patente a marca vigorará no mercado como produto único por um período determinado. Com o passar do tempo, esgotado o tempo previsto em lei para exploração exclusiva deste produto único oriundo da patente e, conseqüentemente caindo o produto em domínio público, de certo é que produtos idênticos surgirão no mercado, tendo que necessariamente ser identificados por marca distintiva da marca do produto original da patente. Daí a confusão. O público consumidor não distingue o produto da marca, conhecendo o produto pela marca. Diversos exemplos podem ser citados: Xerox (fotocopia); Formica (conglomerado de madeira).

<sup>244</sup> Neste sentido, LEONARDOS, Gustavo. “A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96”. p. 5 in [http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU\\_.pdf](http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU_.pdf), acessado em 17/02/2006.

uso exclusivo. Ocorreria o fenômeno descrito no Código Civil de 1916 em seus artigos 77 e 78, I<sup>245</sup>.

Como já se viu, a carência de distintividade obstará o registro; a perda desta, em momento posterior, eliminaria o pressuposto do registro.

#### 4.2.2.1. Perda do *animus*

Há um elemento volitivo, além do factual: a perda pode ser consequência da falta de efetiva defesa da marca pelo seu titular ou por inação deste último<sup>246</sup>, com renúncia ao direito por carência de animus.

Como já mencionamos, ao tratar da diluição de marcas não notórias, o artigo 130, III da Lei 9.279/96 dá ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade física e moral. A função social desse tipo de propriedade leva em consideração o interesse coletivo de livre expressão com o uso dos signos<sup>247</sup>; ressurge, assim, o *interesse* do titular confrontado com o interesse coletivo.

Assim como ocorre na exurgência de interesse privado contrastante com o de um titular, na posse de coisas, com a eventual prevalência do usucapinte, aqui o contraste de interesses, ambos com respaldo constitucional, exige do titular a ação em defesa; não temos a simples faculdade de agir, mas um dever positivo em face do interesse coletivo.

Nos casos judiciais em que se apreciou a preservação de uma marca acometida pelo uso geral e generalizante, em muito pesou a inércia da titular quanto à recuperação semiológica da marca pelo domínio comum, como documentado pela dicionarização. Por exemplo, lê-se no RE RE-107892/PR, Rel. Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86 Primeira turma, p. 582:

---

<sup>245</sup> "Art. 77. Perece o direito perecendo o seu objeto." "Art. 78. Entende-se que pereceu o objeto do direito: I. Quando perde as qualidades essenciais, ou o valor econômico. (...)". Não encontra artigo correspondente no Código Civil de 2002.

<sup>246</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. op. cit., p. 291.

<sup>247</sup> Carta de 1988, Art. 5o. IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão.

Afigura-se-nos que o resguardo da palavra f3rmica como marca n3o mais 3 poss3vel, vez que “incontrolavelmente do dom3nio p3blico. Significa “material fen3lico, usado como material isolante de eletricidade, revestimento de m3veis”, cf. Dicion3rio Barsa da Lngua Portuguesa ilustrado (apud fls. 107).

Assim, 3 elementar na defesa da distintividade da marca a presen3a desse elemento volitivo, ativo e eficaz. Em caso diverso (Resp 109.136-PR, 4<sup>a</sup>. Turma, Rel. Barros Monteiro, 5/3/2002), marca de arbitrariedade muito menos pronunciada (*Ticket* para servi3os de vale refei33o), mas n3o dicionarizada na acep33o pertinente, a tese da generifica33o foi desconsiderada, prestigiando-se o registro que, a ju3zo do STJ, reca3a sobre nome que, 3 3poca do pedido de registro, seria dotado de distintividade.

#### 4.2.2.2. Meios de defesa da distintividade

Este dever 3 fact3vel, do ponto de vista pr3tico. 3 uma considera33o juridicamente relevante, em face do princ3pio *ad impossibilia nemo tenetur*.

Correntemente, se nota a milit3ncia dos titulares contra a dicionariza33o, como no pleito da Xerox Co. contra a inclus3o da marca no Dicion3rio Aur3lio, decidida na via judicial e na recent3ssima investida da Bombril contra a Enciclop3dia Virtual Wikipedia.

Tinoco Soares<sup>248</sup> ressalta para diminuir o risco de uma marca se tornar gen3rica devido a sua fama o titular desta marca deve escolher uma denomina33o arbitr3ria ou de fantasia para designar o produto evitando sempre que poss3vel a utiliza33o de justaposi33o ou aglutina33o de afixos ou voc3bulos conhecidos.

Este autor ainda ressalta que para maior prote33o de uma marca contra a sua generifica33o 3 prudente que uma marca assinale mais de um produto, visto que 3 mais f3cil a generifica33o de um marca que identifique um 3nico produto do que uma marca que distinga uma s3rie de produtos. Estes tipos de marcas n3o s3o substancialmente defens3veis.

A marca desde seu lan3amento no mercado dever3 ser apresentada com o seu primeiro nome em letra mai3scula, com a indica33o necess3ria do termo gen3rico que designa o produto. A marca deve tamb3m exibir a indica33o de que se trata de marca registrada.

---

<sup>248</sup> *Ibidem*, p.300.

Quando os titulares das marcas tiverem conhecimentos de que suas marcas estão sendo utilizadas pelos concorrentes de forma indevida, como se referindo à marca como sendo o próprio produto (ex.recipiente de isopor), o titular deverá imediatamente tomar providências para evitar o uso inadequado da marca<sup>249</sup>. Estas providências poderão ser extrajudiciais, como notificações, judiciais como ações ou esclarecimento em âmbito geral para o público.

Mesmo após a eventual generificação, pode ocorrer recuperação de distintividade, através da significação secundária. Ilustra-se aqui com um episódio histórico.

A marca Singer de propriedade da *The Singer Mfg. Co.* foi colocada no mercado norte americano em 1846, por I. M. Singer, conjuntamente com a patente de invenção da máquina de costura (*sewing machine*). Essas máquinas de costuras eram assinaladas como *the Singer. Mfg. and Co.* Apesar da marca desta patente ser *Singer* o titular da mesma em várias campanhas publicitárias e em muitos negócios por ele realizados o titular desta marca utilizava o nome *Singer Sewing Machine*.

Após a expiração das patentes os concorrentes começaram a fabricar estas máquina de costura denominando-as de *Singer Sewing Machine*. Esse nome tornou se designação genérica do produto à medida que foi sendo utilizado por todos os concorrentes para identificar seus produtos. Esses concorrentes passaram a utilizar o termo *Improved Singer*, com o monograma *S.M. Co* e tendo a palavra *Singer* com uma etiqueta vermelha.

Em 1896 a Suprema Corte dos Estados Unidos da América concluiu que *Singer* tornou-se nome de uma classe de máquinas de costuras feitas pela *Singer Co.* e seus concorrentes.

A empresa Singer não se satisfez com essa decisão e continuou a se utilizar a marca, porém tendo muito mais cuidado, projetando a marca mencionada, ampliando de forma robusta a sua produção nos EUA e em outros países. A empresa também gastou milhões de dólares em publicidade. A consequência de toda essa campanha foi que os concorrentes foram desaparecendo e em 1952, através de outra decisão judicial a empresa Singer readquiriu o direito de exclusividade no uso de sua marca e a marca *Singer* deixou de ser denominação necessária do produto<sup>250</sup>.

---

<sup>249</sup> Ibidem p. 301.

<sup>250</sup> Este caso foi retirado do livro de José Carlos Tinoco Soares, “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. 1, Editora Resenha Tributária, São Paulo, 1988. p. 293.

### 4.2.3. Direito internacional e estrangeiro

#### 4.2.3.1. Regras de fundo

Como já indicado, a CUP e TRIPs fixam a distintividade como elemento central do desenho jurídico das marcas. Em particular, o artigo 6 *quinquies* “b” 2 da Convenção da União de Paris – CUP prevê que poderão ser recusadas *ou invalidadas* marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo ou compostas exclusivamente de sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade a quantidade e o destino.

Tal dispositivo, que tem aplicação direta no Brasil, não se limita ao exame de distintividade anterior ao exame, mas também em fase posterior:

The Revision Conference of Lisbon gave a more general scope to this principle by applying it to the determination of the question whether a mark is eligible for protection, that is, to all possibilities of refusal or invalidation of marks covered by Article 6quinquies, Section B<sup>251</sup>.

Entretanto, diversos países adotam em sua legislação interna a possibilidade da extinção de uma marca pela generificação.

A diretiva europeia prevê expressamente o fenômeno da generificação, e no seu artigo 12<sup>252</sup>, alínea “a” estatui que: “O registro de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registro foi efetuado, como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual comércio do produto ou serviço para que foi registrada”.

---

<sup>251</sup> BODENHAUSEN, *Guide of the Paris Convention*, BIRPI, 1969, p. 117. O dispositivo citado pelo autor é o seguinte: “Art. 6o quinquies B(2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida”

<sup>252</sup> Directiva -89/104/CEE - Artículo 12 - Causas de caducidad. 2. A si mismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: a) Se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada: in <http://www.usc.es/idius/L1/Primera%20Directiva%2089-104CEE.doc>. Acesso em 16/02/2006.

#### 4.2.3.2. Regras de fundo e de competência

A lei de marcas americana, a *Federal Trademark Act of 1946* prevê em seu parágrafo 1064 (3) <sup>253</sup> que qualquer pessoa que se sentir prejudicada pode pedir a extinção de uma marca com base na sua desgenerescência. Como regra de competência, estabelece que cabe a apreciação da questão ao órgão registrador.

Nos EUA, é muito comum um concorrente de uma marca que se tornou genérica devido a sua fama pedir a nulidade *superveniente* desta marca, utilizando parágrafo 1064 da lei de marcas americana, porque este concorrente não consegue vender seu produto por ele estar associado à marca que se tornou de uso comum.

O legislador francês <sup>254</sup> também previu a generificação com uma forma de extinção do registro, sua caducidade. A legislação francesa prevê a caducidade do registro caso o titular respectivo permita que sua marca se transforme em designação usual do produto ou serviço que deveria ser por ela distinguidos <sup>255</sup>.

Aqui também, há regra formal de competência, fixando que cabe ao Poder Judiciário a

---

<sup>253</sup> §14 (15 U.S.C. §1064). Cancellation A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of dilution under section 43(c), by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905:(3) At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 4 or of subsection (a), (b), or (c) of section 2 for a registration under this Act, or contrary to similar prohibitory provisions of such said prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used. If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.

<sup>254</sup> Code de la Propriété Intellectuelle Art. L. 711-2. Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; Art. L. 714-3. Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Art. L. 714-5. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. Art. L. 714-6. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait: a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;

<sup>255</sup> OLIVEIRA, Maurício Lopes. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2004, p. 7.

apreciação generificação.

#### 4.2.4. Direito Brasileiro

Não há no direito brasileiro vigente norma de fundo e de competência para declaração de generificação de marcas.

Pareceria haver, no entanto, para o registro de indicações geográficas, figura distinta de propriedade industrial.

“Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.”

A norma na verdade não atribui revocabilidade aos registros concedidos, mas simplesmente norma de registrabilidade. Nota Gustavo Leonardos<sup>256</sup> que tal norma aponta dispositivo do Acordo de Madri sobre indicações geográficas (que, ao contrário do Acordo de Madri sobre marcas, continua em vigor no País):

“Artigo IV. Os tribunais de cada país terão que decidir quais são as denominações que, em razão do seu caráter genérico, escaparão às disposições do presente Acordo, não estando entretanto compreendidas na reserva especificada por este artigo as denominações regionais de procedência dos produtos vinícolas.”

Esta norma, no entanto, tem efeito direto, e confere competência genérica para a revocabilidade, no caso de indicações geográficas.

•Supremo Tribunal Federal  
RE-107892/PR Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86 Primeira turma. Dj de 27.06.86 pg. -11620 Ementários do STF - vol. -01425.03 pg. -00575.  
Ementa: - nome comercial. Formica Corporation. Cyanamid do Brasil s.a. Império das Fórmicas. Inocorrência de semelhança capaz de gerar confusão.

---

<sup>256</sup>op. cit. Ao contrário desse autor, no entanto, não vemos qualquer derrogação do Acordo pelo CPI/96. Como já expusemos, na esteira da ADIMC-1480-DF de 1997, em nosso *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 176, “Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não altera nem é alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, nem os tratados revogam o CPI, nem a subsistência do CPI impede o pleno exercício normativo dos tratados. Convivem ambos em suas respectivas esferas de normatividade”. Note-se que, em inteira consonância com nosso entendimento, o item 8.1 do Ato Normativo 133/97 que regula o registro das indicações geográficas instituído pela Lei 9.279/96 dispôs: “8.1 Excetua-se, os produtos vinícolas e da vinha, do exame do art. 180 da LPI.”

Expressão de uso vulgarizado. - a utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial, de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento a marca industrial de produto, e afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação. - Recurso Extraordinário não conhecido.

#### 4.2.4.1. Inexistência de nulidade de marca por generificação

O CPI/96, em seu artigo 165 determina que nulo é o registro concedido em desacordo com essa lei. Depreende-se de sua redação que a nulidade de um registro só pode ser requerida se este registro *foi concedido* contrariando as disposições relevantes da lei. Não há previsão de que a generificação de uma marca poderá causar a nulidade da mesma.

Para que o registro de uma marca genérica possa vir a ser anulado, seja por via administrativa ou judicial, é preciso que a marca em questão no estivesse apta a exercer sua função distintiva desde a data do depósito do seu pedido de registro. Uma marca que originariamente era distintiva e com o passar do tempo, devido à sua fama se tornou genérica, não pode em princípio ser extinta por essa razão<sup>257</sup>.

Uma questão de fato se acresce a esse impedimento. A generificação de uma marca leva um grande tempo para se configurar. Por outro lado, a nulidade de uma marca, como prevê o art. 174 da Lei 9.279/96, prescreve em cinco anos contados da data da sua concessão. Ocorre aí um impedimento temporal para a declaração de nulidade pela marca no direito pátrio.

#### 4.2.4.2. Generificação como causa de extinção superveniente

Mas é imperativo considerar um fator a mais, e de cunho central. Mesmo fora da nulidade, o CPI/96 não lista entre as causas de extinção a perda de distintividade superveniente da marca:

Art. 142. O registro da marca extingue-se:  
I - pela expiração do prazo de vigência;

---

<sup>257</sup> OLIVEIRA, Maurício Lopes de. op. cit, p. 7 entende que a perda da capacidade distintiva de um signo o esvazia e torna esta marca oca, fato que pode infligir ao titular a perda do direito de impedir o uso da marca degenerada por terceiro. Não posso entender nesse sentido pelas razões que exponho a seguir.

- II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
- III - pela caducidade; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Remontando-se ao texto constitucional<sup>258</sup>, Sérgio de Andréa Ferreira entende que só a lei pode dispor sobre a extinção de um direito real marcário já que seu papel é assegurar “a propriedade das marcas”<sup>259</sup>.

Entendendo harmonizar o que preceitua a Constituição com o que determina ao artigo 142 da Lei 9.279/96, o eminente administrativista entende que a enumeração do artigo 142 é taxativa, exaustiva, e somente nesses casos é que poderá ocorrer a extinção do direito real de uma marca. Uma marca não pode ser extinta por ter-se tornado genérica ou por ter ocorrido o fenômeno da diluição.

Assim, no entender de Sérgio Andréa, não existiria no direito brasileiro, por vedação constitucional, a hipótese de extinção do direito real da marca, em razão da sua popularidade. Se o titular da marca utiliza a marca da forma prevista no certificado de registro e não renuncia a esta marca, o direito de propriedade sobre esta marca não pode ser violado. A perda da propriedade só ocorre nas hipóteses elencadas no artigo 142 da Lei 9.279/96:

“1. Inexiste, portanto, no Direito Brasileiro, a hipótese de extinção do direito real à marca, em razão de sua popularização.

1.1. Se o proprietário a usa, “tal como constante do certificado de registro” e não renuncia, sua propriedade continua inabalável, enquanto não ocorre a “expiração do prazo de vigência do registro” (art. 142, I).

1.2. Se outrem usa, como tal, a marca, objeto deste direito vigente, está violando o mesmo, que confere a seu titular o poder de uso exclusivo (art. 129), salvo as exceções do licenciamento por seu titular (que tem esse direito: arts. 130, I, e 139 a 141) e aquelas formas de utilização previstas no art. 132 da Lei nº 9.279/96.

1.3. Se a marca, por ter sido a primeira a distinguir o tipo do produto ou serviço; ou se se tornou popular, a tal ponto que as pessoas passaram a denominar, com ela, a espécie de produto ou serviço, o titular não pode ser punido por seu êxito, pela sua atuação marcante.”

---

<sup>258</sup> A Constituição de 1988, artigo 5º XXIX, preceitua que a lei assegurará a propriedade das marcas.

<sup>259</sup> FERREIRA, Sérgio de Andréa, “Pareceres”. *Revista Forense* nº 371 p. 268. Este parecer foi para a ação declaratória proposta pela Intelig em face da Embratel pedindo a o reconhecimento judicial da degenerescência das marcas DDD e DDI. A ação foi julgada extinta sem julgamento do mérito, em 2003, com base no artigo 267, VI do CPC. A Intelig recorreu da sentença, porém em maio de 2005 entrou com um pedido de desistência do recurso.

A marca que foi a primeira a distinguir um tipo de produto e este se tornou tão popular que a marca virou sinônimo do produto cumpriu de maneira irretocável o seu papel como marca, que é de divulgar o produto com o seu nome. O titular desta marca não pode ser punido por ter cumprido a função social de uma marca<sup>260</sup>.

Ressoa aqui a mesma ponderação do Ministro Oscar Dias Correa no RE-107892/PR (caso fórmica).

#### 4.2.4.3. Da questão constitucional da generificação

Neste passo, parece inevitável sondar a questão constitucional da generificação das marcas.

Como se viu, desde a Constituição de 1891, o nosso sistema de direito deu estatuto constitucional à proteção das marcas<sup>261</sup>. A Carta de 1988, indo além, dá ampla proteção também a outros signos distintivos:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará (...) proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, *tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*<sup>262</sup>.

##### 4.2.4.3.1. O contraste dos interesses constitucionais no instituto da generificação

Temos, assim, em cada caso em que se pondera a generificação de uma marca

---

<sup>260</sup> Ibidem p. 269.

<sup>261</sup> Constituição de 1891, ART. 72, § 27: “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica”. Constituição de 1934, art. 113, 19): “A lei assegurará a propriedade das marcas da indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1937, omissa. Constituição de 1946, art. 141, § 18: “É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”. Ec Nº 1, de 1969, art. 153, § 24: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do nome comercial”.

<sup>262</sup> A CF/88 eliminou a referência às “marcas de indústria e comércio”, que vinham da tradição histórica. Este autor, ao formular a proposta de redação efetivamente incorporada ao texto constitucional, optou pela expressão simples “marcas”, em preferência à adição das marcas de serviços à lista dos objetos protegidos. A disposição constitucional, que se refere ao direito exclusivo marcário, não exclui a proteção da marca não registrada, pela concorrência desleal. Quanto a esse ponto, vide DOMINGUES, Douglas Gabriel. “A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988”. *Revista Forense*, vol. 84 no. 304 p 69 a 76 out/dez 1988, p. 69-76.

registrada, o interesse da defesa da propriedade, especialmente se exercida de acordo com os propósitos de desenvolvimento da cláusula finalística constitucional e em consonância aos direitos dos consumidores.

Em contraste, há o interesse constitucional do uso livre da língua, como modalidade de expressão e de informação. Em princípio, esse uso está garantido pela liberdade do uso do signo marcário *fora do contexto da concorrência*.

Está igualmente protegido pela limitação do art. 132, III do CPI/96, no qual se prevê que o titular da marca não poderá, especialmente, impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Mesmo considerando a aparente limitação da liberdade ao discurso *fora do comércio*, tem se afirmado na prática constitucional a liberdade de uso das marcas mesmo no discurso comercial, no contexto da publicidade comparativa:

A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.<sup>263</sup>

Assim, cabe ponderação de forma a preservar o conteúdo do direito de propriedade, sem prejudicar as liberdades de expressão e informação.

Ora, já que existem garantias do exercício de tais liberdades sem a eliminação da exclusividade constitucional, a generificação deve ser severamente limitada. Pois, indubitavelmente, declarar a perda do objeto do direito de propriedade pelo excesso de fama afeta o estatuto constitucional da propriedade.

Notou o voto divergente de Oscar Dias Correa no já citado RE-107892/PR.

---

<sup>263</sup> LEONARDOS, Gustavo, op. cit., p. 61

Que o acórdão afirme - “constituiu, a seu turno, a palavra fórmica expressão vulgarizada de sorte a integrar o vocabulário comum” é outra coisa. Mas, seria o caso de indagar se, por isso, perdeu quem a criou o direito ao seu uso exclusivo, e surgiria o problema da garantia ao nome comercial, à propriedade imaterial. *O que não pode receber resposta positiva sem negação expressa dos textos legais que a asseguram*<sup>264</sup>.

8. Por isso mesmo, ao contrário do que afirma o eminente Relator, e com a escusa pela ousadia da divergência, vejo contraste entre o acórdão recorrido e o RMS 9.592, invocado pela Recorrente - e junto em cópia a fls. 429/434: ali como aqui se cuidou da defesa de marca e direito ao seu uso exclusivo: Lux e Fórmica. E é patente que se caracteriza ilegal utilização de propriedade registrada, em desleal concorrência: procura-se, com falsa indicação, afirmar a especialização em produto -”fórmica”. - da qual a Recorrente tem exclusividade.

E mais adiante, frisando a medula constitucional do interesse comprometido:

10. Mas, Senhor Presidente, examinando-o pela alínea a<sup>265</sup>, também o acolho. Parece-me - e aqui um dado preliminar, diria de conveniência legal - se deve, tanto quanto possível, valorizar a garantia da propriedade imaterial.

Em época de intenso e rápido progresso tecnológico, quando o avanço das técnicas e das invenções é o mais importante marco da civilização e da cultura, impõe-se assegurar-lhes a propriedade. Isto se compreendeu, entre nós, tanto que a Constituição dedicou-lhe o § 24 do artigo 153, explicitando-o ao lado da garantia da propriedade, em geral.

#### 4.2.4.3.2. Dos índices para declaração de generificação de marca

Assim é que se distinguem determinados testes para que se possa, razoavelmente, declarar que uma marca perdeu a exclusividade, recaindo no *sermus communis*.

Esse exame, a nosso entender, é claramente exigível na hipótese de uma pretensão de extinção da exclusividade. Mas também se impõe na discussão do registro de nova marca que confronte marca registrada, de que se alegue a generificação, e ainda na alegação incidental de perda de substância em ações de violação de marca.

a) A expressão ou sinal se tornou, efetivamente, de uso comum.

Esta é uma questão de fato, mas não conduz necessariamente à generificação. A dicionarização ou divulgação são índices desse uso comum *entre o público*, mas não o

<sup>264</sup> Nota do autor: o voto examina aqui a tese de que, examinando-se a vulgarização, tratava-se exclusivamente de matéria de fato, estranha ao âmbito do RE.

<sup>265</sup> Nota do autor: o voto aqui considera o requisito do RE na Carta de 1969, de que só se admita o apelo quando haja violação de norma constitucional.

suficiente para eliminar o valor concorrencial, *em face dos outros agentes de mercado*.

b) A expressão ou sinal se tornou de *uso necessário*.

O teste aqui é o da indispensabilidade da medida para garantir a liberdade de expressão e de informação. Há que se considerar se a necessidade de uso da expressão protegida não pode ser atendida pelas regras do uso livre fora da concorrência, e pelas limitações do art. 132 do CPI/96.

No entanto, há hipótese em que certas expressões são biunívocas em face do significado ou referente: um só significante, sem possibilidades de paráfrases e descritores, designa um objeto único. Por exemplo, quando um produto tecnologicamente novo no mercado, ganha marca única, pela qual ganhe acesso ao mercado. O público fala, pensa e uso o produto através da marca, sem possibilidade de alternativas: *celofane*. Mas o simples fato de que a marca seja designação de um produto único não causa a perda do objeto da marca por generificação<sup>266</sup>.

Esta necessidade deve ser apurada quanto ao *uso semiológico* e não no fato da preferência do público por certa marca, em detrimento das demais<sup>267</sup>.

c) A necessidade de evitar barreiras indevidas a competidores, em detrimento do consumidor.

A marca que ganhou a confiança do consumidor durante a vigência de um direito de exclusiva, patente, cultivar, direito autoral, perpetua-se após a vigência da exclusividade que garantia uma relação biunívoca entre produto e signo. Se existe uso comum da expressão, essa prevalência significativa (e já não mais, como no teste anterior, *necessidade semiológica do público*) importa em barreira de entrada de competidores.

Aqui, leva-se em conta não só a liberdade de iniciativa, mas também o interesse do consumidor, de ser favorecido por preços não monopólicos<sup>268</sup>.

---

<sup>266</sup> Vide a lei americana: §14 (15 U.S.C. §1064). (...) A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service.

<sup>267</sup> Vide a lei americana §14 (15 U.S.C. §1064). The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.

<sup>268</sup> Note-se que não se propõe aqui uma licença compulsória de marcas, que sensibilizaria o parâmetro de TRIPs (ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias...). Trata-se apenas de um teste da constitucionalidade da declaração de generificação e, pelo contrário, um prestígio à propriedade das marcas que se tornaram objetivamente de uso comum.

d) A efetiva defesa da marca pelo titular.

No sistema europeu<sup>269</sup> e francês<sup>270</sup>, a inação do titular em sua defesa, ou a má administração da marca, por excesso, são requisitos essenciais para a declaração judicial de caducidade por generificação. Assim, o simples fato do conhecimento e uso do signo por todos não leva à eliminação da exclusividade.

À falta de uma prescrição legal, é de se entender que, no sistema constitucional brasileiro, esse é um teste para se verificar a razoabilidade da declaração de generificação, e não uma exigência impositiva.

e) A extensão necessária da declaração.

Em prestígio da marca, só se deve declarar a generificação, e decretar a perda da exclusividade pelo perecimento do objeto do direito, na parcela da marca em que se deu o fenômeno, e não mais<sup>271</sup>.

Desta feita, entendo que não se tenha uma proibição constitucional de extinção de marca por generificação, como propõe Sérgio Andréa, mas um conjunto de fatores a ser apreciado, quando se avalia o efeito do fato da generificação sobre a pretensão de que uma marca seja extinta, ou considerada inoponível.

#### 4.2.4.4. Da plena oponibilidade da marca erga omnes na vigência do registro

Nota Sérgio Andréa que o registro, ao constituir o efeito *erga omnes*, não está sujeito a deliquescências externas:

---

<sup>269</sup> Directiva -89/104/CEE - Artículo 12 - Causas de caducidad. 2. A si mismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: a) Se haya convertido, **por la actividad o inactividad de su titular**, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada

<sup>270</sup> Art. L. 714-6. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait: a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service . Notam Joana Schmidt-Szalewski e Jen-Luc Pirre, em Droit de La Propriété Industrielle, Litec. 2a Ed., p. 196. 2001. « L'article L. 714-6 dispose désormais que lorsqu'une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service, elle encourt la déchéance, lorsque cette dégénérescence résulte du fait du titulaire, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter (action en contrefaçon, avertissement, etc. »

<sup>271</sup> Vide a lei americana : §14 (15 U.S.C. §1064). (...) If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed.

1.1. Tendo o ato registral (...), sido plenamente eficaz; tendo produzido seus efeitos de registro e de atribuição da propriedade marcária à consulente, que a adquiriu – fatos e atos jurídicos perfeitos e situação jurídica subjetivada também aperfeiçoada, com a configuração de direito adquirido em favor da agravada – e estando – como está – vigente, no prazo legal, o registro, vigente igualmente se encontra o efeito dominial.

1.2. Destarte, não há mais que se cogitar de eficácia – que foi do ato registral –, mas somente de vigência dos efeitos, isto é, do registro e do inafastável direito de propriedade da consulente, vigência que a própria agravante reconhece.

1.2.1. O que é efeito, evidentemente *não ‘tem’, ou não*, eficácia, atributo, esta, que é do ato jurídico, o qual, tendo irradiado seus efeitos, já cumpriu seu papel: efeito jurídico tem vigência, duração, e, enquanto vigente, tem seu titular todos os poderes e faculdades que compõem o conteúdo de seu direito, o principal dos quais, em sede de domínio marcário, é o de uso exclusivo – art. 129 da Lei nº 9.279/96 – além de outros – como os elencados no art. 130 da mesma Lei.

1.3. Reitere-se: registro e propriedade marcária são indissociáveis, desde a expedição daquele e contemporânea aquisição dessa; durante toda a vigência concomitante de ambos, até a extinção do registro e correspondente perda do direito.

1.4. Assim, absolutamente inviável estar vigente o registro, e não o estar o direito de propriedade marcária. E vigência, etimológica, semântica e juridicamente, é vocábulo que significa estar vivo, ter vigor; sendo esse último termo cognato com aquele primeiro, ambos com o mesmo antepositivo *vig.*

Tal entendimento foi prestigiado no Resp 109.136-PR, 4ª. Turma, Rel. Barros Monteiro, 5/3/2002, como se lê do voto do relator:

A despeito de serem as autoras titulares da marca ora em questão, negaram-lhes tanto a sentença como o v. Acórdão o direito à utilização exclusiva, visto cuidar-se na espécie de nome comum, vulgar, corriqueiro, que se incorporou à linguagem corrente no país. Para a decisão ora recorrida, o vocábulo “Ticket” é marca não registrável, havendo invocado, para tanto, o disposto no art. 65, item 20, da Lei no. 5.772, de 21.12.1971. Vale dizer, as instâncias ordinárias consideraram de nenhuma eficácia o registro obtido pela co-autora “Accor”.

Assim o fazendo, contrariaram de maneira frontal a norma do art. 59 do Código da Propriedade Industrial então vigente (Lei no. 5.772/71). Primeiro, ao Acórdão recorrido não era dado “cassar”, pura e simplesmente, o registro concedido há vários anos pelo INPI.

#### 4.2.5. Da incompetência do INPI para declarar generificação

Discorremos sobre a competência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial –

INPI para declarar a generificação de uma marca, possibilitando, dessa forma, o registro de outra.

#### 4.2.5.1. Do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (“INPI”) foi criado pela Lei 5.648/70<sup>272</sup>, em decorrência da crescente necessidade de descentralização e especialização do poder público, com as atribuições que competiam ao antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI) passando ao mesmo.

O INPI é uma autarquia federal integrante da administração pública indireta vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)<sup>273</sup> e possui, dentre outras, a competência para conceder o registro de marcas.

#### 4.2.5.2. Das autarquias

As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei (art. 37, XIX da CF 88). Para Hely Lopes Meirelles, a autarquia é um ente administrativo autônomo, onde não temos delegação, mas outorga de funções pelo Estado, ela é um prolongamento do Poder Público, executa serviços próprios do Estado, “age por *direito próprio* e com autoridade pública, na medida do *jus imperii* que lhe foi outorgado pela lei que a criou”, “com os mesmos privilégios da Administração-matriz e passíveis dos mesmos controles dos atos administrativos.” (grifo nosso)

No mesmo sentido discorre Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“a **autarquia** é pessoa jurídica de direito público, o que significa ter praticamente as mesmas **prerrogativas** e **sujeições** da Administração Direta; o seu regime jurídico pouco difere do estabelecido para esta, aparecendo, perante terceiros, como a própria Administração Pública; difere da União, Estados e Municípios – **pessoas públicas políticas** – por não ter capacidade política, ou seja, o poder de criar o próprio direito; é **pessoa pública**”

<sup>272</sup> O Decreto 68.104/71 regulamentou a lei No 5.648/70, mas teve a maioria das disposições revogada pelo Decreto 5.147/04, atualmente em vigor.

<sup>273</sup> Artigo 25, inciso IX e artigo 27, inciso IX, alínea b da Lei 10.683/03.

administrativa, porque tem apenas o poder de auto-administração, nos limites estabelecidos em lei;” (grifo nosso)<sup>274</sup>

Portanto, sendo o INPI uma autarquia federal e conseqüentemente uma entidade da administração pública indireta, sua competência é definida em lei<sup>275</sup>. Sobre o tema, assim dispõe Hely Lopes Meirelles<sup>276</sup>:

“Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo. Entende-se por competência administrativa o poder atribuído ao agente da Administração para o desempenho específico de suas funções. A competência resulta da lei e por ela é delimitada. Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito de que “não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito”<sup>277</sup>.

José dos Santos Carvalho Filho ainda dispõe:

“Os atos das autarquias são, como regra, típicos atos administrativos, revestindo-se das peculiaridades próprias ai qual se submetem. Devem conter todos os requisitos de validade (competência, finalidade, etc.) (...).”<sup>278</sup>

Em face do exposto, podemos concluir que os atos do INPI estão sujeitos ao controle e requisitos dos atos da administração pública (competência, finalidade, forma, motivo e

---

<sup>274</sup> DI PIETRO, Maria Sylvania Zanella in *Direito administrativo*. 18a ed.. São Paulo: Atlas, 2005, p. 377.

<sup>275</sup> Todavia, cabe a ressalva de que a “competência decorre da lei, por força dos artigos 61, parág. 1º, II, da Constituição e artigo 25 de suas Disposições Transitórias, cabendo lembrar que, pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, foi alterado o artigo 84, inciso VI, com o objetivo de atribuir competência ao Presidente da República para “dispor mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos”. Quem organiza tem que definir competências. Vale dizer que, no âmbito federal, as competências poderão ser definidas por decreto.” Maria Sylvania Zanella Di Pietro in *Direito Administrativo*, p. 196/97. Exemplo é o Decreto 3.995/01, que alterou a competência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Destaca-se que a competência originária é sempre definida em lei.

<sup>276</sup> MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1992, p. 106.

<sup>277</sup> *Ib. ibdem*, p. 151.

<sup>278</sup> CARVALHO FILHO, José dos Santos in *Manual de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 388.

objeto), dentre os quais se inclui a competência, que “**decorre sempre de lei**, não podendo órgão estabelecer, por si, as suas atribuições”<sup>279</sup>.

Nesse sentido, o agente que atua fora dos limites de sua competência age com excesso de poder – uma das espécies de abuso de poder – com seu ato estando eivado de vício, sendo, portanto, ilegal desde o seu nascimento, o que resulta na sua nulidade<sup>280</sup>.

#### 4.2.5.3. Da competência do INPI na Lei 9.276/96

Conforme demonstramos, a competência do INPI está vinculada ao disposto em lei, não podendo a autarquia realizar atos não previstos na mesma.

Nesse sentido, a Lei 9.279/96<sup>281</sup> delimita a competência do INPI, estando as mesmas previstas no seu artigo 2º, transcrito abaixo:

“Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:  
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;  
II - concessão de registro de desenho industrial;  
III - concessão de registro de marca;  
IV - repressão às falsas indicações geográficas; e  
V - repressão à concorrência desleal.”

Os limites de competência do INPI são relacionados à sua atribuição de concessão de determinada proteção, com a repressão a concorrência desleal decorrendo, de forma incidental, da mesma. Por exemplo, mediante a denegação de determinado pedido de depósito de marca, em decorrência de conflito com outra já protegida, o INPI está repreendendo a concorrência desleal.

Como o dia Sérgio de Andréa Ferreira<sup>282</sup>, os atos do INPI são atos administrativos vinculados à Lei 9.279/96 e às normas internas do Instituto. Não existe previsão normativa possibilitando que o INPI ignore os direitos de exclusiva e de propriedade de um titular sobre

---

<sup>279</sup> DI PIETRO, op. cit., p. 197.

<sup>280</sup> CARVALHO FILHO, José dos Santos in *Manual de Direito Administrativo*, p. 35, e DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella in *Direito Administrativo*, p. 229.

<sup>281</sup> Regulamenta o disposto no artigo 5º, inciso XXIX da CF 88.

<sup>282</sup> FERREIRA, op. cit. p. 203.

a sua marca registrada por considerar que a expressão anteriormente original e singular tornou-se nome comum do produto ou serviço que protege.

Para a concessão do registro de marcas, a Lei delimita o procedimento a ser seguido e, taxativamente (art. 124, marcas de alto renome e notoriamente conhecidas), as hipóteses em que o INPI deverá indeferir o pedido efetuado, como visto acima.

Destacamos que a lei em nenhum momento delimita expressamente que o INPI tem competência para declarar a generificação de uma marca. Nesse sentido, vamos discorrer sobre a impossibilidade de tal declaração nos procedimentos previstos na lei.

#### 4.2.5.4. Da impossibilidade de nulidade de registro em decorrência da generificação da marca

O artigo 165 da Lei 9.279/96 dispõe que é nulo o registro concedido em desacordo com as disposições da mesma. Como o próprio nome induz, a nulidade resulta de um vício do ato administrativo de concessão do depósito de marca, de modo que a mesma tem efeito *ex tunc*, ou seja, retroage à data do depósito do pedido (art. 167 da Lei 9.279/96).

Apesar de a administração pública ter a faculdade de rever seus atos, a desconstituição do depósito concedido deverá ocorrer mediante a instauração, de ofício - pelo INPI - ou a requerimento de parte interessada, de procedimento administrativo de nulidade, garantindo o devido processo legal (ampla defesa e contraditório) ao depositante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da expedição do certificado de registro (art. 168 a 172 da Lei 9.279/96). Prescrito o prazo acima, qualquer medida coercitiva contra o registro anteriormente outorgado deverá ocorrer no âmbito do judiciário. Nesse sentido, uma ação de nulidade poderá ser impetrada por um interessado ou pelo INPI no prazo de 5 (cinco) anos contados da expedição do certificado de registro (art. 173 a 175 da Lei 9.279/96).

O vício que resultará no pedido de nulidade deve ser referente ao procedimento (e.g. inobservância da regra do devido processo legal no procedimento administrativo) ou a não constatação de uma situação fática da marca objeto do depósito (e.g. tal marca se encontrava em domínio comum, não sendo passível de proteção), mas nunca em razão da generificação da marca, que ocorre somente após a conclusão do processo de depósito, de modo que o INPI não pode e nem possui competência para declarar o mesmo em eventual processo administrativo de nulidade, que trata apenas de vícios anteriores à concessão do depósito. No

mesmo sentido, tal questão não pode ser discutida em ação de nulidade.

#### 4.2.5.5. Da impossibilidade de declaração incidental de generificação de marca

A lei não confere ao INPI competência para expressamente ou incidentalmente declarar uma marca como “degenerada” para possibilitar o depósito de outra. Dessa forma, apresentada uma oposição, o depositante não pode alegar na via administrativa a queda da marca anterior em domínio comum, já que o INPI não pode decidir, ainda que incidentalmente, tal questão.

A possibilidade de um procedimento administrativo visando à declaração de generificação de marca deveria ser prevista expressamente na lei em vigor, o que não ocorre, de modo que tal competência não foi atribuída ao INPI.

Nesse sentido, se a marca foi depositada, esta passou pelo exame de admissibilidade, ou seja, não recaiu em nenhuma das hipóteses constantes no artigo acima. Deferido o pedido de registro, o INPI não pode permitir o depósito de uma marca colidente sob a justificativa de que a marca inicialmente depositada foi diluída, já que, conforme demonstramos, tal competência não foi outorgada à autarquia.

#### 4.2.5.6. Da impossibilidade jurídica de diluição por apostilamento

Muitas vezes, a concessão do registro ressalva no respectivo certificado, em face do objeto do pedido depositado, o que não é objeto de exclusividade. Assim, numa hipotética marca *cama de gato* para móveis: “ressalvando-se o uso exclusivo da expressão *cama*”, ou “Sem Direito ao Uso Exclusivo Dos Elementos Nominativos”.

Tal apostilamento, fundado em costume administrativo do INPI, quando da concessão dos registros de marcas, mas sem autorização legal<sup>283</sup>, tem como propósito restringir os novos direitos ao limite da possibilidade do domínio público baseado no princípio da proporcionalidade, ou seja, o apostilamento deve ressaltar o máximo possível a pretensão do depositante em face do domínio comum.

---

<sup>283</sup> Há uma referência ao instituto na tabela de retribuições anexa ao Decreto-lei nº 1005 de 21 de Outubro de 1969, revogado desde 1971.

Ocorre que ao INPI não é permitido *diluir* (na verdade, violar) uma marca registrada, enfraquecendo sua distintividade, valor econômico e proteção jurídica, ou até mesmo lançando esta em domínio público, por meio do apostilamento desta em outros registros de marcas posteriores.

Assim, ocorre violação de marca se o INPI apostila a marca hipotética *Copiadora Xerox-plus* para um terceiro, com a ressalva “sem direito exclusivo às palavras Copiadora e xerox”.

Quando o objeto de um pedido de marca fosse composto de elementos em domínio comum e outros apropriáveis, para que se aproveite o registro desta marca, seria em tese razoável (se previsto em norma de competência) que o INPI ressalvasse, através do apostilamento, que o segmento em domínio comum não goza de exclusividade.

Diferente é o caso, quando o INPI, por conta própria, apostila no momento da concessão de um registro de marca, uma marca anteriormente registrada, utilizando-se da ressalva para prejudicar esta marca registrada anterior.

Tal apostilamento é ilegal por duas razões:

- a) Ilicitude negativa – o INPI não tem competência para apostilar o conteúdo de marcas registradas em outros registros de marcas posteriores. Não existe na nenhuma regra de competência que permita que o INPI declarar a genericidade ou a ineficácia *erga omnes* de uma marca registrada, tornando-a de domínio público, por concluir que a mesma tornou-se uma marca de descritiva, vulgar, ou genérica. Apostilar marca registrada no momento da concessão de marcas posteriores causa lesão ilícita à distintividade, valor econômico e proteção jurídica da marca já registrada.
- b) Ilicitude positiva - este apostilamento viola o artigo 129 da LPI, que garante a propriedade das marcas através do registro. O INPI, o mesmo órgão que concedeu a propriedade e o uso exclusivo de uma marca registrada para alguém, não pode, através do apostilamento, retirar a propriedade e o uso exclusivo desta marca, direitos que são protegidos por lei, colocando esta marca em domínio público.

Nesse sentido, ao apostilar em um registro de marca uma ressalva utilizando uma marca anteriormente registrada, o INPI atuou fora de seus limites de competência, e o órgão que atua fora dos limites de sua competência age com excesso de poder – uma das espécies de abuso de poder – com seu ato estando eivado de vício, sendo, portanto, ilegal desde o seu nascimento, o que resulta na sua nulidade<sup>284</sup>. Mais ainda, violou norma legal proibitiva, civil e

---

<sup>284</sup> CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit., p. 35, e Di Pietro. op. cit., p. 229.

penal.

Essa prática, irrazoável e ilegal, é ainda contrária à moralidade pública, eis que – nos limites dos respectivos prazos prescricionais, o INPI tem o recurso da nulidade administrativa e judicial, para corrigir uma marca registrada anterior, nula por falta inaugural de distintividade. Para a eventual perda de distintividade superveniente, já se demonstrou a carência de poderes da autarquia.

#### 4.2.5.7. Concessão de marca contrastante de marca de terceiros generificada

O inciso VI do artigo 124, como mencionado anteriormente, trata da impossibilidade de registro, por constituírem *res communis omnium*, dos sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo. Nesse sentido, só a marca que não se enquadre nesse inciso poderá obter a emissão do certificado de registro correspondente.

Uma vez registrada<sup>285</sup>, a marca torna-se exclusiva no Brasil em seu segmento, e todo pedido contrastante deverá ser recusado pelo INPI. Todavia, uma vez depositada, uma marca poderá sofrer generificação. Nem assim poderá o INPI acolher pedidos que colidam com a marca registrada

A comprovação de que uma marca caiu em domínio comum após a expedição do certificado de registro, por generificação, conforme demonstramos, deve ser requerida em ação específica, declaratória e desconstitutiva, onde se demonstrará tanto o fato do uso genérico, o de sua *necessariedade*, e a inexistência de *animus* eficaz e vigoroso do titular. Declarada a perda de objeto do registro, em efeito mandamental, a sentença comandará ao INPI cancelar o registro.

É essa a única maneira de extinção do registro por generificação.

#### 4.2.6. A construção do direito pertinente

Para construir o direito no tocante aos efeitos da generificação de uma expressão ou imagem de marca, impõe-se considerar esta como uma entidade simultaneamente econômica,

---

<sup>285</sup> A Lei 9.297/96 dispõe que a marca notoriamente conhecida goza de proteção independente do seu depósito perante o INPI. Não considerei a possibilidade de uma marca notoriamente conhecida cair em domínio comum no Brasil antes do seu pedido de depósito no INPI.

semiológica e jurídica, em estreita urdidura.

Uma marca tem efeito na concorrência, especialmente como meio de viabilizar o investimento em criação de imagem relativa ao produto ou serviço; a garantia jurídica do registro vem atribuir-lhe um estatuto constitucionalmente equivalente ao das propriedades. Mas a eficácia das marcas realiza um processo de significação, daí semiológico. As pessoas *falam* marcas, usam delas para distinguir bens e serviços, e as empresas usam-nas para afirmar e ampliar a imagem.

O processo de generificação é primordialmente semiológico. A análise jurídica vai, conseqüentemente, seguir sinuosamente tal dominância do elemento significativo.

Indicamos acima os aspectos culturais e significativos das marcas, pertinentes ao estudo jurídico da generificação e seus efeitos. Generificação é perda de distintividade da marca; esta propriedade é elementar à aquisição do registro e, postula-se, a sua manutenção e oponibilidade. Assim, as características do requisito de distintividade, incluindo seus aspectos estáticos e dinâmicos. Dentre aqueles, indicam-se os elementos jurídicos relevantes à determinação de distintividade de expressões de língua estrangeira.

Sendo a generificação um dos fenômenos da distintividade dinâmica, coube-nos necessariamente estudar também os dois demais institutos intimamente correlatos: o da significação secundária, ou seja, da aquisição de distintividade por uma marca que, originalmente, se entendia ser genérica, ou carecer de novidade relativa. E o da diluição, ou seja, o das vicissitudes da atribuição significativa de uma marca no contexto dos demais agentes de mercado.

Nossa atenção se concentrou, obviamente, na questão da generificação. De como ela ocorre, como uma patologia do sucesso; de seu conceito jurídico, como *perda de objeto* da exclusiva. Da importância da atuação jurídica do titular, em defesa da integridade significativa de sua exclusiva.

Passamos, então, a avaliar a possibilidade de contrapor-se à perda de distintividade através do instituto da nulidade, a conclusão é de que este instituto remonta aos requisitos de *aquisição* da exclusiva, e não à perda superveniente de requisitos. Constatamos em seguida, que não existe, entre as hipóteses listadas na lei ordinária de extinção de direitos de marca, nenhuma hipótese de perda subsequente de requisitos essenciais.

Assim, tornou-se indispensável construir o direito da generificação das marcas por dedução das respectivas normas constitucionais e por indução da norma de direito comum

relativa à perda do objeto dos direitos.

A generificação se impõe pela confrontação das liberdades de expressão e de informação – as liberdades de usar a língua em liberdade – e a exclusividade das marcas. A exclusividade é necessária para promover os fluxos econômicos, e se justifica enquanto ajustada às sua função social; a perda de funcionalidade da marca lesa tais funções, inclusive em detrimento do consumidor.

A ponderação de todos os interesses constitucionalmente pertinentes, *ad hoc*, aconselha a fixação de certos parâmetros, que oferecemos acima.

#### 4.2.7. Quando pode haver restrição da marca por generificação

O registro, uma vez concedido, e regularmente utilizado em suas funções próprias, tem presunção de validade e eficácia. Durante sua vigência, há plena oponibilidade da marca *erga omnes*. Não pode o INPI, nem o Judiciário, erodir tal exclusividade a pretexto de generificação<sup>286</sup>.

Pode, porém, o juiz prevenir ou remediar lesão de direito resultante da perda de funcionalidade da marca, seja na esfera do concorrente, seja de terceiros, se a presunção de integridade da exclusiva é superada pelo *fato* de que a marca está no uso de todos (vulgarização), qualificado pela ponderação dos seguintes fatores:

- a) Se o objeto da marca se transformou num signo de *uso necessário*.
- b) Se existe a necessidade de evitar barreiras indevidas a competidores, em detrimento do consumidor.
- c) Se houve efetiva defesa da marca pelo titular.

Dentro da ponderação pertinente, a generificação só deve importar em restrição, por extinção ou inoponibilidade relativa, das parcelas ou efeitos da marca, na medida necessária para atender tais interesse, e nada além disso.

No sistema jurídico brasileiro, só a decisão judiciária pode declarar a generificação, e constituir os efeitos jurídicos que lançarão a marca em domínio público. Mesmo a marca cujo objeto se encontra efetivamente vulgarizado só cai *em domínio público* pela desconstituição judicial da exclusiva.

---

<sup>286</sup> Vide, quanto esse entendimento, o REsp 237954 (1999/0102350-5 - 15/03/2004), Caso Off Price.

### 4.3. Os efeitos do extravasamento do símbolo

O direito brasileiro e de outros países tem reconhecido que a existência de efeito simbólico fora do âmbito da proteção jurídica das marcas pode *criar e modificar o direito pertinente*<sup>287</sup>. Conhecida, a marca pode ser reconhecida em países onde nunca foi registrada, em produtos e serviços para os quais jamais foi usada, ou ser apropriada em condições que a lei usualmente vedaria – por falta de distinguibilidade como marca.

Tem-se aqui efeito similar ao da intensificação do valor simbólico das marcas, através da *significação secundária*, como estudado acima<sup>288</sup>.

#### 4.3.1. Extravasamento do símbolo no CPI/96

O CPI/96 contempla duas figuras relativas ao efeito simbólico fora do âmbito da proteção jurídica das marcas:

- a) o da marca “de Alto Renome”, prevista no art. 125, e
- b) o da “Marca Notoriamente conhecida”, prevista no art. 126<sup>289</sup>.

O conhecimento da marca – embora não pelo *público* – traz também outra importante consequência no CPI/96: o da irregistrabilidade das marcas que conflitem com marca “que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade” (art. 124, XXIII).

Muito mais extensa no tocante a tal fenômeno do que a lei anterior, a Lei 9.279/96 consegue, porém, deixar de tratar de algumas questões importantes. Não constam da Lei os critérios de determinação de marca famosa (art. 6 bis da CUP) nem sua extensão a signos que não sejam similares, mas que indiquem conexão com o titular dos signos protegidos (art. 16.3

---

<sup>287</sup> MOSTERT, Frederick W. *Famous and well known marks*, Butterworths, 1997.

<sup>288</sup> Yves St. Gall referia-se a um terceiro efeito da notoriedade, que, no entanto, não diz respeito à criação de um valor econômico suscetível de parasitismo: é o de, em certos casos, superar os princípios de novidade ou de originalidade. Como se viu no tocante ao secondary meaning, a falta de distintividade de um signo pode convaler por efeito de sua divulgação ou fama, em relação a determinado empresário. "Las Marcas Notorias en Derecho Comparado": in *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*. 21/22, 1973, ps. 387 e segs. Entre nós, vide Mauricio Lopes de Oliveira, “O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta”. *Revista da ABPI*, Nº 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8

<sup>289</sup> Vide O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, de José Antonio B.L. Faria Correa, *Revista da ABPI* No 28, mai/jun 1997.

de TRIPs)<sup>290</sup>.

#### 4.3.2. Efeitos do extravasamento do símbolo

Como mencionado, o fato de o signo marcário ter efeito simbólico em excesso ao âmbito para a qual a proteção jurídica existe atua no sentido de mitigar - pelo menos - dois princípios:

- a) o de Territorialidade, extravasando o alcance político do direito exclusivo,
- b) o de Especialidade da proteção<sup>291</sup>, extravasando os limites do mercado onde há efetividade do direito exclusivo.

Explicuemo-nos: a marca, registrada ou não, com registro de valor atributivo ou declaratório, só vale, em princípio, no território do Estado que a concede ou tutela. De outro lado, a “propriedade” e o “uso exclusivo” da marca só abrange o produto, ou a classe de produtos que elas se destina distinguir.

Vejamos, em primeiro lugar, o efeito da notoriedade sobre o requisito de Territorialidade. O titular de marca *notória* pode impedir o registro ou o uso por outrem, mesmo em países onde não existe uso ou registro da mesma: é o que dispõe o Art. VI *bis* da Convenção de Paris<sup>292</sup>.

Já no tocante ao requisito da Especialidade, a *notoriedade* de um signo distintivo pode impedir o registro ou vedar o uso do mesmo em outras classes ou outros produtos.

---

<sup>290</sup> Vide, de LEONARDOS, Luis. “A Superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias”, *Revista da ABPI* nov/dez de 1995, p. 13; Ainda o “Artigo 6 bis da CUP”, FIGUEIREDO, Paulo Costa, *Revista da ABPI* No 29, jul/ago 1997. OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. “A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral”, *Revista da ABPI*, Nº 41 - Jul. /Ago. 1999. GOYANES, Marcelo; BIRENBAUM, Gustavo, “Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas: cabimento de ação declaratória para a obtenção da proteção prevista na Lei nº 9.279/96”, *Revista Forense* – Vol. 383 Doutrina, p. 207.

<sup>291</sup> BURST e CHAVANNE. *Droit de la propriété industrielle*. Dalloz. 1976, p. 210 e segs. Outros princípios marcários também podem ser afetados pelo conhecimento da marca: veja OLIVEIRA, Mauricio Lopes de, “O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta”. *Revista da ABPI*, Nº 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8.

<sup>292</sup> A Lei 5.772/71 não previa este tipo de efeito da notoriedade. O Judiciário, porém, assentando-se diretamente na Convenção, tem repetidamente reconhecido o efeito extraterritorial da notoriedade mas nos termos do ato internacional -vale dizer: para o mesmo artigo. Vide, por exemplo, o Ag.Inst.114.930-2 (AgRg), julgamento do STF de 17/2/1987, sendo a agravante a Hermes Societé Anonyme e relator Min. Djanci Falcão, em que a marca Hermes, para perfumes e similares, apesar de ser tida como notória, não se contrapôs à mesma marca, para bebidas.

### 4.3.3. O extravasamento simbólico

A construção da imagem-de-marca, em especial pelas técnicas persuasórias e de sedução, cria eficácia simbólica além do alcance da concorrência e dos direitos de exclusiva. Ou seja, o significante da marca significa – aponta origens – que não necessariamente correspondem à circulação de produtos e serviços. O símbolo extravasa o mercado, o *vinculum juris*, ou ambos.

Convencionalmente, dá-se a esse fenômeno o nome de *notoriedade*, eis que a marca capaz de ter esse efeito é descrita como *notória*.

Voltemos ao texto, já citado, de Faria Correa<sup>293</sup>:

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo. A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio produto ou serviço). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público.

#### 4.3.3.1. Significação e notoriedade

A marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor econômico realizado, e que, no dizer de Pillet<sup>294</sup>, pertence ao vocabulário dos consumidores e lhes permite trocar experiência a respeito dos produtos identificados, é a chamada “grande marca”. Quando, em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a “marca notória”.

Noção similar se lê em outro trecho do voto vencedor no Acórdão do TJRS no Agravo Interno, da Décima Terceira Câmara Cível Nº 70013882063:

---

<sup>293</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. “O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas”, *Revista da ABPI*, Nº 37, nov/dez 1998, p. 293.

<sup>294</sup> *Les Grandes Marques*, PUF/1962, p. 69.

Aliás, sobre o tema, reputo relevante a citação de Maitê Cecília Fabri Moro (*in op. cit.*, p.77), quando aborda o tema sobre a notoriedade de marcas:

“O professor de Estratégia de Marketing na Universidade da Califórnia, David Aaker, define o conhecimento da marca como “a capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos”. (grifei).

À vista desta compreensão, tem-se a necessária distinção entre notoriedade e reputação, uma vez mais abordada pela referida autora (*in op. cit.*, 85-86):

“A notoriedade diz respeito, como já visto, ao conhecimento por um determinado número de consumidores. Já na reputação, além do conhecimento dos consumidores, da notoriedade que lhe é pressuposta, há transmissão de valores. Valores, geralmente advindos da qualidade do produto, que conferem à marca fama, celebridade, renome, prestígio. A transmissão dos mencionados valores é tão intensa no caso da reputação que não só indicam o valor dos produtos e serviços fornecidos pelo titular, mas transportam esses valores para qualquer outro produto ou serviço que seja assinalado por essa marca”.

A autora citada no acórdão distingue também, dois estágios de força simbólica nas marcas: o simples conhecimento (que Pillet denomina grande marca e ela, notória), e a capacidade de transferência de valor (que ela denomina reputação).

Na base destas noções está, de um lado, o conceito de concorrência e, de outro, o de *extravasamento simbólico*. Os direitos de propriedade industrial constituem todos eles, a proteção jurídica de uma determinada posição no mercado<sup>295</sup>; a questão da marca notória vem a ser exatamente a existência de um valor simbólico, com potencial econômico (a boa fama) num mercado em que o seu possuidor não atua diretamente.

Daí, o conceito de “concorrência parasitária”<sup>296</sup> e a respectiva proteção contra ela. Dá-se a (mal chamada) *concorrência parasitária* quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra, consegue vantagem econômica para atuar num mercado ou segmento de mercado (geográfico ou de utilidade) em que a detentora da boa fama não compete. A solução jurídica da “marca notória” vem a ser, precisamente, a maneira de o titular de um signo distintivo se proteger da concorrência parasitária<sup>297</sup>.

---

<sup>295</sup> ROUBIER, Paul. "Droit de la propriété industrielle". Sirey. vol. I, 1952, p. 24.

<sup>296</sup> Concorrência parasitária nesse sentido é um *misnomer*: o uso normal da expressão é conotar que o uso da marca por terceiros, mesmo fora da concorrência, deveria ser reprimido como contrafação. Na verdade, a colisão de interesses no caso desse fenômeno não é no mercado real, mas na disponibilidade do significante marcário para expansão da imagem-de-marca. Assim, o uso da expressão nesse sentido é inteiramente retórico.

<sup>297</sup> Note-se que, sistematicamente, fora de um contexto de concorrência efetiva, temos rejeitado a noção do parasitismo não confusório. As idéias de que o aproveitamento do trabalho alheio, por si só, mesmo sem confusão do consumidor, representem ilícito vão contra a estrutura constitucional brasileira.

#### 4.3.3.2. A real concorrência parasitária

Ocorre concorrência parasitária (aqui, no seu sentido objetivo, e não retórico) quando uma empresa, *que concorre nos mesmos setores de mercado que outra empresa*, lança produtos confusivamente análogos, utiliza idênticas técnicas de comercialização e assim percorre assim as vias abertas pela iniciativa da primeira empresa, *de forma a confundir o público quanto à origem dos produtos*<sup>298</sup>.

Note-se que, nesse tipo de parasitismo entre concorrentes, a imitação não precisa ser idêntica, e os produtos e serviços não são apresentados como sendo do parasitado. Quando se invade um domínio de atividade idêntica ou semelhante, a apresentação se faz em nome próprio e não e não no nome do concorrente.

Neste caso, a confusão não é *pessoal*, mas de *origem*, pois tudo exposto pelo concorrente é apresentado como próprio, embora em moldes da lição do concorrente. Uma empresa se aproveita parasitariamente da condução empresarial seguida por outrem<sup>299</sup>, de forma – por exemplo - *a induzir ao público que o mesmo criador – o mesmo designer –do competidor produziu seus artigos*.

Há concorrência parasitária quando uma empresa copia, global e duradouramente, a linha empresarial de outro competidor. Esta cópia visa anular a distância que separa a empresa que copia da empresa inovadora, não por mérito próprio, mas graças à apropriação de elementos de inovação e risco que deram êxito ao negócio da empresa concorrente.

Ascensão<sup>300</sup> afirma que é na exploração do processo inovativo ou da dinâmica empresarial alheia que reside a concorrência parasitária. É esta prática que configura a concorrência desleal. Este autor complementa que não estão excluídas da concorrência desleal por parasitismo outras situações particularmente qualificadas de colagem à linha empresarial alheia, mesmo que não revistam todas aquelas características que possam ser consideradas também concorrência parasitária.<sup>301</sup>

---

<sup>298</sup> ASCENSÃO. José de Oliveira. *Concorrência desleal*. Lisboa: Almedina, 2002, p 444.

<sup>299</sup> Id. *Ibidem*, p. 444-445.

<sup>300</sup> id. *Ibidem.*, p. 446.

<sup>301</sup> Id. *Ibidem.*, p. 447.

#### 4.3.3.3. A jurisprudência sobre o efeito extraterritorial e efeito desespecializante

- Tribunal Regional Federal da 2ª. Região

Apelação cível. Processo: 89.02.01005-8. Segunda turma. Data da decisão: 03/08/1993. DJ 21/12/1993. Relator - Juiz d'Andrea Ferreira. Decisão - unanimidade, desprovimento. Ementa - propriedade industrial. Marca notória: "Chica Bon". Art. 67, e seu parágrafo único, do CPI. Ato normativo nr. 07/002, de 05/11/80. Preenchimento dos pressupostos, inclusive quanto ao aspecto da amplitude do conhecimento da marca. Proteção de seu bom conceito, do reconhecimento de sua qualidade, o que justifica impedimento de marca idêntica ou semelhante, mesmo em outra classe, com exceção ao princípio da especialidade. Notoriedade interna diversa da internacional (art. 6º. bis), que excepciona o princípio da territorialidade. Notoriedade na especialidade, com alargamento para outras classes, para que não seja lesado o titular da marca, nem o sejam os consumidores, evitando-se a confusão desses e a concorrência parasitária. Art. 2º., d, do CPI, e art. 4º., vi, do Código de Proteção ao Consumidor. Caráter desconstitutivo e insitamente mandamental da decisão.

- Tribunal Regional Federal da 2ª. Região

APELAÇÃO CIVEL. Processo: 94.02.15118-4. PRIMEIRA TURMA. Data da Decisão: 15/03/1995. DJ 25/04/1996 p. 26824. Relator Para o Acórdão JUIZ ANDRE KOZLOWSKI. Relator - JUIZ CLELIO ERTHAL. Decisão - A Turma, por maioria, deu provimento ao recurso, vencido o Relator. Lavrara o acórdão o Juiz Conv. ANDRE KOZLOWSKI. Ementa - Propriedade industrial - viabilidade - provado ser a autora titular, em outros países, de marca de indiscutível notoriedade, deve ser admitida a viabilidade do registro no Brasil, principalmente quando o próprio titular da marca anterior, considerada impeditiva, reconhece a titularidade e não colidência. - recurso provido.

#### 4.3.4. Por que proteger a Marca Notória

Não obstante a tentativa, em diferentes países, de basear a proteção da marca notória em figuras jurídicas complexas e difusas, tais como "proteção aos direitos de personalidade", e "enriquecimento sem causa", outras razões mais próximas da questão econômica e da eficácia simbólica foram sendo desenvolvida pela jurisprudência e pela doutrina. É o que se oferece neste trabalho.

Além disto, como a doutrina elaborou, ainda, que a qualidade do competidor parasitário fosse comparável, sem quebra da boa fama, restaria o enfraquecimento do signo, pelo *watering* (diluição) de sua distintividade relativa (em face de competidores).

Em terceiro lugar, a ocupação, por terceiros, de uma marca cuja notoriedade foi gerada pelo titular original impede ou dificulta a eventual ampliação futura e mesmo utilização por este do valor econômico criado graças a seu investimento e esforço. Desta forma, não só

existe lesão ao fundo de perda de poder evocativo, e até mesmo pela perda material da oportunidade comercial gerada.

#### 4.3.5. Noção de notoriedade: determinação objetiva

O que é notório? *Por quem* o signo notório dever ser conhecido para ganhar proteção especial?

Os critérios do que é *objetivamente* notório podem ser apurados de várias formas, como por exemplo, através dos parâmetros do art. 43 © do Lanham Act:

In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to –

- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
- (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
- (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
- (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
- (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
- (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
- (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
- (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

O Comitê sobre Marcas Notórias da OMPI fixou os seguintes fatores como relevantes:

- (a) In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.
- (b) In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:
  1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;
  2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark;
  3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;
  4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;
  5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;

6. the value associated with the mark.<sup>302</sup>

O disposto no art. 16.2 de TRIPs, de outro lado, põe claro que não só se levará em conta a marca *naturalmente* notória, mas também aquela tornada famosa pelo sólido e pesado investimento publicitário.

4.3.6. Jurisprudência: parâmetros de apuração

- Tribunal Regional Federal da 2ª. Região  
Apelação Cível. Processo: 90.02.00413-3. Primeira turma. Data da decisão: 20/10/1993. DJ 29/09/1994 p. 55308. Relator - Juiz Frederico Gueiros. Decisão - unanimidade, desprovimento. Ementa - I - administrativo - propriedade industrial - marca “Primícia” - marca notória, pelos próprios benefícios legais que goza, deve ser excepcional, para corresponder às funções social e econômica que dele se esperam - a difusão, faturamento ou volume comercial dos produtos comercializados pela autora, embora constituam elementos relevantes para o exame da questão, não comprovam, por si sós, a notoriedade da marca - há que ser indeferido o pedido de notoriedade da marca em questão. II - apelação improvida - sentença confirmada.

4.3.7. Noção de notoriedade: público relevante

Outra coisa é a natureza do público entre o qual a notoriedade é apurada. Embora não conste do texto do art. 6 bis da CUP a resposta a tal indagação, a questão obviamente não poderia deixar de ser considerada. O conteúdo do art. 6º. bis da Convenção é assim explicado pelo seu intérprete oficial.<sup>303</sup>

The history of the provision shows, however, that it will be sufficient if the mark concerned is well known *in commerce* in the country concerned as a mark belonging to a certain enterprise (...).

[A história do dispositivo mostra que no entanto que será suficiente que a marca em questão seja bem conhecida *no comércio* no país considerado como uma marca pertencendo a uma certa empresa (...)]

---

<sup>302</sup> Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999.

<sup>303</sup> BODENHAUSEN, *Guide to the Paris Convention, Bureau International pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*, Genebra, 1968 p. 92.

No comércio? Entre os comerciantes, ou junto ao público? Não obstante a autoridade de Bodenhausen quanto à história da CUP, os autores mais recentes enfatizam que a notoriedade relativa ao art. 6º. bis da Convenção deva ser apurada *junto ao público* (no comércio):

“Pour qu’il y ait marque notoire, il est nécessaire que le public, à énoncé de la marque, ait le réflexe quasi automatique de penser au produit ou au service qu’elle représente. (.) On dit Hilton, on pense aux hôtels répandus dans le monde (..) On peut également se demander auprès de quelles sortes de consommateurs doit s’apprécier la notoriété. Il doit s’agir, à notre avis, du grand public et non pas de la seule partie du public qui utilise le produit marqué<sup>304</sup>. [Para que haja marca notória, é necessário que o público, ao ouvir o enunciado da marca, tenha o reflexo quase automático de pensar no produto ou serviço que ela representa. (..) Fala-se em Hilton, e se pensa nos hotéis espalhados pelo mundo. (..) Poder-se-ia igualmente perguntar perante que tipos de consumidor se deve apreciar a notoriedade. Deve-se tratar, ao que entendemos, do grande público, e não só da parte do público que usa o produto marcado]<sup>305</sup>.

Diz José Carlos Tinoco Soares<sup>306</sup>:

“Em síntese, temos para nós desde logo que a notoriedade não se adquire através do registro e muito menos por intermédio do preenchimento de determinados requisitos. O grau de notoriedade de uma marca é adquirido pela apreciação do público; é o consumidor e/ou o usuário que fixa, pela sua aceitação, o valor da marca, posto que esta é um sinal que tem por objetivo reunir a clientela, sem a qual nada significa. Sem a aceitação pública e manifesta não existe notoriedade de marca.”

A definição de TRIPs acolhe a noção de que a notoriedade se deva apurar *junto ao público*, e não junto aos empresários, mas não adota a noção de que seja o público *em geral*:

Art. 19 - 2 - O disposto no ART.6 “bis” da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, “mutatis mutandis”, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.

Assim, muito embora tal norma não prescreva no Direito Interno, à falta de regra que

<sup>304</sup> [Jurisprudência francesa citada no original] TGI Paris 20 mai 1975, Gaz.Pal. 1976.I.239; TGI Paris, 13 juillet 1977, PIBD 1978.III.94, no. 210.

<sup>305</sup> CHAVANNE e BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 4a. Ed. Dalloz, 1993, p. 545

<sup>306</sup> Em seu livro *Tratado da propriedade industrial*, Vol. I, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1988, p. 388-9.

lhe contraponha, deve ser observada como uma interpretação razoável e de aceitação geral do texto da Convenção de Paris. Assim, já não é no público em geral, mas junto àquela parcela geográfica e setorialmente pertinente que se deve buscar o parâmetro subjetivo da notoriedade<sup>307</sup>.

O enfoque do Comitê da OMPI foi, porém, bem mais matizado do que o disposto em TRIPs:

Relevant sectors of the public shall include, but shall not necessarily be limited to:

- (i) actual and/or potential consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies;
- (ii) persons involved in channels of distribution of the type of goods and/or services to which the mark applies;
- (iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to which the mark applies.

Where a mark is determined to be well known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be considered by the Member State to be a well-known mark.

Where a mark is determined to be known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark may be considered by the Member State to be a well-known mark.

A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or (...) known, in any relevant sector of the public of the Member State.

A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:

- (i) that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, the Member State;
  - (ii) that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, any jurisdiction other than the Member State; or
  - (iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.
- (...) a Member State may require that the mark be well known in one or more jurisdictions other than the Member State.

Tais recomendações são exatamente isso: um conselho de como deva construir a lei e

---

<sup>307</sup> De acordo com os Joint Recommendations, "It is not permitted to apply a more stringent test such as, for example, that the mark be well known by the public at large. The reason for this is that marks are often used in relation to goods or services which are directed to certain sectors of the public such as, for example, customers belonging to a certain group of income, age or sex. An extensive definition of the sector of the public which should have knowledge of the mark would not further the purpose of international protection of well-known marks, namely to prohibit use or registration of such marks by unauthorized parties with the intention of either passing off their goods or services as those of the real owner of the mark, or selling the right to the owner of the well-known mark".

a prática administrativa ou judicial nacional. Não é fonte de direito, seja juridicamente prescritiva, seja intelectualmente cogente.

#### 4.3.8. Jurisprudência sobre em que público se apura a notoriedade

Não se pacificou o entendimento dos tribunais sobre a matéria. Vide por exemplo a decisão abaixo, na qual se determina o que é "público em geral":

- Tribunal Regional Federal da 2ª. Região  
APELAÇÃO CIVEL – 5230. Processo: 89.02.04422-0. TERCEIRA TURMA. Data da Decisão: 05/09/2000. DJU DATA: 13/02/2001. Relator JUIZ PAULO BARATA. Decisão - a Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Ementa - PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOTORIEDADE DE MARCA. 1. Pedido de anulação do ato administrativo que manteve o indeferimento do pedido de declaração de notoriedade da marca ITAÚ para distinguir cimento e cal. 2. Marca conhecida e prestigiada no círculo dos consumidores do produto não é NOTÓRIA. Não é NOTÓRIA o que é do conhecimento de poucos. 3. A notoriedade pressupõe conhecimento de todos, sejam ou não consumidores do produto que a marca visa distinguir. 4. Recurso provido. 5. Invertidos os ônus da sucumbência.

De outro lado, entendimento antípoda também se lê no mesmo TRF2:

- Tribunal Regional Federal da 2ª. Região  
APELAÇÃO CIVEL. Processo: 90.02.20267-9. SEGUNDA TURMA. **Data da Decisão:** 23/04/1996. DJ DATA: 19/09/1996. **Relator** - JUIZ CASTRO AGUIAR. **Decisão** - Por unanimidade, negou-se provimento à apelação na forma do voto do Relator **Ementa** - Propriedade industrial - marca - notoriedade - registro I) a verificação de notoriedade, não há necessidade de que seja absoluta. A marca não precisa ser conhecida indistintamente por todos, por todas as categorias sociais, em todas as regiões do país, sem distinção do nível sócio-econômico dos seus habitantes. Se assim fosse, o conceito de notoriedade compreenderia meia dúzia de marcas. II- exigir 70% de conhecimento da marca é praticamente exigir conhecimento absoluto dela. Esse é um índice irreal, que terminaria por anular qualquer interesse em regular a notoriedade, uma vez que não teria sentido preocupar-se o legislador e a lei com oferecimento de garantia excepcional a meia dúzia de casos. III recurso improvido.
- Tribunal Regional Federal da 2ª. Região  
APELAÇÃO CIVEL. Processo: 89.02.01273. TERCEIRA TURMA. Data da Decisão: 26/04/1995. DJ 22/08/1995. Relator JUIZ CASTRO AGUIAR. Decisão - UNANIMIDADE, DESPROVIMENTO. Ementa - Contrato de financiamento de casa própria - pagamento antecipado de saldo - correção monetária. I - a concorrência desleal concretiza-se em qualquer ato que vise a desviar clientela alheia, confundir estabelecimentos ou procedência de produtos, denegrir imagem

de concorrente ou violar segredo de indústria ou comércio. II - na verificação de notoriedade, há de considerar-se o consumidor daquele produto e não todo e qualquer consumidor. Quem consome aparelhos médicos-hospitalares são, em regra, médicos e hospitais e não donas de casa. Uma marca pode ser notória para um grupo de consumidores e inteiramente desconhecida para outro. Não há necessidade de que a notoriedade seja absoluta. A marca não precisa ser conhecida por todos, por todas as categorias sociais, para desfrutar da garantia do art. 6º da Convenção de Paris. III - recurso improvido.

#### 4.3.9. Noção de notoriedade: métodos de apuração

Como se fará a determinação material de notoriedade? Não é aceitável que se faça valer simplesmente o bom-senso de examinadores ou do juiz; a notoriedade deve ser apreciada segundo o princípio geral de livre convencimento, mas sempre com base em apuração factual do conhecimento da marca, segundo o critério legal. Certamente não se aplica aqui a regra latina do *notoria non eget probatione*. De acordo com as Recomendações Conjuntas de 1999 da OMPI,

“The degree of knowledge or recognition of a mark can be determined through consumer surveys and opinion polls. The point under consideration recognizes such methods, without setting any standards for methods to be used or quantitative results to be obtained.”

#### 4.3.10. Jurisprudência: notoriedade e marcas não idênticas

- Tribunal Regional Federal da 2ª. Região  
Apelação Cível. Processo: 94.02.04622-4. Primeira Turma. Data da Decisão: 02/08/1995. DJ 4/04/1996 p.21599. Relator - Juiz Frederico Gueiros. Decisão - A turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Dumilho S/A Ind/ Com/, na forma do voto do Relator e deu parcial provimento ao recurso de The Coca Cola Company e outro. Vencido, em parte, o Relator, no tocante a indenização. Ementa - I - Administrativo - propriedade industrial - marcas “cokdog e cokdob” - uso das expressões “coke e coca-cola” - colidência - anulação de registro - tratando-se de marcas reconhecidamente notórias, há que ser anulado o registro da marca “codob”, em face do disposto no art. 65, n.17, do CPI, que veda o registro de marcas idênticas ou semelhantes para produtos pertencentes a ramos de atividades afins, ou relativos, como se verifica na hipótese - a 1ª ré, em consequência, deverá abster-se do uso de imitações específicas e determinadas das marcas em questão –  
(..)

#### 4.3.11. Notoriedade e efeito penal

Pelo art. 196 do CPI/96, a notoriedade é razão de majoração de pena de detenção, de um terço à metade – aplicando a regra à marca alterada, reproduzida ou imitada quando for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

#### 4.4. Extravasamento extraterritorial

O texto central sob consideração é o do Art. 6º. Bis da CUP:

Art. 6º bis

(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.

##### 4.4.1. TRIPs e o efeito da notoriedade desespecializante além fronteiras

Também no tocante à extensão dos efeitos da marca notória *além da atividade em que é usada no país de origem*, o TRIPs introduz importantes alterações no teor da CUP:

3 - O disposto no ART.6 “bis” da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, “mutatis mutandis”, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Assim, ao contrário do que acontecia no regime da CUP, o efeito da marca notória não se resume mais à marca utilizada *para produtos idênticos ou similares*, mas também aos bens e serviços *que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada*, mas isso só se cumpridas duas exigências cumulativas:

a) que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma

conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada; e

b) que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Tais modificações terão de ser incorporadas na lei nacional, pois quaisquer normas de TRIPs, ao contrário do que ocorre no art. 6 bis, não têm qualquer efeito normativo direto no sistema jurídico brasileiro – o destinatário das normas do acordo é o Estado brasileiro, e não os beneficiários das marcas.

#### 4.4.2. Marca notória extraterritorial no Direito Internacional - prazo de exercício do direito

Quanto ao prazo para afirmação dos direitos extraterritoriais da notoriedade, diz a CUP:

art. 6<sup>o</sup> bis

(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

Quanto ao efeito extraterritorial da notoriedade, muitas legislações nacionais, acompanhando o teor da CUP, protegem o detentor original estrangeiro, vedando o uso de seu signo distintivo e conferindo-lhe inclusive ação para anular o eventual registro em nome alheio, embora limitada ao quinquênio subsequente ao mesmo, salvo em caso de má fé. Como, aliás, já foi dito, é difícil imaginar colidência com marca notória sem má fé anteriormente citada<sup>308</sup>.

---

<sup>308</sup> O registro do Código brasileiro de 1945, sustentando o direito do pré-utente, pelo menos em parte, casava-se com a Convenção de Paris em vigor no país, ou seja, a revisão de 1925. Com o texto de 1971, o pré-uso (e com muito mais razão a simples notoriedade) não constituiu qualquer direito de exclusividade em favor do utente. Era, à luz do CPI/71, de se indagar qual o status do estrangeiro que, valendo-se do direito unionista, questionar registro colidente com sua marca notória; qual era, de outro lado, a posição do nacional que, com base no disposto no Art. 4o 4o. do mesmo CPI, solicitasse a aplicação do preceito convencional? Note-se, a propósito, que a Revisão de 1952, ao contrário das versões após Lisboa, não dá proteção especial contra o uso não registrado de uma marca notória estrangeira mas só contra o registro indevido, e assim mesmo reduzindo o prazo prescricional em favor do detentor original a três anos, ressalvada a má fé. É verdade que se poderia imaginar uma ação de concorrência desleal, ou de concorrência ilícita, contra o utente nacional, embora fosse talvez necessário configurar a concorrência efetiva no mercado em causa.

#### 4.4.3. Jurisprudência: prescrição e marca notória

- Tribunal Regional Federal da 2ª. Região

DJU DATA: 03/07/2001 Relator JUIZ NEY FONSECA Decisão - A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do (a) Relator (a). Ementa - PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ANULAÇÃO DE REGISTRO - MARCA COMERCIAL NOTÓRIA - PRESCRIÇÃO. 1 - O INPI é parte legítima para suscitar a preliminar de prescrição, haja vista ter sido o mesmo citado e contestado a ação. 2 - Inaplicável o art. 6º da Convenção da União de Paris, pois, na hipótese, não se trata de marca notoriamente conhecida, nem de marca registrada em outro país signatário da Convenção, pressupostos cumulativos para afastamento da prescrição da pretensão anulatória de registro de marca comercial. 3 - Caracterizado o fenômeno da prescrição, conforme determina o art. 174 da Lei nº 9.279/96. 4 - Recurso improvido.

#### 4.4.4. Marca Notoriamente conhecida no CPU/96

Pelo art. 126 da Lei 9.279/96, a marca - inclusive a de serviços - notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Ao contrário do que ocorria anteriormente, quando tal proteção incumbia ao Judiciário, o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida <sup>309</sup>.

#### 4.4.5. Jurisprudência: desnecessidade do registro anterior

- Tribunal Regional Federal da 2ª. Região

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 31983. Processo: 98.02.41728-9: QUINTA TURMA Data da Decisão: 25/05/1999 DJU DATA: 15/03/2001 Relator JUIZ RALDÊNIO COSTA Decisão - A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator. Ementa- Processual civil - Agravo de Instrumento - registro no INPI- arca NOTÓRIA. Países signatários da Convenção de Paris. I - Sendo o Brasil signatário da Convenção de Paris, marca originária de outro país signatário, notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou

---

<sup>309</sup> Também aqui, vide “Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida”, por José Carlos T. Soares, *Revista da ABPI*, No. 24, set/out 1996 e também José Antonio B. L. Faria Correa, “O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96”, *Revista da ABPI*, Nº 28, mai/jun 1997.

registrada no Brasil. II - O registro deve ser original, respeitando-se as vedações impostas por lei, não possuindo sinais que imitem ou reproduzam, no todo ou em parte, a marca em questão, suscitando confusão ou associação com aquela marca alheia. III - Expressões ou palavras, usadas meramente como informações sobre o uso do produto não podem ser registradas.

#### 4.4.5.1. O ônus do extravasamento extraterritorial do símbolo

- Superior Tribunal de Justiça  
RESP 63981/SP; RECURSO ESPECIAL (1995/0018349-8) DJ 20/11/2000 p.296 JBCC VOL. 186 p.307 RSTJ VOL. 137 p.89 MIN. ALDIR PASSARINHO JUNIOR MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 11/04/2000 T4 - QUARTA TURMA.

Direito do consumidor. Filmadora adquirida no exterior. Defeito da mercadoria. Responsabilidade da empresa nacional da mesma marca (“Panasonic”). Economia globalizada. Propaganda. Proteção ao consumidor. Peculiaridades da espécie. Situações a ponderar nos casos concretos. Nulidade do acórdão estadual rejeitada, porque suficientemente fundamentado. Recurso conhecido e provido no mérito, por maioria.

I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso País.

II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje “bombardeado” diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca.

III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos.

IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações existentes.

(.)

#### 4.5. Extravasamento ultra-especialidade

Ao analisarmos o efeito do extravasamento do símbolo além dos limites da especialidade, consideremos primeiro o fenômeno – a diluição -, e depois os meios jurídicos para sua prevenção; no nosso direito, é o instituto da proteção da marca de alto renome.

#### 4.5.1. A diluição

Como fenômeno semiológico, a diluição é o processo de perda de distintividade resultante da emergência de uma pluralidade de significados, referentes, ou ambos, para um só significante.

Numa perspectiva estática, manga-roupa e manga-fruta se distinguem, muitas vezes, mas não sempre, pelo contexto lingüístico e fato; mas há uma ambigüidade potencial. Numa perspectiva dinâmica, *sinistro* surge como esquerdo, depois como ameaçador, depois como evento danoso, enfim como um qualificativo de carga positiva e expletiva, na linguagem adolescente dos anos 2000. Outra vez, só o contexto traçará a distinção.

No âmbito da marca, as duplicidades são admissíveis *fora do âmbito de proteção*: fora da especialidade, do território, ou fora do mercado da marca sênior. O nosso objeto presente de análise é uma hipótese em que *mesmo fora do âmbito regular de proteção* deveria haver tutela da diluição.

Tal se daria pelo fenômeno da *flutuação do significante*.

##### 4.5.1.1. Quando se dá diluição

A diluição ocorre, assim, quando há o uso de um mesmo significante por mais de um agente econômico, simultaneamente, mas fora do âmbito de proteção da marca sênior; esse uso simultâneo – quando há extravasamento do efeito simbólico da marca junior no campo da marca sênior (ou potencial disso) – pode haver perda de *distintividade relativa* (ou valor diferencial) em desfavor da marca sênior.

Tal efeito presume pelo menos três características das marcas industriais:

- a) A propriedade relativa à marca existe dentro dos limites da especialidade: a exclusiva de uma marca de pasta de dentes não previne idêntica propriedade de terceiros sobre uma marca de eletrodomésticos (Phillips e Phillips).
- b) Não há propriedade marcária *sobre o signo*, mas sobre a *oportunidade de utilizar-se o signo*, numa atividade específica.
- c) A propriedade é essencialmente territorial. O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial em seu art. 129<sup>310</sup>, garante *em todo território*

---

<sup>310</sup> 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. Confirma-se que a marca não registrada,

*nacional* a sua propriedade e uso exclusivo.

#### 4.5.1.2. Diferença entre diluição e contrafação

Assim, o uso da marca junior, no território nacional, no comércio, e no âmbito da especialidade seguramente induz à diluição (perda de distintividade diferencial) da marca registrada, mas meramente no seu sentido semiológico. Juridicamente, esse uso por parte de terceiros, na vigência de marca registrada, já não é só diluição, mas se constitui na verdade *contrafação* (violação da exclusividade), tanto para o parâmetro civil como penal.

Se não há registro da marca sênior, o uso da marca junior no comércio e num mercado em que o primeiro usuário efetivamente concorra, é concorrência desleal.

#### 4.5.1.3. Diluição em direito marcário

Diluição, em sua acepção técnica, seria o efeito de uso por terceiros, no território nacional e no âmbito do comércio, *fora do campo da especialidade*, de uma marca suficientemente notória, de forma que o seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em significação.

Por definição, haverá competição entre marcas no espaço da sua especialidade e, de forma menos precisa, no âmbito da afinidade. Adotando a definição que acabamos de propor, diluição é um efeito de perda de distintividade diferencial, sem efeito necessariamente na concorrência.

Onde não há competição, mesmo assim haveria diluição quando a habilidade de uma marca famosa (por exemplo, Rolex, relógios do luxo com características particulares de desenho e de desempenho propiciam *status* aos seus usuários) de criar uma rede cognitiva particular é enfraquecida pelo fato de a mesma marca vir agora a ser associada com uma outra marca de uma categoria fora da sua área de atuação no mercado de bens ou de serviços (por exemplo, denominar um chocolate de rolex).

Neste momento, para os consumidores, ainda que estejam cientes de que a marca

usada no segundo contexto não corresponde à imagem-de-marca do titular da marca sênior - embora não haja nenhuma confusão - existe um enfraquecimento da distintividade da marca famosa. Ou seja, a capacidade da marca sênior de criar uma rede cognitiva particular, aquela rede associada originalmente com essa marca sênior, foi diluída<sup>311</sup>. Pode igualmente ocorrer um enfraquecimento da marca notória por associação da marca mais nova.

Nas situações onde há uma competição entre o proprietário da marca *famosa* e proprietários de outras marcas, a diluição pode representar um problema ainda maior. Em tais situações, a diluição representa mais uma etapa ao longo do trajeto que conduz do secondary meaning ao genericismo<sup>312</sup>.

Quando uma característica (ou conjunto de características) de uma marca notória é identificada pelos consumidores como exclusiva daquela marca, se tais características passam a ser utilizadas por competidores da mesma categoria do produto, a habilidade destas características de individualizar a marca é enfraquecida, talvez ao ponto de serem destruídas<sup>313</sup>. Note-se que para certos autores, ter-se-ia também diluição em casos de marcas não notórias.

#### 4.5.1.4. Diluição e notoriedade: direito estrangeiro

A noção está hoje presente nos principais sistemas jurídicos. A diretriz europeia de 1988, que condiciona os sistemas jurídicos nacionais a uma perspectiva de unificação progressiva<sup>314</sup>, se utiliza da noção de *marca de reputação*<sup>315</sup> quando haja vantagem indevida

---

<sup>311</sup> JACOBY, Jacob, op. cit., p. 30-31.

<sup>312</sup> Autores questionam, no entanto, a política pública de recursar-se a diluição como antijurídica. Vide Klerman, Daniel M., "Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing" (December 2005). USC Law Legal Studies Paper No. 05-23 <http://ssrn.com/abstract=870089>, "Trademark dilution needs to be rethought to ensure that it enhances social welfare. Blurring should only be considered harmful when it increases consumer search costs. The fact that a trademark calls to mind two different products should not itself be considered actionable. Blurring only causes real harm when it interferes with consumers' ability to remember brand attributes. The Coase Theorem suggests that anti-dilution statutes will not block beneficial, non-competing uses of a mark, because, if transactions costs are low and the use is socially beneficial, the trademark owner will license the use. Unfortunately, the "naked licensing" rule, which forbids unsupervised licenses, adds unnecessary transactions costs and blocks potentially beneficial uses. Some commentators think free riding is or should be the essence of dilution. If free riding causes no harm - no consumer confusion, no blurring, and no tarnishment - then it is socially beneficial and should be allowed".

<sup>313</sup> Id. *ibidem*. loc. cit.

<sup>314</sup> Apesar de não haver no bojo do Directive qualquer menção a palavra "diluição", o artigo 5º, II, dispõe: "Any member State may also provide that the proprietor (of a registered mark) shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the

ou abalo na distintividade daquela.

No direito americano, leis estaduais introduziram a noção, sem, no entanto, o requisito da notoriedade da marca lesada<sup>316</sup>; assim, verificava-se sério questionamento ao princípio da especialidade<sup>317</sup>. A lei federal de marcas, o Lanham Act<sup>318</sup> não continha disposição a respeito, até sua alteração em 1995, adotando – como a matriz européia – a regra que só se proteja *marca famosa* contra sua diluição<sup>319</sup>.

Conforme a definição vigente após 1995, diluição é a minoração da capacidade de uma marca notória identificar seus produtos ou serviços, como resultado do uso indevido de um terceiro do agente identificador, independentemente da existência de concorrência ou similitude<sup>320</sup>.

O que viesse a ser uma marca famosa, na nova lei, teve uma elaboração difícil nos tribunais norte-americanos<sup>321</sup>. No entanto, a tendência jurisprudencial veio a entender que a

---

trade mark is registered, where the latter has reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark”. A Corte Européia de Justiça menciona o conceito no julgamento da causa Adidas-Salomon AG vs Fitnessworld Trading Ltd (2003), definindo “dilution” como sendo o uso de marca alheia (“free riding” termo utilizado para definir diluição em outro caso: Rolls Royce Whiskey) que resulta no detrimento da imagem da marca original..

<sup>315</sup> Vide o Caso da ECJ General Motors Corp vs Yplon S.a (1999). Elucide-se que o ECJ considera necessário que a reputação seja em boa parte do Estado membro, mas não necessariamente na sua integralidade

<sup>316</sup> 15 U.S.C. § 1125(c)(1).

<sup>317</sup> WEBER Cynthia. “The trademark law revision act of 1988”. Encontrado em [http://www.sughrue.com/clientfiles/revision\\_act.htm](http://www.sughrue.com/clientfiles/revision_act.htm). Acesso em 15/02/2006.

<sup>318</sup> 15 U.S.C.A. § 1051

<sup>319</sup> A redação pertinente passou a ser: § 1125. False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden (...) (c) Remedies for dilution of famous marks (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to - (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought; (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

<sup>320</sup> 15 U.S.C. § 1127.

<sup>321</sup> KLIEGER, Robert N. “Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection”, 58 U. Pitt. L. Rev. 849. Vide Jonathan Mermin, Interpreting The Federal Trademark Dilution Act

tutela estabelecida pelo legislador federal só se estendeu aos casos extraordinários, aonde outro “remédio” não é possível, e somente às marcas *realmente* notórias<sup>322</sup>.

Segundo a norma então em vigor, para que se possa identificar a diluição de uma marca famosa deve-se levar em conta fatores como: o grau de distintividade inerente ou adquirido<sup>323</sup> pela marca; a duração e a extensão do uso da marca em relação aos bens ou aos serviços com que a marca é usada; a duração e a extensão da publicidade da marca; a extensão geográfica da área em que a marca é usada; os tipos de canais de comércio que são utilizados para divulgar a marca; o grau de reconhecimento da marca nas áreas que a marca atua, no mercado em que a marca atua pelos concorrentes desta marca (marca notoriamente conhecida); a natureza e a extensão do uso de marca idêntica ou similar à marca famosa por terceiros.

Contra a diluição de uma marca cabe ação civil buscando reparação pelos danos causados<sup>324</sup>. A indenização será calculada com base no lucro auferido pelo titular da marca similar, nos prejuízos sofridos pelo titular da marca diluída e no custo da ação.

#### 4.5.1.5. Extravasamento do símbolo e efeito desespecializante: o direito brasileiro

Segundo o art. 125 da Lei 9.279/96, à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Esse tema será analisado em detalhe na seção posterior.

---

Of 1995: “The Logic Of The Actual Dilution Requirement”, encontrado em [http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/law/lwsch/journals/bclawr/42\\_1/05\\_TXT.htm](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/lwsch/journals/bclawr/42_1/05_TXT.htm), acessado em 21/2/06.

<sup>322</sup> Lane Capital, 15 F. Supp. at 400 (“Few marks are ever famous”).

<sup>323</sup> Ou seja, mesmo a marca notória através de significação secundária é protegida contra diluição.

<sup>324</sup> § 1117. Recovery for violation of rights; profits, damages and costs; attorney fees; treble damages. (a) When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a violation under section 1125(a) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

#### 4.5.1.6. Diluição em marca sem existência de notoriedade

Felipe Fonteles Cabral<sup>325</sup> nota que

“diluição de marca é 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”.

O autor cita que a jurisprudência americana distinguiria três tipos de diluição: a) o *tarnishment*, ou associação com produtos ou serviços de menor valia; b) o *blurring*, ou enfraquecimento de um signo forte pela utilização em outros contextos; e c) a adulteração da marca, modificando suas características básicas.

Tem-se proposto que a base para proteção contra a diluição de marcas *sem alto renome* seria o seguinte dispositivo do CPI/96:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:  
(...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Felipe Fonteles propugna que essa proteção se faça a despeito da inexistência de Extravasamento do símbolo, apoiando-se na jurisprudência estadual americana. A introdução do conceito, em 1995, na lei federal de marcas americana colocou, porém, como exigência capital da proteção o alto renome da marca a ser protegida.

Uma ponderação final é de que diluição é um processo que pode ser iniciado pelo próprio titular, ao alargar o escopo da marca, de forma a projetar o alcance de sua exclusividade, por uso ativo, em atividades além do âmbito de diluição. Questiona-se se, em tal caso, o titular poderia suscitar diluição de terceiros<sup>326</sup>.

---

<sup>325</sup> CARPAL, Felipe Fonteles. “Diluição de Marca: Uma teoria defensiva ou ofensiva?” *Revista da ABPI*, No 58, mai/jun 2002, p. 28.

<sup>326</sup> NELSON, Sara Stadler. “The Wages of Ubiquity in Trademark Law”, *Iowa Law Review*, Vol. 88, No. 731, April 2003, “a trademark owner destroys the uniqueness of its own mark, thus committing what she terms the sin of ubiquity, when that trademark owner disturbs the association between its mark and the product or product class with which the public identifies that mark. Thus, when trademark owners engage in brand extension, when they task their marks with identifying a conglomerate instead of what Schechter termed a particular product,

Entendo que a proteção da diluição – como efeito além dos lindes da especialidade e afinidade - se faz, em direito brasileiro, nos limites do art. 125 do CPI/96, com as ponderações acima feitas. As razões para recusar essa construção importada, além da simples política pública da lei federal americana, são as mesmas já indicadas para a proteção incondicional da marca de alto renome, e com maior razão ainda.

#### 4.5.2. Sistemas de defesa contra o extravasamento ultra-especialidade

Em estudo já antigo<sup>327</sup>, destinado a prover diretrizes ao INPI na sua política de proteção contra o extravasamento das em seu efeito ultra-especialidade, teve-se oportunidade de pesquisar a instituição – como se encontrava à época – nos sistemas jurídicos de outros países. Essa seção reflete, assim, o estado do Direito em 1980.

O simples registro em todas as classes e produtos pareceria ser uma solução simples para quem desejasse proteção contra a concorrência parasitária. No entanto, muitos países exigem comprovação de uso para concessão ou manutenção de registro e outros só admitem o depósito em favor de quem desempenhe atividade econômica na área.

Para atender ao imperativo econômico da proteção à marca notória, alguns países consideravam impeditivo de registro a colidência com uma marca anterior, mesmo registrada em outra classe, desde que sejam preenchidos determinados requisitos.

a) Na Finlândia considerava-se impeditiva de registro a similitude de um símbolo com outro, particularmente bem estabelecido e largamente conhecido pelo público finlandês, se o uso do símbolo similar resultaria em exploração indevida do fundo de comércio do titular anterior. Também será vedado o registro se a natureza dos produtos em que a nova marca se aplicaria puder desacreditar ou afetar de alguma forma o fundo de comércio de titular de marca registrada similar, ainda que de outra classe. “Bem estabelecida” é a marca geralmente conhecida nos meios empresariais ou entre os consumidores, e associados à pessoa do titular.

b) Na Hungria, não era suscetível de registro a marca idêntica ou similar à de propriedade de terceiro, desde que esta seja bem conhecida no país, mesmo sem estar registrada.

---

those marks become ubiquitous. Ubiquity destroys uniqueness. Without uniqueness, there can be no dilution by third parties”.

<sup>327</sup> Barbosa, Denis Borges, Notas sobre as Marcas Notórias (Atualidades Forense, 1980).

c) Na Islândia, na Noruega, na Suécia e na Dinamarca o registro era negado nas mesmas condições do que na Finlândia. Note-se, aliás, que todos estes países protegiam o uso de marca não registrada.

d) Na Colômbia não eram registráveis as que constituam reprodução total ou parcial, imitação, tradução ou transliteração de outra marca, nome comercial ou insígnia pertencente a terceiro, notoriamente conhecidos no país (Art. 586 do Código de Comércio).

e) No Peru, não eram registráveis as marcas possíveis de confusão com outras, notoriamente conhecidas no país ou no exterior (Art. 97).

f) Na Bulgária, a notoriedade impedia qualquer registro.

Na maioria dos demais países, onde se carecia de legislação específica, a existência do fenômeno econômico era reconhecida, casuisticamente, pelo Judiciário. Certos padrões, no entanto, podiam ser considerados gerais:

a) Que não haja outros titulares para o mesmo símbolo, quer na mesma, quer em outras classes ou produtos.

b) A possibilidade de diluição do poder distintivo.

c) A possibilidade de confusão do consumidor.

Em outros países, ainda, era, à época, assegurado ao titular de uma marca largamente conhecida o direito de registrá-la em outras classes ou produtos onde possa haver confusão, através de marcas defensivas, para as quais se prescinde do uso de habilitação específica:

a) Na Austrália, as marcas registradas, dotadas de caráter distintivo acentuado, que sejam usadas tão intensamente em relação aos produtos aos quais designem, que seu uso em relação a outros produtos faça crer que há uma relação entre tais outros bens e o titular original, podiam ser inscritas numa parte especial do registro (D Register). Tal inscrição, para alguns ou para todos os produtos e classes, evitava a caducidade por falta de uso nas categorias 9Sec. 93.2). Da mesma forma, em Zâmbia (Sec. 31.3); Malawi (Sec. 32.1).

b) Na Nova Zelândia, embora não existindo um registro autônomo, dava-se a marca defensiva nas mesmas condições que na Austrália (Sec. 36.1). Similarmente, no Reino Unido (Sec. 27.1); Uganda (Sec. 30.1); Gana (Sec. 24.1); Índia (Sec. 47.1) Kênia (Sec. 30.1); Nigéria (Sec. 32.1); Paquistão (Sec. 38.1); África do Sul (Sec. 53.1); Trinidad y Tobago (Sec. 36.1); Tanzânia (Sec. 30.1).

c) No Japão, podia-se obter um registro de marca defensiva, quando uma marca registrada tornou-se tão geralmente conhecida entre os consumidores, que o uso da referida marca em relação a outros produtos seja suscetível de criar confusão no público. O registro defensivo era concedido para aqueles produtos onde exista possibilidade de confusão, e é isento de caducidade por falta de uso.

Note-se assim que, analisando tais legislações existentes no mundo para a proteção das

marcas de alto renome, distinguimos três sistemas diversos de proteção<sup>328</sup>:

a) O sistema nórdico, com negativa de registro para as marcas similares a outras, largamente conhecidas, quando a nova marca possa aproveitar-se indevidamente do fundo de comércio anterior, ou desacreditar os produtos do titular já protegido.

b) O sistema jurisprudencial, que mesmo sem lei regendo hipótese, identifica casuisticamente as lesões ao fundo de comércio de titular anterior, ou o dano potencial ao consumidor, para denegar o registro ou proibir o uso.

c) O sistema inglês, pelo qual marcas com forte poder distintivo e intensamente usadas podem ser registradas em classes ou produtos que o titular não pretenda usar, desde que seu uso, nestas outras classes, seria associado ao nome do titular original.

#### 4.5.2.1. Efeito desespecializante na lei brasileira anterior

A noção legal de marca de alto renome - ou melhor, marca notória em seu efeito desespecializante - surge na lei brasileira com o CPI de 1967. Tal Código regulou matéria em seu Art. 83. A “proteção especial” era especificada: através de oposições ou recursos, manifestados dentro do prazo; as causas que legitimariam a ação do interessado abrangiam não só a confusão com prejuízo à reputação ao uso de marca notória, ainda não registrada.

A versão de 1969 seguiu as mesmas linhas:

Art. 79 - Será assegurada proteção especial às marcas notórias no Brasil, mediante admissão de impugnações, oposições ou recursos manifestados regular e tempestivamente pelo seu titular contra pedidos de registro de marca que as reproduza ou imite, mesmo que se destine a produtos, mercadorias ou serviços diferentes, mas haja possibilidade de confusão quanto à origem de tais produtos, mercadorias ou serviços, ou prejuízos para a reputação da marca.

Par. 1º. - Se a marca considerada notória no Brasil não estiver registrada no Departamento Nacional da propriedade Industrial, seu proprietário só poderá gozar da proteção de que trata este artigo se requerer o registro concomitantemente com o oferecimento da impugnação, manifestada contra pedido de registro de marca idêntica ou semelhante.

Par. 2º. - O uso indevido de marca que reproduza ou imite marca notória, devidamente registrada no Brasil, constituirá agravante de crime previsto na lei própria.

---

<sup>328</sup> BARBOSA. Denis Borges. “Notas sobre a proteção da Marcas Notórias”, In *Atualidades Forenses*, set 1980.

Note-se que a exigência de “pedido de registro concomitante” é a mesma que aquele código fazia em caso de impugnações de marcas, com base em direitos anteriores. A diferença substancial é que, segundo o sistema nórdico puro, a lei apenas admitia a oposição ou recurso, sem a pré-constituição do registro de notoriedade da Lei 5.772/71.

De acordo com o Art. 67 da Lei 5.772/71, a marca considerada notória no Brasil, desde que registrada, teria assegurada “proteção especial” em todas as classes, mantido registro próprio para impedir outro registro idêntico ou similar, se houvesse possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, ou prejuízo para a reputação da marca. Cobrindo, também, a hipótese de uso, a Lei 5.772/71 considerava agravante crime de contrafação a utilização indevida de marca notória registrada no Brasil.

Como veio a entender o INPI, o texto legal não contemplava a hipótese, pura e simples, de uma exclusividade em todas as classes. A “proteção especial” era especial exatamente por evitar o registro de outras marcas idênticas ou similares (e reproduz-se literalmente o teor da lei) “desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadoria ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca”. Vê-se, desta feita, que o registro é meramente acautelatório, não produzindo quaisquer efeitos se inexistir possibilidade de confusão ou de prejuízo à reputação.

A proteção era também “especial”, pois seu uso, mesmo se não houver confusão quanto à origem, ou prejuízo para a reputação, é vedado, a não ser se amparado em registro regular. Assim, quem desejar obter registro de marca idêntica ou similar à outra, registrada como notória, poderá depositar seu pedido, que será julgado segundo os parâmetros da Lei 5.772/71; mas, sem obter seu registro, estará proibido de usar o signo, sob as penas (então) do Dec. Lei 7.903/45.

A versão brasileira de proteção da marca notória de 1971 (no seu efeito desespecializante) tinha características especiais, que não se confundiam com as do sistema nórdico, ou do sistema inglês. Como neste último, existia um registro defensivo, mas, ao dar “proteção especial” em todas as classes, ao mesmo tempo a Lei 5.772/71 negou-se garantir a exclusividade marcária para a inscrição no registro criado.

O efeito, como dizia textualmente o Art. 67, era “impedir o registro de outra marca que a reproduza ou imite, no todo ou em parte”. Se a intenção fosse criar propriedade em todas as classes, o registro próprio seria inócuo, pois no tombo comum a exclusividade marcária apareceria com todos os efeitos habituais.

Ao mesmo tempo, adotou a fórmula das legislações nórdicas, de impedir o registro, mas pré-constituindo a presunção de notoriedade. As razões para impedir o registro (confusão ou possibilidade de prejuízo a reputação) são também as do mesmo sistema.

O instituto brasileiro da marca notória era, assim, o da proteção contra a concorrência parasitária ultra-especialidade reconhecida em lei, com criação de um registro especial que poderia tomar a forma de uma anotação ao registro comum no qual são inscritos os signos distintivos capazes de sofrer tal tipo de parasitismo. Em favor das marcas inscritas, mantinha-se a presunção *juris tantum* de colidência, que pode, no entanto, ser afastada pelo interessado através de produção de argumentos e provas razoáveis.

Mudando o regime de concessão de marcas, de puramente atributivo para declaratório/atributivo, aceitando-se os efeitos do pré-uso, parece mais adequado ajustar-se a este modelo, como ocorria no Código de 1967. Com efeito, ao invés da instituição de um registro de marcas de alto renome, parece mais razoável permitir ao titular de marca suscetível de parasitismo ultra-especialidade o direito de exercer um direito de veto nas mesmas condições que o pré-utente faz valer sua precedência.

#### 4.5.2.2. Efeito desespecializante e público em geral

Importante notar que, no caso de apuração de notoriedade para o efeito desespecializante, o público pertinente pode ser também segmentado, por estamento ou classe, mas não por *produto ou serviço*<sup>329</sup>. O setor pertinente do público, como o quer o TRIPs 16.2, é exatamente o de outra atividade econômica, que não aquela explorada pelo titular da marca. Neste caso, provavelmente será razoável exigir-se que o conhecimento da marca se dê pelo *público em geral*, ainda que não seja por todo o público.

---

<sup>329</sup> MOSTERT, op. cit., p. 28 detalha as características do que seria público relevante no que toca ao efeito desespecializante. Um elemento significativo, embora não definitivo, é ver se o público que compra os produtos da marca notória é o mesmo público a que se destina o da marca que pretenderia registrar ou ser usada na outra atividade.

#### 4.5.2.3. A marca de alto renome no CPI/96<sup>330</sup>

Segundo o art. 125 da Lei 9.279/96, à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Pelo AN INPI 131, o alto renome previsto no art. 125 do CPI/96 implica em fundamento para oposição ou argüição de nulidade de marca, devendo ser comprovado como fato durante o procedimento pertinente. Assim, não se adotou a idéia de uma anotação ao registro próprio, como ocorria com a aplicação do art. 67 da Lei 5.772/71, reservando-se o instituto para matéria de defesa administrativa ou judicial<sup>331</sup>.

Conforme a Res. 110/204,

Art. 1º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitação no INPI, nos termos e prazos previstos nos art. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.

A jurisprudência administrativa recente do INPI tem indicado certos parâmetros para o reconhecimento do alto renome:

- a) a comprovação do uso e da proteção da marca no Brasil por um período de tempo considerável. Na grande maioria dos casos, ficou evidenciado o uso no Brasil por, no mínimo, algumas décadas;
- b) a natureza dos produtos ou serviços designados pela marca como fator determinante para que apurada a extensão do público alvo. Em todos os casos analisados, o fato de o produto ou serviço ser utilizado por extensa camada da população foi considerado um fator importante na verificação do alto renome;
- c) a imediata e espontânea vinculação, pelo consumidor, do produto ou serviço à marca cuja declaração de alto renome se pretendia;

---

<sup>330</sup> Nossos comentários sobre o tema evocam, em parte, nosso artigo “Notas sobre as marcas notórias”, publicado na *Revista Atualidade Forense* de setembro de 1980, p. 21.

<sup>331</sup> Vide “Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida”, por SOARES. José Carlos T. *Revista da ABPI*, No. 24 (1996). ROCHA, Fabiano de Bem da. “A Ação Judicial para Obtenção do Reconhecimento do Alto Renome de Marca”, *Revista da ABPI*, Nº 48, set/out 1996, p. 41. Por FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa, ainda o Artigo 6, Bis, da CUP, *Revista da ABPI*, Nº 31, nov/dez 1997.

d) a amplitude geográfica da comercialização dos produtos ou serviços é, sem dúvida, um fator de grande relevância no momento da avaliação do alto renome<sup>332</sup>.

Não se fez, até aqui, a avaliação econômica e constitucional dessa forma de “proteção especial”, que em tudo se aproxima de um direito de exclusiva, ainda que declarado e limitado (por via de ato normativo) a cinco anos. A prática do INPI, ao que se verifica, diverge da que, anteriormente, mantinha sob o CPI/71.

A aplicação atual da norma correspondente, como segue a prática do INPI, simplesmente veda o registro de qualquer marca, em qualquer classe, que colidir com aquela declarada, incidentalmente, como de alto renome. E o fará, independentemente de *possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, ou prejuízo para a reputação da marca*.<sup>333</sup>

Entendo que esse entendimento é contrário ao princípio constitucional da especialidade das marcas. Não se vê razão na extensão imotivada do direito de excluir mesmo sem possibilidade de confusão quanto, ou prejuízo. Tanto isso excede a construção de um uso constitucionalmente razoável das exclusivas concorrenciais, como impede, sem razão, o uso de um signo em atividades tão diversas da do titular da marca irradiada, que não lhe causasse nem confusão nem prejuízo para a reputação.

Note-se que não é essa a posição de sistemas jurídicos mais responsáveis. A Suprema Corte norte-americana, no caso *Victoria Secret*<sup>334</sup>, em 2003<sup>335</sup> decidiu que é necessária prova cabal de diluição, não bastando nem perigo de iminente lesão. No entanto, o tribunal ressaltou:

---

<sup>332</sup> BORDA, Ana Lúcia de Sousa. “Marcas de alto renome - verificação dos critérios adotados pelo INPI para o seu reconhecimento”, Informativo Dannemann, Dezembro de 2005, p. 31.

<sup>333</sup> Entendo que essa interpretação é contrária ao princípio constitucional da especialidade das marcas. Não se vê razão na extensão imotivada do direito de excluir mesmo sem possibilidade de confusão quanto, ou prejuízo. Tanto isso excede a construção de um uso constitucionalmente razoável das exclusivas concorrenciais, como impede, sem razão, o uso de um signo em atividades tão diversas da do titular da marca irradiada, que não lhe causasse nem confusão nem prejuízo para a reputação.

<sup>334</sup> Em 1998, o Sr. e Sra. Moseley abriram uma loja de varejo - em um shopping de “sex stores” - que vendia lingerie, roupas íntimas masculinas, vídeos pornográficos e vibradores. O nome fantasia da loja era “VICTOR’S SECRET”. Após serem notificados pela Victoria Secret, os empresários mudaram o nome para “VICTOR’S LITTLE SECRET”, o que não vedou o exercício do direito de ação pela marca originária.

<sup>335</sup> MOSELEY vs Secret Catalogue, Inc, 537 U.S. 418, 123 S. Ct. 1115.

“It may well be, however, that direct evidence of dilution such as consumer surveys will not be necessary if actual dilution can reliably be proved through circumstantial evidence<sup>336</sup> – the obvious case is one where the junior and senior marks are identical”<sup>337</sup>.

---

<sup>336</sup> MCCARRTHY, J. Thomas. “Dilution of a trademark: European and United States Law Compared, The Trademark Reporter”, encontrado em [http://www.inta.org/downloads/tmr\\_McCarthy.pdf](http://www.inta.org/downloads/tmr_McCarthy.pdf), visitado em 22/2/06.

<sup>337</sup> A legislação americana sobre diluição sofreu significativa alteração através de nova lei (Trademark Dilution Revision Act), destinada a superar decisão da Suprema Corte sobre a matéria: “In September 25, 2006, a decade after the first federal trademark dilution law and just three years after the Supreme Court decimated the effectiveness of that law in the *Moseley v. V Secret Catalogue* case, Congress passed a new trademark dilution law that completely revamps trademark dilution protection in the United States. On October 6, the President signed the bill, at which point the new trademark dilution law immediately took effect. The key changes under the new act, including the adoption of a “likelihood of dilution” standard How to prove dilution by blurring and dilution by tarnishment Which marks are sufficiently famous and distinctive to qualify for dilution protection”, Practising Law Institute Newsletter de 23/10/2206.

## 5. A MARCA COMO INSTRUMENTO DE CONCORRÊNCIA

### 5.1. A marca como monopólio legal

Das muitas formas possíveis de estímulo ao investimento criativo, a história real das economias de mercado inclinou-se por um modelo específico: aquele que dá ao criador ou investidor um direito de uso exclusivo sobre a solução tecnológica, ou sobre a obra do espírito produzida.

Não se imagine que tal modelo de mercado seja o único possível para fazer florescer a criatividade humana. Fora dele, os Príncipes Esterházy mantiveram vivo o fluxo de Haydn sob o regime do patronato, comunidades inteiras subvencionaram a arquitetura gótica, os *fabliaux* nasceram da pena de Jean Bodel, de Cortesbarbe, Durand, Gautier le Leu, e Henry d'Andeli sem nenhum estímulo de *royalties*. Em economias planificadas, inventores, artistas e escritores não deixaram de produzir.

De outro lado, pelo menos no tocante à produção intelectual não técnica, e até certo grau, a produção científica, há sempre o incentivo não econômico, a que se referia Lord Camden em 1774<sup>338</sup>:

It was not for gain, that Bacon, Newton, Milton, Locke, instructed and delighted the world; it would be unworthy such men to traffic with a dirty bookseller for so much a sheet of a letter press. When the bookseller offered Milton five pound for his *Paradise Lost*, he did not reject it, and commit his poem to the flames, nor did he accept the miserable pittance as the reward of his labour; he knew that the real price of his work was immortality, and that posterity would pay it.

Nas situações em que a criação é estimulada ou apropriada pelo mercado, duas hipóteses foram sempre suscitadas:

a) ou a da socialização dos riscos e custos incorridos para criar<sup>339</sup>;

---

<sup>338</sup> Donaldson v. Beckett, Proceedings in the Lords on the Question of Literary Property, February 4 through February 22, 1774.

<sup>339</sup> Certamente não é propósito deste estudo discutir formas alternativas de estímulo à criação. Mas na proporção em que o conhecimento disperso tenha um interesse para os operadores no mercado, a divulgação indenizada serve apenas de nivelamento da competição. Ou, se não houver nivelamento, a dispersão favorecerá aqueles titulares de empresas que mais estiverem aptos na competição a aproveitar desse conhecimento em condições de mercado. Assim, iniciativas como o de usar fundos estatais para aplicações de interesse geral, sem apropriação dos resultados, poderiam ser tidas como contrárias à moralidade pública. Pareceria correto, de outro lado,

b) ou a apropriação privada dos resultados através da construção jurídica de uma *exclusividade artificial*, como a da patente, ou do direito autoral, etc.. É desta última hipótese que falamos inicialmente como sendo o modelo preferencial das economias de mercado.

Por que exclusividade e por que artificial? Por uma característica específica dessas criações técnicas, abstratas ou estéticas: a *natureza evanescente* desses bens imateriais. Quando eles são colocados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e total dispersão<sup>340</sup>. Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa<sup>341</sup>, perdendo a sua economicidade.

As características desses bens são apontadas pela literatura<sup>342</sup>:

---

reservar o uso exclusivo, com uma ampla política de licenciamento. Por que se suscita aqui questão da moralidade pública? No direito constitucional brasileiro está vinculada ao caput do artigo 37 da Carta de 1988 como um dos princípios básicos da Administração Pública, e intimamente ligado às noções de razoabilidade. “Por considerações de direito e de moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos – non omne quod licet honestum est.” Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*. 15 ed., São Paulo:Revista dos Tribunais, 1990, p. 79-80. Na prática brasileira, por exemplo, o uso de recursos do contribuinte brasileiro para finalidades que não o beneficiem central, direta ou especificamente, poderia ser questionado pelo Ministério Público como contrário à moralidade pública. O mesmo se daria num contexto em que a reciprocidade internacional na divisão do domínio comum fosse, na prática, desigual a tal ponto que não se guardasse proporção razoável entre o que o dinheiro do contribuinte brasileiro propiciasse a terceiros, e o que outros recursos oferecessem aos brasileiros, especialmente se o resultado fosse da apropriação alheia das técnicas com base em dinheiro público nacional. Um exemplo veemente do tema é o questionamento em curso pelo Ministério Público Federal brasileiro quanto à interpretação da norma que permite emendar reivindicações de patentes, cuja aplicação pelo escritório de patentes foi sentida como desbalanceada em face do interesse nacional na preservação do domínio público.

<sup>340</sup> JEFFERSON, Thomas. “If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it (...) Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature”.

<sup>341</sup> É uma das hipóteses de *res extra commercium*. “Por razões de ordem profana, eram consideradas fora do comércio (*res extra commercium humani iuris*) as coisas comuns a todos (*res communes omnium*), isto é, as indispensáveis à vida coletiva ou a ela úteis, como o ar, a água corrente, o mar e as praias”. Marky, Thomas, *Curso Elementar de Direito Romano*, ed. Saraiva, 6ª ed., 1992.

<sup>342</sup> Citamos aqui, J.H. Reichman, *Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System* 13 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 475 (1995); Wendy J. Gordon, *Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors*, 82 *Colum. L. Rev.* 1600 (1982); Michael G. Anderson & Paul F. Brown, *The Economics Behind Copyright Fair Use: A Principled and Predictable Body of Law*, 24 *Loy. U. Chi. L. J.* 143 (1993). Vide Wendy J.Gordon, *Asymmetric Market Failure and Prisoner’s Dilemma in Intellectual Property*, 17 *U.Dayton L.Rev.* 853, 861-67 (1992); do mesmo autor, *On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse*, 78 *Va.L.Rev.* 149, 222-58 (1992) e *Assertive Modesty: An Economy of Intangibles*, 94 *Col.L.Rev.* 8, 2587 (1994). Vide também Samuelson, Davis, Kapor e Reichmann, *A Manifesto Concerning the Legal*

(a) o que certos economistas chamam de não-rivalidade. Ou seja, o uso ou consumo do bem por uma pessoa não impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de alguém usar uma criação técnica ou expressiva não impossibilita outra pessoa de também fazê-lo, em toda extensão, e sem prejuízo da fruição da primeira.

(b) O que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade: o fato de que, salvo intervenção estatal ou outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem. Assim, é difícil coletar proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse tipo da atividade criativa.

Como consequência dessas características, o livre jogo de mercado é insuficiente para garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma tecnologia ou um filme que requeira alto custo de desenvolvimento e seja sujeito a cópia fácil.

Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de mercado<sup>343</sup>, algum tipo de ação deve ser intentada para corrigir esta deficiência genética da criação intelectual. A criação tecnológica ou expressiva é *naturalmente* inadequada ao ambiente de mercado<sup>344</sup>.

### 5.1.1. O remédio e seus efeitos secundários

Impõe-se assim a intervenção do Estado, pela ação de algum instrumento de direito<sup>345</sup>. A correção do desestímulo no investimento de longo prazo na inovação, assim, acontece através de uma garantia legal, por exemplo:

(a) por meio de um direito exclusivo, ou seja, a apropriação privada tanto do uso, da fruição, e também da possibilidade de transferir a terceiros a totalidade desses direitos (no latim tão querido aos juristas, *usus, fructus; abusus*); ou então

(b) por um direito não exclusivo, mas também de repercussão econômica, por exemplo, o direito de fruir dos resultados do investimento, cobrando um preço de

---

Protection of Computer Programs, 94 Col.L.Rev. 8, 2308, 2339 (1994). Ejan Machaay, Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly, 94 Col.L.Rev. 8, 2637 (1994).

<sup>343</sup> O que é simplesmente uma opção antropológica, tendo como alternativa a das sociedades de história cíclica, como a dos tchucarramães ou outros povos selvagens.

<sup>344</sup> Thomas Jefferson –“Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody”.

<sup>345</sup> Note-se que nem mesmo o uso de outros meios artificiais, como a proteção eletrônica ou física contra a cópia, tem dispensado a proteção jurídica. Veja-se, por exemplo, o Digital Millenium Act, lei dos Estados Unidos que considera violação de direitos autorais a superação técnica desses meios físicos ou eletrônicos; o mesmo ocorre com os Tratados OMPI de 1996.

quem usasse a informação, mas sem ter o direito de proibir o uso<sup>346</sup>; ou ainda (c) por uma garantia de indenização do Estado para quem investisse na nova criação tecnológica ou autoral.

A escolha, numa economia diversa da de mercado, provavelmente seria a opção número 3, a socialização dos custos da criação. O Estado indeniza o investimento privado na criação divulgada. Esta era uma opção prevista na legislação de alguns países nos fins do século XVIII e, na Constituição do Brasil, até 1967. Neste caso, em alguma parte o risco do investimento, ou mesmo o equivalente da receita esperada de seus frutos, seriam assumidos pelo Tesouro. Essa é, também, uma das formas complementares de estímulo ao investimento criativo em situações em que o mercado, por si só, mesmo com auxílio de direitos exclusivos, não é suficiente para fazê-lo<sup>347</sup>.

No entanto, a modalidade de intervenção historicamente preferida tem sido a concessão de direitos exclusivos<sup>348</sup>. Como indica o nome, são direitos de excluir terceiros, que não o titular, da fruição econômica do bem.

Mencionamos anteriormente a artificialidade do direito exclusivo em face às criações intelectuais. Mas nunca é demais enfatizar a inaturalidade dessa intervenção<sup>349</sup>. Fica clara a subsistência de um direito natural à fruição do domínio público, indicado tanto pela filosofia clássica<sup>350</sup> como pela jurisprudência<sup>351</sup>.

---

<sup>346</sup> Um domínio público pagante, como a solução prevista por Carlos Correa. *Intellectual property rights, the WTO and developing countries*. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251. Transitional Periods and Provisions, para a aplicação dos Direitos Especiais de Comercialização do art. 70.9 do TRIPs.

<sup>347</sup> Para uma discussão da questão vide, do autor, *Incentivos fiscais no contexto da Lei Federal de Inovação*, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/inovafiscal.doc>.

<sup>348</sup> J.H. Reichmann, *Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System* 13 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 475 (1995). Succinctly stated, this body of law grants creators a bundle of exclusive property rights devised to overcome the “public good” problem arising from the intangible, indivisible and inexhaustible nature of intellectual creations, which allows them to be copied by second comers who have not shared in the costs and risks of the creative endeavor

<sup>349</sup> “The exclusive right Congress is authorized to secure to authors and inventors owes its existence solely to the acts of Congress securing it [*Wheaton v. Peters*, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 660 (1834)], from which it follows that the rights granted by a patent or copyright are subject to such qualifications and limitations as Congress, in its unhampered consultation of the public interest, sees fit to impose [*Wheaton v. Peters*, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 662 (1834); *Evans v. Jordan*, 13 U.S. (9 Cr.) 199 (1815)]”.

<sup>350</sup> Aristóteles, *Poética*, parte IV: “First, the instinct of imitation is implanted in man from childhood, one difference between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures, and through imitation learns his earliest lessons; and no less universal is the pleasure felt in things imitated.”

<sup>351</sup> *In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor’s product, which right can only be temporarily denied by the patent

De outro lado, mesmo quando erguido à categoria de direito constitucional, os direitos exclusivos em seu aspecto patrimonial não são normalmente tidos como parte do *Bill of Rights*, ou seja, dos direitos fundamentais<sup>352</sup>, restando como tal apenas o aspecto moral dos mesmos direitos, quando reconhecido<sup>353</sup>.

Provavelmente na consciência deste direito fundamental ao domínio público, ou pela assimilação percebida de tais direitos aos monopólios econômicos, os sistemas jurídicos sempre impuseram limitações à constituição, duração ou ao exercício desses direitos. Um exemplo incisivo destas restrições e dos seus motivos, no tocante às patentes, se encontra num julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos (Caso Sears, Roebuck):

A concessão de uma patente é a concessão de um monopólio legal; certamente, a concessão das patentes em Inglaterra era uma exceção explícita à lei de James I que proibia monopólios. As patentes não são dadas como favores, como eram os monopólios dados pelos monarcas da dinastia Tudor, mas têm por propósito incentivar a invenção recompensando o inventor com o direito, limitado a um

---

or copyright laws.”). “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale” “The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), O’connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. “[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain.” *Compro Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234, 237 (1964).

<sup>352</sup> Como sempre se notou, a proteção às patentes e ao direito autoral não consta do Bill of Rights das Emendas à Constituição Americana, mas do corpo original. No Brasil, o constitucionalista José Afonso da Silva, ao tratar do texto relativo à propriedade industrial, assim diz: “O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica”, *Curso de Direito Constitucional Positivo*. São Paulo, Malheiros, 13ª ed., 1997, p. 245-6. O também constitucionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho é da mesma opinião nas 17 edições de seu *Comentários à Constituição Brasileira*, 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 51. Certamente esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do homem”.

<sup>353</sup> “De todo lo anterior se puede concluir que, conforme a la jurisprudencia constitucional: Los derechos morales de autor son fundamentales. Los derechos patrimoniales de autor, aun cuando no son fundamentales, gozan de protección constitucional”. Sentencia C-053/01, Corte Constitucional de Colômbia. De forma similar talvez se pudesse interpretar à noção “naturalista” dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais, cujo exemplo máximo é o da primeira lei francesa sobre patentes. Na interpretação do relator do respectivo projeto de lei, *Le Chevalier De Boufflers*, S’il existe pour un homme une véritable propriété, c’est sa pensée ; celle-là paraît du moins hors d’atteinte, elle est personnelle, elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les transactions; et l’arbre qui naît dans un champ n’appartient pas aussi incontestablement au maître de ce champ, que l’idée qui vient dans l’esprit d’un homme n’appartient à son auteur. L’invention qui est la source des arts, est encore celle de la propriété ; elle est la propriété primitive, toutes les autres sont des conventions.” Outra não seria a interpretação do exposto na Declaração Universal dos Direitos do Homem –Art. 27 - Todos têm o direito à proteção dos interesses morais e materiais resultante de qualquer obra científica, literária ou artística de que sejam autores.”

termo de anos previstos na patente, pelo qual ele exclua terceiros do uso de sua invenção. Durante esse período de tempo ninguém pode fazer, usar, ou vender o produto patenteado sem a autorização do titular da patente.

Mas, enquanto se recompensa a invenção útil, os “direitos e o bem-estar da comunidade devem razoavelmente ser considerados e eficazmente guardados”. Para esses fins, os pré-requisitos de obtenção da patente têm de ser observados estritamente, e quando a patente é concedida, as limitações ao seu exercício devem ser aplicadas também estritamente.

Para começar, a existência de uma “invenção genuína” (...) deve ser demonstrada “para que, na demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada mínimo avanço tecnológico” Uma vez a patente seja concedida:

a) deve-se interpretá-la estritamente”

b) não pode ela ser usada para se chegar a qualquer monopólio além daquele contido na patente”

c) o controle do titular da patente sobre o produto, a partir do momento em que esse quando deixa suas mãos, é estritamente;

d) o monopólio da patente não pode ser usado contra as leis antitruste.

Finalmente, (...)” quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público.<sup>354</sup>

### 5.1.2. Direitos exclusivos como monopólios

Surge aqui o ponto crucial desta análise. São os tais direitos exclusivos *monopólios* ou propriedades?

Expliquemo-nos. Há, na história dos direitos exclusivos, sempre uma oposição central

---

<sup>354</sup> Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) Mr. Justice Black delivered the opinion of the Court. The grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or sell the patented product without the patentee's authority. But in rewarding useful invention, the "rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced. To begin with, a genuine "invention" (...) must be demonstrated "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art."

Once the patent issues:

it is strictly construed,

it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent,

the patentee's control over the product when it leaves his hands is sharply limited, and

the patent monopoly may not be used in disregard of the antitrust laws. Finally, (...),

when the patent expires the monopoly created by it expires, too, and the right to make the article - including the right to make it in precisely the shape it carried when patented - passes to the public.

entre a classificação deles como “propriedade” ou como “monopólio”. Como o tipo clássico dos direitos exclusivos é a propriedade, todos os sistemas jurídicos – em maior ou menor proporção - sempre utilizaram algumas categorias gerais relativas à propriedade para compor o quadro onde se colocaram os direitos sobre bens imateriais.

Há, na verdade, um eixo em que a classificação se desloca, conforme o sistema nacional, o subsistema, e o momento histórico, mais próximo de um, ou de outro pólo dessas noções.

O direito inglês e, a seu tempo, o direito federal americano construíram, com muita repercussão, a noção desses direitos como sendo monopólios. O eco dessa construção, que resulta do Estatuto dos Monopólios de 1623<sup>355</sup>, espalhou-se em outros sistemas jurídicos, não só os do Commonwealth. No Brasil, por exemplo, Rui Barbosa, um dos pais da Primeira Constituição Republicana e jurista lendário no Brasil, assim definiu o dispositivo constitucional que protegia as marcas, patentes e direitos autorais:

Prescrevendo que aos inventores a lei dará “um privilegio temporario” sobre os seus inventos, o Art. 72, § 25, da Constituição da Republica (...) convertem os inventos temporariamente em monopolio dos inventores; pois outra coisa não é o monopolio que o privilegio exclusivo, reconhecido a algum, sobre um ramo ou um objecto da nossa actividade.<sup>356</sup>

A mesma noção se manifesta no direito vigente. É Luiz Roberto Barroso que lembra,

---

<sup>355</sup> Que foi a única lei de patentes no Reino Unido até bem tarde no séc. XIX, e continua sendo invocado como elemento da Constituição Inglesa. Vide por exemplo *The Grain Pool of WA v The Commonwealth* [2000] HCA 14 (23 March 2000) High Court Of Australia “The Statute of Monopolies of 1623 had purported to be declaratory of the common law by indicating the limitations established by the common law upon the exercise of the prerogative of the Crown to grant monopolies. Thereafter, the scope of permissible patentable subject-matter involved an inquiry “into the breadth of the concept which the law [had] developed by its consideration of the text and purpose of [that statute]”.

<sup>356</sup> BARBOSA, Ruy. *Comentários à Constituição de 1891*. Rio de Janeiro: Forense, 1975, p. 77. *Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial*. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120. O autor continua: “no proprio Art. 72, §.§ 26 e 27, da Constituição Nacional, (...) temos expressamente contempladas outras excepções ao principio da liberdade industrial, que ambas as Constituições limitam, já garantindo as marcas de fabrica em propriedades dos fabricantes, já reservando aos escriptores e artistas “o direito exclusivo” á reprodução das suas obras. Por essas disposições os manufactores exercem sobre suas obras, tanto quanto os inventores sobre os seus inventos, direitos exclusivos, mantidos pela Constituição, isto é, monopolios constitucionaes” A expressão era corrente na época no Brasil: vide Bento de Faria, “seria permitir o monopolio de uma infinidade de signaes distinctivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)”.

em relação à Constituição Brasileira em vigor<sup>357</sup>:

33. Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia<sup>358</sup>. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional.<sup>359</sup> A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX).<sup>360</sup>

34. É pacífico na doutrina nacional e estrangeira que a patente, isto é, o privilégio de exploração monopolística que ela atribui, consiste em um instrumento destinado a equilibrar interesses.<sup>361</sup> Se, após divulgada uma invenção, qualquer pessoa pudesse apropriar-se da idéia e explorar por si mesma suas utilidades industriais ou comerciais, pouco estímulo haveria tanto para a invenção como para a divulgação dos inventos e, provavelmente, a sociedade seria privada de bens capazes de promover o desenvolvimento e elevar a qualidade de vida das pessoas. Modernamente, o período de

---

<sup>357</sup> Roberto Barros, *Revista Forense* – Vol. 368 Pareceres p. 245. Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPs. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor.

<sup>358</sup> [Nota do original] O monopólio das atividades relacionadas a minérios e minerais nucleares é absoluto (art. 177, I a V), mas no que diz respeito às que envolvem petróleo, a União, embora detendo o monopólio, poderá contratar empresas estatais ou privadas (art. 177, § 1º).

<sup>359</sup> [Nota do original] Esse o entendimento tranqüilo da doutrina, como se vê, dentre muitas outras, das referências que se seguem: Fábio Konder Comparato, “Monopólio público e domínio público” in *Direito Público: estudos e pareceres*, 1996, p. 149: “A vigente Carta Constitucional preferiu seguir o critério de enumeração taxativa dos setores ou atividades em que existe (independentemente, pois, de criação por lei) monopólio estatal, deferido agora exclusivamente à União (art. 177 e 21, X, XI e XII). Quer isto dizer que, no regime da Constituição de 1988, a lei já não pode criar outros monopólios, não previstos expressamente no texto constitucional, pois contra isso opõe-se o princípio da livre iniciativa, sobre o qual se funda toda a ordem econômica (art. 170).”; Celso Antônio Bandeira de Mello, *Curso de direito administrativo*, 1996, p. 441: “Finalmente, convém lembrar que a Constituição previu o monopólio de certas atividades. São elas unicamente as seguintes, consoante arrolamento do art. 177 da Constituição (...) Tais atividades monopolizadas não se confundem com serviços públicos. Constituem-se, também elas, em ‘serviços governamentais’, sujeitos, pois, às regras do Direito Privado. Correspondem, pura e simplesmente, a atividades econômicas subtraídas do âmbito da livre iniciativa.”; e Nelson Eizirik, “Monopólio estatal da atividade econômica”, *Revista de Direito Administrativo* nº 194, p. 63: “Com relação à intervenção monopolista do Estado na atividade econômica, embora tenha a vigente Constituição ampliado o elenco de hipóteses em que ela ocorre, impossibilitou-se a criação de novos monopólios estatais, salvo por emenda constitucional.” Em igual sentido, Luís Roberto Barroso, “Regime constitucional do serviço postal. Legitimidade da atuação da iniciativa privada”, in *Temas de direito constitucional*, tomo II, 2001, p. 22.

<sup>360</sup> [Nota do original] CF/88: “Art. 5º: (...) XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

<sup>361</sup> [Nota do original] Viviane Perez de Oliveira, *Exploração patentária e infração à ordem econômica*, monografia de conclusão de curso de Pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa – FGV, 2002, p. 78.

exploração da patente é, acima de tudo, o mecanismo pelo qual as empresas que se dedicam à invenção podem recompor os investimentos feitos em cada projeto.

35. Por outro lado, conferir monopólio a um agente privado, ainda que por tempo determinado, sempre restringirá a livre iniciativa dos demais indivíduos. Alguém que tenha desenvolvido a mesma idéia de forma totalmente autônoma não poderá usufruir os benefícios dela enquanto perdurar a patente. A patente cria também uma área de não-concorrência dentro da economia, sujeitando a sociedade ao risco de abusos que, a experiência tem demonstrado, costumam acompanhar o regime de monopólios. (...)

38. Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva<sup>362</sup>. Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita<sup>363</sup>.

A classificação dos direitos exclusivos como “monopólios” tem sido uma constante na história da Suprema Corte Americana<sup>364</sup>, como também de outros tribunais constitucionais, como a Câmara dos Lordes<sup>365</sup>, o tribunal máximo da Índia<sup>366</sup>, do Canadá<sup>367</sup> e a corte suprema da Austrália<sup>368</sup>. Mas a noção se estende a jurisdições

---

<sup>362</sup> [Nota do original] MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, Rio de Janeiro: Forense, 1980, pp. 227 e 234-7.

<sup>363</sup> [Nota do original] interpretação estrita de normas de exceção é tema pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “(...) A exceção prevista no § 5º do art. 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do art. 129 da parte permanente da Constituição Federal diz respeito apenas ao exercício da advocacia nos casos ali especificados, e, por ser norma de direito excepcional, só admite interpretação estrita, não sendo aplicável por analogia e, portanto, não indo além dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar as conseqüências lógicas desses mesmos casos, (...)” (STF, ADIn. nº 41/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.6.91).

<sup>364</sup> Em todo o séc. XIX, continuando até o presente. A primeira decisão da Suprema Corte falando de direitos de exclusive como monopolies é de 1829, *Pennock v. Dialogue*, 27 U.S. (2 Pet.) 1,19 (1829). Veja *Graham v John Deere Co* 383 US 1 at 5-6 (1966). : "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby” .

<sup>365</sup> “They forget their Creator, as well as their fellow creatures, who wish to monopolize his noblest gifts and greatest benefits. Why did we enter into society at all, but to enlighten one another's minds, and improve our faculties, for the common welfare of the species?” (*Donaldson v. Beckett*, Proceedings in the Lords on the Question of Literary Property, February 4 through February 22, 1774. Em mais de 200 anos, não se altera a classificação: “It is different from a patent specification, in which the purpose of the claims is to mark out the extent of the patentees monopoly in respect of a product or process which may be made or utilised anywhere in the area covered by the patent.” *House of Lords - Consorzio Del Prosciutto Di Parma v. Asda Stores Limited and Others*).

<sup>366</sup> “1. The object of patent law is to encourage scientific research, new technology and industrial progress. The price of the grant of the monopoly is the disclosure of the invention at the Patent Office, which, after the expiry of the fixed period of the monopoly, passes into the public domain.” Petitioner: *Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Respondent: Hindustan Metal Industries* Date Of Judgment 13/12/1978.

<sup>367</sup> “A patent, as has been said many times, is not intended as an accolade or civic award for ingenuity. It is a method by which inventive solutions to practical problems are coaxed into the public domain by the promise of a limited monopoly for a limited time.” [2002] 4 S.C.R. *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd*. 153.

em que não se pode traçar uma cadeia histórica levando ao Estatuto dos Monopólios como, por exemplo, na Colômbia<sup>369</sup>, ou no México<sup>370</sup>.

A classificação não é simplesmente retórica. Ao contrário, ela representa uma posição dos tribunais e da literatura jurídica quanto à responsabilidade social dos titulares de direitos exclusivos:

This may seem surprising in that no American copyright or patent statute has ever made any reference to monopoly. Nonetheless, the “exclusive” or “sole” rights granted by these statutes would rather quickly come to be referred to as monopoly rights. Although not limited to patents per se, the question of monopoly rights has been more frequently addressed in the context of patents rather than has copyrights.

(...)

Those who argued patents and copyrights to be monopolies tended to favor a more restrictive interpretation *of* the patent and copyright laws,” while those who contended that they were not monopolies generally did so for the purpose *of* advocating a more liberal interpretation *of* those laws. Those who argued that they were monopolies tended to favor the view that the patent and copyright laws were intended to be in the public interest whereas those who avoided the use *of* the term “monopoly” generally argued that an important purpose *of* these laws was to reward inventors and authors for their efforts.<sup>371</sup>

Em suma, a expressão “monopólio”, utilizada em conexão com os direitos exclusivos sobre criações intelectuais, implica numa fé na prevalência do interesse público sobre o interesse privado dos investidores<sup>372</sup>. Essa convicção se acha expressa no raciocínio do caso

<sup>368</sup> “Even if the amounts levied upon the distribution of blank tapes cannot, with strict accuracy, be called royalties, it is not difficult to discern why the draftsman of the legislation chose the term “royalty”. That term in its modern application is apt to describe the payments which the grantees of monopolies such as patents and copyrights receive under licence” Australian Tape Manufacturers Association Ltd And Others V. The Commonwealth Of Australia (1993) 176 Clr 480 Fc 93/004 High Court Of Australia 11:3:1993.

<sup>369</sup> Por eso están establecidas las notas características del derecho intelectual así: a) El monopolio o privilegio exclusivo de la explotación a favor del titular ; b) Amparo del derecho moral del autor; c) Su temporalidad, referida exclusivamente al aspecto patrimonial del derecho, y al propio derecho moral del autor, como lo consagra la misma Ley 23 de 1992 y d) Su existencia, a diferencias de las formalidades esenciales. Corte Constitucional, Sentencia No. C-040/94.

<sup>370</sup> “se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas.” Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991.

<sup>371</sup> WALTERSCHEID, Edward C., *The Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical Perspective*, William S. Hein & Co. Inc. Buffalo, New York, 2002, p. 247-248.

<sup>372</sup> Como declarou enfaticamente a Suprema Corte Americana: “(...) this court has consistently held that the primary purpose of our patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is to

Sears Roebuck, da Suprema Corte dos Estados Unidos, exposto no texto acima da nota 23.

No entanto, o extensivo uso da expressão não significava *necessariamente* identificar esses “monopólios” com a noção de mesmo nome, do Direito Antitruste. O principal intérprete do Estatuto dos Monopólios, Lorde Coke, escrevendo em 1644<sup>373</sup>, definiu o que era monopólio para os efeitos daquela lei:

[a] monopoly is an institution or allowance by the king by his grant, commission, or otherwise to any person or persons, bodies politic or corporate, *of* or for the sole buying, selling, making, working, or using of any thing, whereby any person or persons, bodies politic or corporate, are sought to be restrained of any freedom *that they had* before, or hindered in their lawful trade.

Ora, por definição, os direitos exclusivos sobre novas criações não retiram do público qualquer liberdade que havia anteriormente a sua constituição, eis que os elementos tornados exclusivos – técnicas, ou obras expressivas - nunca haviam sido integrados ao domínio comum. Novos, ou originais, são sempre *res nova*, bens ainda não inseridos na economia. Ainda que “monopólios”, seriam de uma subespécie socialmente aceitável<sup>374</sup>.

A análise jurídica de Coke – o monopólio é uma privação de liberdades públicas -, não se identifica necessariamente, assim, com a noção econômica da mesma expressão, indicada, por exemplo, por Adam Smith:

The monopolists, by keeping the market constantly understocked, by never fully supplying the effectual demand, sell their commodities much above the natural price, and raise their emoluments, whether they consist in wages or profit, greatly above their natural rate.<sup>375</sup>

Aqui, a ênfase não é sobre a privação de liberdade, mas sobre o exercício (como nota

promote the progress of science and useful arts (...)", Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917).

<sup>373</sup> COKE, Edward. *Third Institutes Of The Laws Of England*, Londres, 1644, p. 196.

<sup>374</sup> Nota Walterscheid, falando dos autores da Constituição Americana: “They clearly viewed these limited-term grants as monopolies, albeit of a desirable and acceptable type”.

<sup>375</sup> SMITH, Adam. *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Oxford: Ed. RH Campell, 1976, p. 79. Numa observação extremamente interessante, o autor nota: “A monopoly granted either to an individual or to a trading company has the same effect as a secret in trade or manufactures.”

Posner, ineficiente<sup>376</sup>) de um poder econômico expresso numa capacidade de elevar preços. A mesma expressão, “monopólio”, aponta para pelo menos dois fenômenos distintos. Numa observação de Foyer e Vivant, nos direitos de exclusiva sobre criações intelectuais há monopólio jurídico, mas não monopólio econômico<sup>377</sup>.

Mas, ao mesmo tempo em que se empregava a noção jurídica de monopólio, no contexto da Propriedade Intelectual, para enfatizar a responsabilidade social que recai sobre o titular dos respectivos direitos, sem chegar realmente identificá-los com um monopólio econômico, a polissemia – a múltipla significação da palavra “monopólio” - levou, em certos contextos, a tratá-los com mais rigor e odiosidade do que outros objetos da tutela da concorrência. É o que veremos a seguir.

### 5.1.3. Monopólio?

Na jurisprudência e prática relativa ao Direito da Concorrência, a polissemia conduziu, em certos momentos, a considerar os direitos de exclusiva, e em especial a patente, como um conduto especialmente daninho de abusos de poder econômico. Como indica a literatura, discernia-se uma oposição entre a natureza dos direitos exclusivos e os propósitos do Direito Antitruste<sup>378</sup>.

Assim, ao teor da jurisprudência americana pertinente dos anos 50’ e 60’, que

---

<sup>376</sup> POSNER, Richard. *Antitrust law*, 2a. Ed. The University of Chicago Press, 2001, Chicago, p. 16.

<sup>377</sup> Foyer e Vivant, *Le Droit des Brevets*, PUF, 1991: 266.

<sup>378</sup> ANTHONY, Sheila F. “Antitrust And Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners”, *AIPLA Quarterly Journal*, Volume 28, Number 1 Page 1 Winter 2000, “The thinking that patent law and antitrust worked toward opposite purposes had another effect. In any given case, courts and the agencies had to find that one or the other concept took precedence. This meant that in many cases, the courts considered patents to be a government-endorsed exception to the antitrust laws. In fact, for a long time, the courts held that the patent exception was so broad as to immunize from antitrust scrutiny the conduct of firms holding patents. In one case, the Supreme Court even found that conduct involving price fixing merited immunity. In the middle of the century, the courts narrowed the immunity. Certain types of conduct still were considered to be outside the antitrust laws. Others, however, were not. A 1948 Supreme Court opinion described the boundaries of the immunity this way: “the possession of a valid patent or patents does not give the patentee any exemption from the provisions of the Sherman Act beyond the limits of the patent monopoly.” The Court had begun to recognize that the antitrust and patent laws could co-exist. (...)To summarize the historical overview, the antitrust and patent laws once were thought to represent opposing policies. This dichotomy was encouraged by the antitrust presumption that a patent not only conferred exclusive rights to one product or process, but also assured monopoly power in a relevant market, regardless of available substitutes”.

emprestava efetivamente um teor de monopólio econômico ao direito relativo às patentes<sup>379</sup>, a existência de tal direito era uma presunção de controle de mercado.

Inegavelmente, os direitos de propriedade intelectual, ao tornarem exclusiva uma oportunidade de explorar a atividade empresarial, se aproximam do monopólio. No entanto, há mesmo que se fazer uma distinção entre as duas noções, como já notava este autor em 1982<sup>380</sup>.

Faz séculos que se admite a exclusividade *jurídica* do uso de uma tecnologia, desde que nova, útil e dotada de certo *éclat* de criação, ou de uma obra do espírito, ao mesmo tempo em que se vedam os monopólios em geral. Não há muita diferença entre receber a exclusividade da fabricação de um tipo de tecido sobejamente conhecido, e a mesma exclusividade quanto a um novo, senão a de que, no segundo caso a exclusividade não presume a restrição de atividades produtivas já em curso.

Ao considerar o monopólio do sal contrário à Common Law, os tribunais ingleses levaram em conta os inúmeros empresários já operando no setor, que teriam de abandonar seu comércio (Monopoly Case de 1604). Mas cabia ressalvar o monopólio do novo, que nada tirava à economia, senão induzia o intuito de continuar criando.

Intuitivamente, esse monopólio do novo não é igual ao monopólio do velho. Não se retiram liberdades do domínio comum, para reservar a alguém. Ao contrário, traz-se do nada, do não existente, do caos antes do Gênesis, algo que jamais integrara a liberdade de ninguém. Há uma doação de valor à economia, e não uma subtração de liberdade.

Mas exclusividade passa a haver – se o Direito o quis em geral e reconheceu no criador os pressupostos de aquisição do benefício. Há mesmo assim um *monopólio*, num certo sentido. Mas é necessário entender que nos direitos de Propriedade Intelectual - na patente, por exemplo – o monopólio é *instrumental*: a exclusividade recai sobre um **meio** de se

---

<sup>379</sup> "A patent, . . . although in fact there may be many competing substitutes for the patented article, is at least prima facie evidence of [market] control." Standard Oil Co. of California v. United States, 337 U.S. 293, 307 (1949)"The Court has held many times that power gained through some natural and legal advantage such as a patent, copyright, or business acumen can give rise to liability if "a seller exploits his dominant position in one market to expand his empire into the next." Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 611 (1953), "[O]nce a company had acquired monopoly power, it could not thereafter acquire lawful patent power if it obtained new patents on its own inventions primarily for the purpose of blocking the development and marketing of competitive products rather than primarily to protect its own products from being imitated or blocked by others." SCM Corp. v. Xerox Corp., 463 F. Supp. 983, 1007 (D. Conn. 1978), affd, 645 F.2d 1195 (2d Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 1016 (1982).

<sup>380</sup> BARBOSA, Denis Borges, p. 53. Em *Know How e Poder Econômico*, dissertação de Mestrado em Direito Empresarial, Universidade Gama Filho, 1982.

explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado<sup>381</sup>.

Richard Posner, em seu recentíssimo livro sobre a economia da Propriedade Intelectual, assinalando a progressiva mudança de atitude americana, desde os anos 80', quanto à legislação e prática anti-monopólio relativa aos direitos exclusivos de propriedade intelectual, assim diz:

Most copyrights, trademarks, and trade secrets confer little in the way of monopoly power. 'The situation is less clear regarding patents (...), and so it is not surprising that courts in the early patent tie-in cases tended to confuse patent "monopolies" with monopolies that have economic consequences grave enough to warrant the invocation of antitrust prohibitions. This confusion led judges to suppose that there is an inherent tension between intellectual property law, because it confers "monopolies," and antitrust law, which is dedicated to overthrowing monopolies. That was a mistake. At one level it is a confusion of a property right with a monopoly. One does not say that the owner of a parcel of land has a monopoly because he has the right to exclude others from using the land. But a patent or a copyright is a monopoly in the same sense. It excludes other people from using some piece of intellectual property without consent. That in itself has no antitrust significance. Arnold Plant was mistaken to think that rights in physical property alleviate scarcity and rights in intellectual property create it (...). Information is a scarce good, just like land. Both are commodified - that is, made excludable property-in order to create incentives to alleviate their scarcity. Talk of patent and copyright "monopolies" is conventional; we have used this terminology ourselves in this book. The usage is harmless as long as it is understood to be different from how the same word is used in antitrust analysis<sup>382</sup>.

A mudança de atitude no sistema americano a que se refere Posner é facilmente comprovada pelo tom altamente anti-social e pró-investidor das decisões reiteradas do Tribunal Federal especializado, criado em 1982 (Federal Circuit) e da posição expressa no Guia de Aplicação das Regras Antitruste à Propriedade Intelectual de 1995<sup>383</sup>.

---

<sup>381</sup> ANTHONY, Sheila F. op. cit., p. 78. "For much of this century, courts and federal agencies regarded patents as conferring monopoly power in a relevant market". A "relevant market" is an antitrust term of art that is used to determine which products compete with one another. Historically, substitute products were not considered in the analysis of whether patents confer monopoly power.

<sup>382</sup> LANDES, William M. e POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*, Harvard University Press, 2003, p. 374.

<sup>383</sup> FTC, Justice Issue Guidance Regarding Antitrust Enforcement Over Intellectual Property, encontrado em <http://www.ftc.gov/opa/1995/04/intellec.htm>. (acesso em 17/04/2006) O texto assim inicia: "The guides are based on the premise that intellectual-property licensing generally benefits consumers by promoting innovation toward new and useful products and more efficient processes, and by enhancing competition". ANTHONY, Sheila F., op. cit., "The integrated approach of the IP Guidelines embodies three basic principles. First, the

Note-se, no entanto, que a visão expressa por Posner não é exclusivamente americana. Relatório de 1998 da OMC indica certa generalidade de tal postura<sup>384</sup>:

In particular, it was no longer considered that an exclusive right necessarily conferred market power. Often, there were enough substitutes in the market to prevent the holder of an intellectual property right from actually gaining market power. The availability of substitutes was an empirical question that could only be determined on a case-by-case basis. Further, even if the intellectual property right concerned generated market power, the right holder's behaviour might not necessarily constitute an abuse of a dominance. Therefore, under current standards the exercise of an intellectual property right as such was not restrained by competition law.

The point was made that, in the application of competition law, there was also now a much greater appreciation of the efficiency benefits arising from the licensing of intellectual property rights. Licensing was regarded as generally pro-competitive; it should not be subject to excessive regulation by national competition laws. Some national competition laws defined safety zones or group exemptions to reflect this presumption. Where an individual licensing practice needed to be examined, this was generally done on a case-by-case basis according to a "rule of reason" standard by which the pro-competitive benefits would be weighed against anti-competitive effects. Reference was also made to the use of guidelines by national competition authorities as a means of contributing to predictability and transparency in the application of competition law, for example to provide guidance on licensing practices that would be presumed acceptable and on those that might require examination.

The view was expressed that, nonetheless, the compatibility of competition law and intellectual property rights depended on competition law being properly applied to the exercise of those rights. A proper application of competition law should avoid two extremes: too stringent an application could lessen innovation; an ineffective or insufficient application could result in an over-extended grant of market power

De outro lado, pode-se postular que a situação descrita fosse qualitativamente diversa entre os países em desenvolvimento:

---

federal antitrust authorities apply the same general antitrust principles to conduct involving intellectual property as to conduct involving any other form of property. The agencies recognize, however, that intellectual property has important characteristics that distinguish it, such as ease of misappropriation. The antitrust analysis undertaken in cases involving intellectual property takes such differences into account. Nonetheless, the governing antitrust principles are the same. The second principle is that the agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context. This is important because it represents a refinement of the thinking that characterized earlier periods of antitrust enforcement. The third principle is that the agencies generally consider intellectual property licensing to be procompetitive. The agencies recognize that intellectual property licensing often allows firms to combine complementary factors of production. Licensing also can help integrate complementary intellectual property. Consumers may benefit from licensing because it can expand access to intellectual property and thus increase the speed and reduce the cost of bringing innovations to market".

<sup>384</sup> Report (1998) of the Working Group on the interaction between trade and competition policy to the General Council, Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998.

In principle, IPRs create market power by limiting static competition in order to promote investments in dynamic competition. In competitive product and innovation markets the awarding of IPRs rarely results in sufficient market power to generate significant monopoly behavior. However, in some circumstances a portfolio of patents could generate considerable market power through patent-pooling agreements among horizontal competitors. In countries that do not have a strong tradition of competition and innovation, strengthening IPRs could markedly raise market power and invite its exercise.<sup>385</sup>

#### 5.1.4. A liberdade e sua restrição

A noção de “monopólio” de Lorde Coke, de outro lado, suscita um dos temas constitucionais mais importantes quanto aos direitos exclusivos sobre criações intelectuais. O conflito entre a restrição ao livre uso da informação, resultado da exclusividade, e liberdade de empreender, de informar, de ser informado e de usar da informação<sup>386</sup>.

Mais uma vez Rui Barbosa, falando do dispositivo constitucional que assegura a liberdade de profissão e de iniciativa, no confronto com os direitos de exclusiva:

Não há só diversidade, senão até antagonismo, e essencial, entre as duas, uma das quais é a declaração de uma liberdade, a outra a garantia de uma propriedade exclusiva. O Art. 72, § 24, da Constituição do Brasil, (...) franqueiam a exploração de todas as indústrias ao trabalho de todos. O Art. 72, § 25, do Pacto federal, (...) reservam a exploração dos inventos aos seus inventores. O que estas duas últimas, disposições consagram, pois, é justamente um privilégio. Desta mesma qualificação formalmente se servem, dizendo que aos inventores “ficará garantido por lei um privilégio temporário”.

Mesmo nas constituições nacionais em que a liberdade de trabalho e de iniciativa é preponderante sobre outros princípios, se encontra alguma forma, ainda que difícil e artificial, de conciliar a tensão. Por exemplo, a Corte Constitucional da Venezuela emprestou à proteção dos direitos de propriedade intelectual a consagração de norma de segurança jurídica, com

---

<sup>385</sup> Keith E. Maskus, Mohamed Lahouel, Competition Policy and Intellectual Property Rights in Developing Countries: Interests in Unilateral Initiatives and a WTO Agreement, encontrado em [http://www.worldbank.org/research/abcde/washington\\_12/pdf\\_files/maskus.pdf](http://www.worldbank.org/research/abcde/washington_12/pdf_files/maskus.pdf), visitado em 21/02/2005.

<sup>386</sup> The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), O'Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte.

certa conotação de imposição externa<sup>387</sup>.

Na técnica de análise e aplicação constitucional corrente, esse “antagonismo” se resolve pelos instrumentos da ponderação e da razoabilidade<sup>388</sup>. Crucialmente importante para a análise constitucional da Propriedade Intelectual, este tema, no entanto é apenas lateral ao objeto de nosso estudo.

#### 5.1.5. O pólo da propriedade

O outro pólo de análise dos direitos de exclusiva, como visto, é o da assimilação deles ao estatuto da propriedade. Certo que, numa perspectiva conservadora, o parâmetro da propriedade pode ser – como mencionamos –, uma visão extremamente favorável ao titular dos direitos, como o comprova um voto do juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendel Holmes:

I suppose that a patentee has no less property in his patented machine than any other owner, and that, in addition to keeping the machine to himself, the patent gives him the further right to forbid the rest of the world from making others like it. In short, for whatever motive, he may keep his device wholly out of use. *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.* 210 U.S. 405 [1908]. So much being undisputed, I cannot understand why he may not keep it out of use

---

<sup>387</sup> Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela, 8 de marzo de 2000, “En cuanto a la amenaza de violación al derecho que tiene todo ciudadano a dedicarse libremente a la actividad lucrativa de su preferencia, consagrado en el artículo 112 de la Constitución de 1999, se observa que tal derecho se encuentra dispuesto en los siguientes términos: “Artículo 112.- Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia” Las limitaciones a ese derecho, se encuentran establecidas conforme al texto constitucional, por razones de seguridad, de sanidad o interés social, con fundamento en la Constitución o en las leyes. (...) Asimismo, se observa que tal limitación tiene una razón de “seguridad”, que -como ya se dijo- es para proteger los derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales en los que la República es parte.

<sup>388</sup> Tribunal Constitucional da Itália. “Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura, sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura”. Sentenza 108/1995 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale”.

unless the licensee, or, for the matter of that, the buyer, will use some unpatented thing in connection with it. Generally speaking, the measure of a condition is the consequence of a breach, and if that consequence is one that the owner may impose unconditionally, he may impose it conditionally upon a certain event. Non debet cui plus licet, quod minus eat non licere. D. 50, 17, 21 [Ulpian]. (*Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502, 510 (1917)).

Porém, muito longe dessa visão, no contexto constitucional do pós-guerra, pelo menos, a propriedade é um direito sujeito aos condicionantes sociais de sua utilização<sup>389</sup>.

O exemplo mais enfático desse entendimento, no tocante à propriedade intelectual, é certamente a Corte Constitucional Alemã<sup>390</sup>. Mas não menos importante é a prática da Corte Constitucional Italiana, que inclusive se fundou na análise da função social das patentes para declarar, em 1978, a inconstitucionalidade superveniente da vedação de patentes farmacêuticas (Sentenza 20/1978). A função social dos direitos exclusivos é um elemento relevante de análise mesmo nas jurisdições de common law<sup>391</sup>.

A vinculação da propriedade intelectual a suas finalidades sociais encontra um parâmetro essencial em TRIPS:

ART.7 - A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de

---

<sup>389</sup> COMPARATO, Fabio Konder. op. cit., p. 32. “É, justamente, à luz dessa consideração da propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender a determinação constitucional de que ela atenderá à sua função social (art. 5º, inc. XXIII). No mesmo sentido, dispõem a Constituição italiana (art. 42, segunda alínea) e a Constituição espanhola (art. 33, 2). Não se está, aí, de modo algum, diante de uma simples diretriz (Leitlinie, Richtschnur) para o legislador, na determinação do conteúdo e dos limites da propriedade, como entendeu uma parte da doutrina alemã, a propósito do disposto no art. 14, segunda alínea, da Lei Fundamental de Bonn: A propriedade obriga. Seu uso deve servir, por igual, ao bem-estar da coletividade (Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen). Como bem salientou um autor, a responsabilidade social incumbe não só ao Estado, como aos particulares; Estado Social significa não apenas obrigação social da comunidade em relação aos seus membros, como ainda obrigação social destes entre si e perante a comunidade como um todo”.

<sup>390</sup> Für das Urheberrecht hat das Bundesverfassungsgericht in der in diesem Zusammenhang zitierten Entscheidung ausgesprochen, zu den konstituierenden Merkmalen des Urheberrechts als Eigentum im Sinn der Verfassung gehöre die grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Urheber im Wege privatrechtlicher Normierung und seine Freiheit, in eigener Verantwortung darüber verfügen zu können. Dies bedeute nicht, daß damit jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit verfassungsrechtlich gesichert sei. Im einzelnen sei es Sache des Gesetzgebers, im Rahmen der inhaltlichen Ausprägung nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG sachgerechte Maßstäbe festzulegen, die eine der Natur und der sozialen Bedeutung des Rechts entsprechende Nutzung und angemessene Verwertung sicherstellen (vgl. BVerfGE 31, 229 <240 f.>). Bundesverfassungsgericht - 1 BvR 587/88 -

<sup>391</sup> Suprema Corte dos Estados Unidos: *Graham v John Deere Co* 383 US 1 at 5-6 (1966). : "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby."

propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Essa vertente de análise dos limites dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais tem, provavelmente, muito maior aplicação nos sistemas jurídicos sul-americanos neste momento<sup>392</sup>.

No caso brasileiro, o texto da Carta de 1988<sup>393</sup> propõe à lei ordinária a seguinte diretriz:

Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, *tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*; (Grifei).

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o *conteúdo* da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto a *finalidade* do mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição brasileira de 1988, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional *na proporção em que atender aos seguintes objetivos*:

- a) visar o interesse social do País;

---

<sup>392</sup> Corte Constitucional da Colombia. “Por ultimo es necesario advertir que, aún cuando sometida a formas especiales de regulación (C.P., artículo 61), la propiedad intelectual es sólo una de las muchas formas a través de las cuales se manifiesta el derecho general de propiedad y, por lo tanto, se somete a las limitaciones a que queda sometido este derecho por virtud del artículo 58 de la Carta. En particular, la propiedad intelectual, así como la propiedad común, es "una función social que implica obligaciones" y, como tal, "le es inherente una función ecológica". Sentencia C-262/96 Convenio Para La Protección De Obtenciones Vegetales-Protección constitucional

<sup>393</sup> Como procurador geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, à época da elaboração da Constituição de 1988, teve este autor a oportunidade de redigir o dispositivo em questão, como proposto e inserido no texto em vigor..

- b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.

Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas, nomes empresariais, etc.) são objeto de tutela própria, que não se confunde mesmo com a regulação *econômica* dos direitos autorais. Em dispositivo específico, a Constituição brasileira de 1988 sujeita a constituição de tais direitos a condições especialíssimas de funcionalidade (a *cláusula finalística*), compatíveis com sua importância econômica, estratégica e social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.

Certo é que, no que for objeto de *propriedade* (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), o direito autoral também está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a *função social da propriedade* de que fala o Art. 5º, XXIII da Carta de 1988. Note-se, uma vez mais, neste contexto, que a proteção autoral, como propugna boa parte da doutrina, não se esgota na noção de propriedade, em particular pela presença dos direitos de personalidade ou direitos morais em geral.

O Art. 5º, XXII da Carta, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, as de que a propriedade atenderá sua função social. Também no Art. 170 a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social<sup>394</sup>. Mais uma vez, aqui, Luiz Roberto Barroso:

41. O principal interesse que sustenta a existência de patentes é a promoção do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, por meio do estímulo à invenção e à divulgação das invenções<sup>395</sup>. A Constituição, como se sabe, abriu capítulo específico sobre o tema (Capítulo IV do Título III: “Da Ciência e Tecnologia”, composto dos arts. 218 e 219) e em seu art. 5º, inciso

---

<sup>394</sup> SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 13ª Ed, Malheiros, São Paulo., 1997, p. 241: “a propriedade (sob a nova Constituição) não se concebe senão como função social”.

<sup>395</sup> BASTOS, Celso Ribeiro. *Comentários à Constituição Federal de 1988*, vol. II, São Paulo: Saraiva, 1989, p. 145: “Um dos fatores mais importantes para o crescimento econômico da nação é o desenvolvimento tecnológico. Com efeito, é a constante criação e descoberta que permitem não só a produção de artefatos com utilidades absolutamente insuspeitadas no passado, como também a produção de artigos já conhecidos, por métodos menos custosos e menos laboriosos. Tudo isto colabora para o aumento do nível de vida do povo e conseqüentemente do estágio de desenvolvimento econômico da nação. (...) Nada disto poderia ser feito se não fosse assegurado ao detentor do invento um privilégio de exploração econômica, com exclusividade, durante certo lapso de tempo.”

XXIX, apresentou como os dois fins que orientam o regime patentário o *interesse social* e o *desenvolvimento tecnológico e econômico do país*. (...)

42. Pois bem. Como referido no tópico anterior e sublinhado pelos autores citados, o interesse social tem, no que diz respeito às patentes, dois conteúdos: ele milita em favor da divulgação do invento e, depois que este se torna público, em favor do fim do monopólio patentário, de modo a estabelecer a livre concorrência também em relação a esse novo bem criado pela imaginação humana. Ora, no momento em que uma patente é concedida, os inventos correspondentes tornam-se públicos e podem ser explorados comercialmente sob regime de monopólio pelo prazo legal. Ou seja: os inventos protegidos pelas patentes concedidas antes da entrada em vigor do TRIPS já foram tornados públicos há tempos e têm beneficiado a sociedade desde então. O interesse social a que resta atender é o que pretende o fim do monopólio patentário, para que o bem ingresse no domínio público e se introduza a livre concorrência também nesse setor da economia.

Assim também o direito autoral. Diz Manoel Joaquim Pereira dos Santos<sup>396</sup>:

Uma outra esfera de conflitos ocorre na medida em que o exercício do Direito de Autor pode configurar uma forma de abuso. Apesar de incondicionado, não se trata evidentemente de um direito absoluto, pois desde logo, reconhece a doutrina, está sujeito às limitações constitucionais inerentes à *função social da propriedade*, contidas no inciso XXIII do mesmo artigo, face ao conteúdo marcadamente patrimonial da norma constitucional<sup>397</sup>. Na verdade, o Direito Autoral assim como a Propriedade Industrial estão sujeitos a limitações decorrentes de situações determinadas em que há o conflito desses direitos de exclusividade com outros interesses juridicamente tutelados. Trata-se de “*limitações extrínsecas*”, como as denominou Oliveira Ascensão<sup>398</sup>, as quais, evidentemente, são muito mais gerais do que aquelas decorrentes da aplicação da “*cláusula finalística*” aplicável à Propriedade Industrial.

#### 5.1.6. Monopólio e propriedade em face das marcas

A construção das noções de propriedade e monopólio nesta análise tem-se concentrado, até agora, nas proteções às tecnologias e às criações expressivas. Cabe, aqui, demorarmos um pouco quanto à aplicação dessas noções às marcas.

---

<sup>396</sup> SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. O Regime Constitucional do Direito Autoral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 127.

<sup>397</sup> [Nota do origina] Vide BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 139. CHAVES, João Carlos Muller. “Comunicação e Direito de Autor – Princípios Constitucionais” In: *Aspectos Polêmicos da Atividade de Entretenimento*. São Paulo: (Academia Paulista de Magistrados), 2004, p. 76.

<sup>398</sup> [Nota do origina] ASCENSÃO, José de Olivera, op.cit., p. 267 e 269.

Marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou objeto de propriedades. Inseridas na economia, para atender à demanda de individualização dos produtos e serviços num ambiente de mercado de oferta múltipla, não perdem sua natureza de signos, nem sua pertinência no espaço semiológico. As criações expressivas – cinema, música – se constroem inteiramente nesse espaço, mas se vinculam à economia pela utilidade de fruição que as tornam (ou não...) mercadoria<sup>399</sup>.

A marca tem, por contrário, um papel mais medular. Ela desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente. Ela significa, distinguindo certos valores na concorrência, diferenciando produtos e serviços, assegurando (quando registradas) um espaço de exclusão para o uso do signo, permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade intelectual) que o investimento na criação da imagem-de-marca retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público, não rival e não-exclusivo.

Essa peculiaridade se expressa magnificamente na citação de Felix Frankfurter:

The protection of trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same—to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trade-mark owner has something of value. If another poaches upon the commercial magnetism of the symbol he has created, the owner can obtain legal redress.<sup>400</sup>

Outro aspecto peculiar é que a marca, por razões também competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia simbólica. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa

---

<sup>399</sup> Para uma aproximação dos dois institutos, do ponto de vista econômico, vide Michael Rushton, "Economics and Copyright in Works of Artistic Craftsmanship", <http://www.law.ed.ac.uk/ahrb/publications/online/rushton.htm>. (data de acesso: 03/11/2005)

<sup>400</sup> *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203 (1942). Quanto à perspectiva psicológica do uso dos símbolos, vide Jacoby, Jacob, "The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution" (April 2000). NYU, Ctr for Law and Business Research Paper No. 00-03. <http://ssrn.com/abstract=229325>. (data de acesso: 29/03/2005)

funcionalidade seja estética<sup>401</sup>.

Há processos de significação intrinsecamente econômicos, como o discurso da moeda em face da produção de utilidades, que pretende simbolizar. A marca atua na interseção entre o espaço da comunicação e o fenômeno econômico, ou talvez *em* intercessão.

Marcas *criam* valor, a par de preservá-lo: *Spoletto* (uma franquia de massas, caracterizada por um certo método de negócio) circula como informação, pode ser objeto de publicidade, atrai consumidores que nunca provaram da utilidade, suscita intenção de apropriação de concorrentes, que podem ou não copiar a substância do método de negócios.

Mais, a marca tem uma gana centrífuga. O espaço de exclusão – a *propriedade* – é limitado por razões de concorrência e por razões constitucionais ao mínimo necessário para desempenhar adequadamente a função de diferenciação e de assinalamento: uma marca vale no âmbito da atividade econômica designada (*especialidade*). Mas o espaço semiológico tende à liberdade e à expansão. O público *fala* da atividade designada denotativamente (“o *Spoletto* mais próximo é na Rua do Rosário”), mas também como conceito funcional (“estava pensando num restaurante ao estilo *Spoletto*”) e como conotação (“ela faz sexo oferecendo todos os prazeres para você combinar, na hora, a seu gosto, um *Spoletto* na cama”).

A expansão da marca no espaço de comunicação torna o signo conhecido além das fronteiras geográficas ou do mercado, num processo que se convencionou chamar de *notoriedade*. No dizer de um autor,

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo<sup>402</sup>.

Esse sobrevalor, porém, quando excessivo, tem efeito econômico negativo, passando a marca a se tornar o genérico do produto. O excesso do signo em face do designado

---

<sup>401</sup> WEINBERG, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?" *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 13, 2005 <http://ssrn.com/abstract=870001> (data de acesso em 20/04/2006), "A product's trade dress such as a design feature (e.g., the product's exterior shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not deprived of something needed to produce a competing brand of the same product. The generic and functional trademark doctrines cut off trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their informative value".

<sup>402</sup> CORREA, José Antonio B. L. Faria. "O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas", *Revista da ABPI*, Nº 37 nov/dez. 1998, p.12.

(lembrando sempre do limite de realidade que é a *especialidade* da proteção) cria uma inflação significativa e erode o poder de identificação. É o que se denomina generalização do signo, e pode levar à perda da exclusividade. Mas o mesmo fenômeno, na dosagem certa, supre a falta de capacidade distintiva e permite criar uma exclusividade onde seria impossível.

Uma marca pode ser objeto de monopólio? Como nota Landes e Posner<sup>403</sup>, uma marca não é necessariamente um bem público, como a tecnologia e as criações expressivas o são. Sua apropriação só pode comprometer a liberdade de terceiros em certos casos.

Vale repetir aqui a classificação das marcas em função de sua distintividade absoluta.

Como dissemos, a doutrina distingue, quanto a isso, as *marcas de fantasia*, criações lingüísticas ou gráficas, novas e inventivas, que nunca pertenceram ao universo significativo; como os exemplos clássicos Kodak e Exxon. Também haverá as marcas ditas *arbitrárias*, que se constroem com o deslocamento de um signo existente para uma significação nova, como a concha da Shell para a atividade petrolífera, ou o deus Brahma para cervejas.

Nas marcas *sugestivas*, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada. Spoleto evoca a Itália e seu gênero gastronômico; para os apaixonados pela Úmbria, evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, *coziness* e umas trufas negras locais, memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação, ainda que com perda de denotatividade e de bi-univocidade. Essa perda de novidade simbólica (que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo<sup>404</sup>.

Nas marcas *descritivas* o comprometimento da liberdade simbólica se agrava; “polvilho antisséptico” é um simples descritivo funcional. Não seria admitida ao registro, não fora pelo uso longo, notório, exclusivo e imperturbado, que lhe desse o efeito de singularização *no universo simbólico* que facultasse o registro<sup>405</sup>. A notoriedade – o

---

<sup>403</sup> LANDES, William M. e POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*, Harvard University Press, 2003, p.172.

<sup>404</sup> Idem, p. 167. O processo de construção da marca pode superar a evocatividade inicial: no Google, o domínio spoleto, do restaurante, vem cinco posições acima da primeira menção da cidade italiana.

<sup>405</sup> AC nº 102.635 - RJ (Em 9-9-85) – 5ª Turma do TFR. Assim, embora «polvilho» e « Antisséptico » possam ser consideradas expressões de «só comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca.(...) Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por

extravasamento do símbolo – confere ao signo um significado secundário, que se incrusta ao signo de uso comum, e o retira do domínio público.

Já nos termos *genéricos* não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum<sup>406</sup>. Mas Landes e Posner<sup>407</sup> notam que, ainda aqui, haverá um *monopólio lingüístico* (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico.

Então, impossível o monopólio de marcas?

A jurisprudência estrangeira se divide quanto a esse ponto. No caso americano *La Societe Anonyme des Parfums le Galion v. Jean Patou, Inc.*, 495 F.2d 1265, 1272 (2d Cir. 1974) (Friendly, Cir. J.), a decisão entende que sim:

Indeed, the right to use a mark exclusively is akin to a monopoly which derives from “its appropriation and subsequent use in the marketplace.

Ou em *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson*, 266 F.2d 129, 136 (6<sup>th</sup> Cir), cert. denied, 361 U.S. 820 (1959)

right granted to the owner of a registered trademark is a monopoly and should not be extended unless the owner is clearly entitled thereto.

De outro lado, vide 815 F.2d 500, *Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Lenox Laboratories*:

A trademark is not a monopoly on the use of a name or a phrase. Rather, the legal relevance of a trademark is to show the source, identity, sponsorship, or origin of the product. (...) An imitator may use in a truthful way an originator’s trademark when advertising that the imitator’s product is a copy so long as that use is not likely to create confusion in the consumer’s mind as to the source of the product being sold. (...) The underlying rationale is that an imitator is entitled to truthfully inform the public that it believes that it has

---

reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granado.(...)Não há quem, como com propriedade afirma a sentença, nesse Brasil, que conte com mais de 50 anos, que não tenha conhecimento do Polvilho Antisséptico Granado, e de sua utilidade ou serventia. (disponível em [www.stf.gov.br](http://www.stf.gov.br). Acesso em 11/082006)

<sup>406</sup> A generificação compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do mundo.

<sup>407</sup> Op. cit. p. 191.

produced a product equivalent to the original and that the public may benefit through lower prices by buying the imitation...<sup>408</sup>

A doutrina igualmente se divide<sup>409</sup>. A tendência predominante parece se inclinar para o entendimento que a exclusividade da marca não seria, por si só, um monopólio.

Mas, como ocorre com qualquer exclusividade na concorrência, efeitos de monopólio podem resultar da marca, por exemplo:

- (a) a diferenciação resultante da marca pode criar um mercado (ainda que por efeito simbólico), para cuja entrada a fidelização do cliente desafiaria competição em preço ou qualidade.<sup>410</sup>
- (b) o eventual efeito de rede, resultante da marca, aumentaria o poder de mercado do titular<sup>411</sup>.
- (c) a marca, com a clientela que lhe seria complementar, permitiria economias de escala, ensejando um monopólio natural<sup>412</sup>.

Citam-se, extensamente, os eventuais efeitos anti-concorrenciais resultantes de licenciamento de marcas, em particular no tocante as vendas casadas<sup>413</sup>.

O outro pólo, da propriedade, será tratado extensamente logo a seguir neste estudo. Em suas múltiplas peculiaridades, dois pressupostos são inevitáveis: a *propriedade* se configura essencialmente num espaço concorrencial, e nisso se distingue da propriedade sobre os bens físicos, objeto do direito comum. Em segundo lugar, também para a construção de uma doutrina da propriedade das marcas, é impossível destacar o aspecto econômico e o aspecto simbólico. As duas faces da marca são inarredavelmente interligadas.

---

<sup>408</sup> Vide também 363 F.2d 945, Standard Oil Co. (Ky.) v. Humble Oil & Refining Co., (C.A.5 (Miss.) 1966), “The antitrust laws require competition, not piracy. The essence of competition is the ability of competing products to obtain public recognition based on their own individual merit. A product has not won on its own merit if the real reason the public purchases it is that the public believes it is obtaining the product of another company. There is not now, not has there ever been, a conflict between the antitrust laws and trademark laws or the law of unfair competition”.

<sup>409</sup> Para uma revisão da doutrina quanto ao ponto, vide WEINBERG, op. cit.

<sup>410</sup> LUNNEY JR., Glynn S. “Trademark Monopolies”, 48 Emory L.J. 367 (1999), p. 426-27.

<sup>411</sup> Lunney, p. 429-30.

<sup>412</sup> Ib. Ibidem. p. 429-30, 461-62.

<sup>413</sup> WEIBERG, op. cit., p. 30 e seg.

## 5.2. Mercado pertinente e especialidade das marcas

### 5.2.1. Especialidade

Vale lembrar que um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim se radica a marca registrada na concorrência: é nos seus limites que a propriedade se constrói. Voltando ao exemplo já suscitado, “Stradivarius”, para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical.

Se atividade de vender aviões é distinta da de comercializar clarinetes, a de vender camisetas (numa *boutique*) não o é da de vender sapatos (nos padrões de comercialização da década de 2000). A marca “Megaron” não poderia, a partir de tal critério, ser usada simultaneamente para distinguir camisetas e sapatos, salvo se o quiser registrar um mesmo titular para ambas as categorias de bens.

A especialidade surge como fronteira da exclusiva. A propriedade das marcas, como já visto, se exerce *na concorrência*, mas com as características peculiares que decorrem do fato de essa concorrência se encontrar mediada, ou ampliada, por um fluxo simbólico que ultrapassa o produto ou serviço assinalado.

Sob tais pressupostos, a especialidade conecta a exclusiva à sua funcionalidade econômica, promovendo o investimento na imagem do produto ou serviço, mas recusando a ampliação dos poderes de mercado além do necessário para viabilizar a marca no micro-ambiente econômico onde ela se exerce.

Diz José de Oliveira Ascensão<sup>414</sup>:

Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, “na sua actividade económica...”

A frase surge em todos os instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao *im geschäftlichen Verkehr* alemão e ao *uso dans la vie des affaires* francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre marcas, na versão portuguesa, fala em “uso na vida comercial”. Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício

---

<sup>414</sup> ASCENÇÃO, op. cit., p.340.

de actividade económica. Mas isso significa também que fora da actividade económica já essa exclusão se não verifica.

Podemos dar logo exemplos. O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca da McDonalds ou a chamar à minha cadela Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial. Consequentemente, tudo isto escapa do exclusivo outorgado pela marca.<sup>415</sup>

#### 5.2.1.1. Especialidade e novidade

O princípio da especialidade implica basicamente numa limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico – onde se dá a efetiva competição. Disse Gama Cerqueira<sup>416</sup>:

nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante a outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação, abrandando a regra relativa à *novidade*. A marca deve ser nova, diferente das existentes; mas, tratando-se de produtos ou indústrias diversas, não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso.

#### 5.2.1.2. Especialidade e afinidade

O conflito entre a realidade do mercado pertinente – dúctil, mutável e complexo – e a divisão administrativa das atividades em *classes*, destinadas a facilitar a simples análise de colidência e anterioridade pela administração, fica especialmente evidenciada pela questão da *afinidade*<sup>417</sup>.

---

<sup>415</sup> Ascensão continua afirmando que isso demonstra não haver “propriedade” de marcas: “E isto basta para demonstrar que não há nenhuma propriedade de marca. Se fosse propriedade, haveria uma atribuição exclusiva a um só; todos os outros ficariam de fora. Mas como só há um exclusivo de uso em certas actividades, a explicação tem de ser outra. Há um exclusivo, mas não há propriedade. Fora da zona de exclusivo, o uso continua a ser livre. Mas há que ir muito mais longe. A qualificação como propriedade é incompatível com o princípio da especialidade. Se o titular apenas tem o exclusivo da designação de certos produtos ou serviços, todo o resto continua livre.” Quero crer que a formulação que se oferece acima quanto à noção de propriedade na concorrência não ofende, antes aceita, a concepção do autor.

<sup>416</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*, 2ª edição, vol. 2, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 779.

<sup>417</sup> O critério, na lei brasileira, tem amparo legal. Nota Enzo Baiocchi, op. cit., p. 317: “Mister se faz avaliar, portanto, se existe afinidade entre os produtos e serviços e se isso é capaz de levar o consumidor a erro ou confusão (veja, por exemplo, no inciso XIX, do art. 124, da Lei 9.279/96, a afinidade como critério de anterioridade ou colidência)”.

Afinidade vem a ser a eficácia *jurídica* da marca fora da classe à qual é designada, em parte pela existência de um mercado pertinente que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro<sup>418</sup>, mas – com maior importância ainda – pelo extravasamento do signo em face da exclusividade. No dizer do juiz Learned Hand, numa feliz expressão, seria a *penumbra* que circunda a marca<sup>419</sup>.

Dizia Gama Cerqueira, falando do Regulamento de 1923 (Dec.-lei 16.264, de 19.12.23, art. 80, n. 6-7), que circunscrevia a colisão entre produtos ou artigos *da mesma classe*:

de acordo com este sistema, considera-se nova a marca para o efeito do registro, desde que diversifique a classe de produto a que se aplica, vedando-se apenas o registro de marcas idênticas ou semelhantes para distinguir produtos pertencentes à mesma classe. Esse sistema, porém, não resolve todas as dificuldades, pois, se facilita a verificação para não se permitir o registro de marcas iguais ou semelhantes na mesma classe, o risco de confusão por parte do consumidor não fica de todo afastado, uma vez que pode haver afinidade entre produtos pertencentes a classes diversas<sup>420</sup>.

Sendo limitado o número de classes, muitas delas abrangem artigos inconfundíveis ou pertencentes a gêneros de comércio ou indústria diferentes, os quais, entretanto, não poderiam ser assinalados com marcas idênticas ou semelhantes a outras registradas na mesma classe. Por outro lado, produtos afins ou congêneres, mas pertencentes a classes diferentes, poderiam ser assinalados com a mesma marca, induzindo em erro o comprador<sup>421</sup>.

José de Oliveira Ascensão igualmente enfatiza, na afinidade, a necessidade da prevenção da confusão além dos limites da especialidade:

A marca é atribuída para uma classe de produtos ou serviços. Mas a zona de defesa que lhe corresponde ultrapassa as utilizações da marca dentro da classe a que pertence, para evitar a indução do público em erro mesmo em relação a produtos ou serviços não compreendidos na mesma classe, mas

---

<sup>418</sup> BAIOCCHI, Enzo. op. cit., p. 47: “Como bem lembrou Luigi di Franco, a afinidade entre marcas deve ser entendida com “critérios elásticos e variáveis caso a caso”, pois certo é que há casos de afinidade entre marcas diferentes para assinalar produtos ou serviços também em classes diferentes, enquanto que pode não haver conflito entre marcas, no que pese os produtos ou serviços pertencerem a uma mesma classe (Trattato della Proprietà Industriale. Milano: Società Editrice Libreria, 1933, p. 299)”.

<sup>419</sup> Lander, Frary & Clark v. Universal Cooler Corp., 85 F.2d 46, 48 (2d Cir. 1936).

<sup>420</sup> Gama Cerqueira, op. cit..

<sup>421</sup> Ib. Ibidem, p.56.

cuja afinidade com aqueles a que a marca respeita teria a consequência de induzir o público em erro sobre a relação com a marca anterior.<sup>422</sup>

#### 5.2.1.2.1. Critério de apuração de afinidade

O critério de afinidade é, em princípio, simbólico e jurídico, e não econômico. Será afim o produto ou serviço que, na materialidade da relação com o consumidor, aportando marca igual ou similar, pudesse confundi-lo quanto à origem.

Assim nota Pollaud-Dulian<sup>423</sup>:

Risque de confusion. Le risque de confusion est l'élément fondamental, comme le soulignait la Directive de 1988 (considérant 10), qui indiquait qu'il faut interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion s'apprécie par rapport à une clientèle d'attention moyenne, et non par rapport à des spécialistes. La notoriété de la marque, qui n'a pas été retenue pour établir la similarité des produits ou services, peut être prise en compte parmi les éléments de nature à établir la possibilité de confusion dans l'esprit du client d'attention moyenne: C'est aussi la position de la cour de justice des communautés, selon laquelle: « *le caractère distinctif de la marque, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion*» (grifo nosso).

Leva-se em conta, de outro lado, a inter-relação de dois aspectos: a proximidade dos símbolos e a das atividades, de forma que em marcas iguais, rejeita-se mesmo uma afinidade mais remota, desde que presente e real<sup>424</sup>.

Maurício Lopes de Oliveira, numa análise sensível do direito europeu e dos países da

---

<sup>422</sup> ASCENÇÃO. op. cit.

<sup>423</sup> ROLLAND, Willian, op. cit. p. 656.

<sup>424</sup> « L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés » (decisão da Corte Europeia de 29 de setembro de 1998, Proc. C-39/97 (demanda de decisão préjudicial do Bundesgerichtshof): Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation.

Europa sobre o tema de afinidade<sup>425</sup>, distingue como critérios de afinidade:

(a) Objetivos

Afinidades resultantes da natureza e composição dos produtos (Champagne e espumantes, sapatos e roupas).

Afinidades resultantes da destinação e finalidade do produto (dedais e agulhas, medicamentos e instrumentos cirúrgicos).

Afinidade entre os produtos e serviços correspondentes (computadores e serviços de informática)

(b) Subjetivos

Circuito de distribuição – bens vendidos na mesma loja

Apresentação do produto para consumo (massas e molhos, muitas vezes vendidos num mesmo pacote).

(c) Mistos

O autor indica, ainda, que se aceitam comumente afinidades entre produtos alimentícios entre si, de produtos de luxo, inclusive de *haute couture*, e entre roupas e acessórios de vestuário.

No direito americano, como narram Chisum e Jacobs<sup>426</sup>, debateu-se longamente com o tema, até solidificar a jurisprudência num critério de exame múltiplo e eminentemente factual<sup>427</sup>.

O teste de afinidade em vigor é assim definido<sup>428</sup>:

O Teste Polaroid

a) A força da marca do plaintiff. A “força” de uma marca representa sua capacidade de identificar a fonte dos bens ou dos serviços no segmento relevante do mercado. Este é um dos fatores os mais importantes em avaliar

---

<sup>425</sup> OLIVEIRA, Maurício Lopes de. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 61-74.

<sup>426</sup> JACOBS, op. cit., p. 52.

<sup>427</sup> “The problem of determining how far a valid trademark shall be protected respect to goods other than those to which its owner has applied it, has long been vexing and does not become easier of solution with the years. Where the products are different, the prior owner's chance of success is a function of many variables: the strength of his make, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood the prior owner will bridge the gap, actual confusion, and the reciprocal defendant's good faith in adopting its own mark, the quality of defendant's net, and the sophistication of the buyers. Even this extensive catalogue not exhaust the possibilities-the court may have to take still other variables into account”. American Law Institute, Restatement of Torts, 729, 730.

<sup>428</sup> Do site da American Bar Association, em [www.abanet.org/genpractice/magazine/am2000/am00crystal1.html](http://www.abanet.org/genpractice/magazine/am2000/am00crystal1.html), visitado em 18/12/05.

a probabilidade da confusão. Quanto “mais forte” for a marca, mais provável que os consumidores serão confundidos se essa marca for aplicada aos bens em competição, e mesmo aos bens que não são próximos àqueles em que a marca é usada.

b) Grau de similaridade entre as duas marcas. A similaridade das marcas encontra-se no núcleo da probabilidade da análise da confusão. A análise padrão compara as marcas quanto ao som, o sentido, e a aparência. Geralmente, se deve considerar uma marca registrada em sua totalidade, e não considerando seus componentes.

c) A proximidade dos bens ou dos serviços de ambas as partes no mercado. Este fator examina se os bens em comparação estão relacionados de tal maneira que é provável levar o público a acreditar equivocadamente que os bens de um dos titulares da marca registrada são originários ou licenciados pelo outro. Os bens não têm que ser os mesmos; a confusão pode levantar-se entre bens dissimilares. Entretanto, é geralmente mais fácil provar a probabilidade da confusão entre bens competindo um com o outro ou estreitamente relacionados do que bens que não competem entre si.

d) A probabilidade de que uma das partes estenderá seu uso até o âmbito da outra. Mesmo se os bens em comparação são dissimilares, uma das partes pode evidenciar que a confusão do consumidor é provável, se o usuário mais antigo, ou o mais recente da marca expandirá seu negócio para competir com o outro.

e) Evidência da confusão real. Embora a prova da confusão real não seja necessária para estabelecer a probabilidade da confusão, a evidência da confusão real é forte, e talvez mesmo a melhor evidência da probabilidade da confusão. A evidência da confusão real consiste freqüentemente em telefonemas e cartas enviadas erroneamente.

f) Intenção do usuário mais recente em adotar sua marca. Como a evidência da confusão real, a evidência da intenção do usuário mais recente de confundir o público quando adota a mesma marca não é necessária para provar a probabilidade da confusão. Onde é possível provar, entretanto, é um argumento poderoso. A motivação subjacente à análise da intenção é que o tribunal pode corretamente presumir que um réu que pretenda confundir consumidores realizou sua finalidade.

g) A qualidade dos produtos do réu. O foco desta análise não é a qualidade intrínseca dos bens, mas sim sua qualidade comparativa. Há duas possibilidades aproximações ligeiramente diferentes nesta análise: (1) um produto de qualidade inferior fere a reputação do usuário mais antigo porque o público pode acreditar que os bens vêm da mesma fonte ou (2) um produto da qualidade igual promove a confusão que os bens vêm da mesma fonte.

h) Sofisticação dos consumidores relevantes. O padrão do “consumidor razoavelmente prudente” que, provavelmente, terá que lidar com a marca diferirá caso a caso, dependendo da natureza dos bens em comparação. Geralmente, quanto menor o grau de cuidado provável a ser exercitado por um consumidor, maior a probabilidade da confusão, e vice versa. Presume-se que os consumidores que fazem compras do preço elevado geralmente exercitarão um cuidado maior do que os consumidores compram produtos mais baratos.

#### 5.2.1.2.2. Afinidade e interesse público

Como narram Chisum e Jacobs, a longa elaboração desses critérios resultou basicamente de uma questão de política pública. Se uma marca foi concedida para um mercado pertinente, a extensão de sua exclusiva para outros mercados constituiria o que certos julgados caracterizaram como o risco de uma criação jurisprudencial de monopólio<sup>429</sup>.

Há aqui, realmente uma tensão a ser ponderada; para realizar adequadamente a função jurídica que lhe é própria, será preciso, caso a caso, estender-se a proteção além da especialidade, para evitar a confusão, ou seja, garantir a própria eficácia denotativa da marca. Mas não se pode, com isso, exceder desnecessariamente os limites da exclusiva. A afinidade irá até, e nunca mais além, do necessário a garantir a eficácia da exclusividade, sem ampliá-la. Nesta perspectiva, deve-se levar em conta sempre que o espaço além da exclusividade não é nunca apropriado (isto é, não integra a propriedade da marca) pela afinidade; esta se exerce não em abstrato, mas sempre caso a caso, levando em conta a totalidade dos critérios indicados. Critérios como os usados pelo INPI, para prescrever afinidade genérica entre os bens da antiga classe 25 (roupas) e 3 (perfumes) são antijurídicos e inaceitáveis, pelo menos se adotados pelo judiciário. Não se amplia a exclusiva, mas apenas se lhe dá eficácia.

Também a afinidade não afeta o direito adquirido e incorporado por terceiros. Por mais forte e digna de proteção seja a marca, não erradicará o registro anterior. O mesmo se dirá daquele que, nas condições de exercer um direito de precedência, ainda não realizou seu direito formativo gerador. O uso anterior, de boa fé e sem contestação, indicaria, em princípio, a inexistência de colisão de interesses.

De qualquer forma, isso reafirma a diretriz que afinidade é uma questão de fato e de caso; não haverá normas substantivas de afinidade, mas tão somente procedimentos para sua apuração.

#### 5.2.1.3. Dinâmica da especialidade

De outro lado, não se imagine que a especialidade é um fenômeno estático ou genérico; ao contrário, o que pode ser colidente num mercado europeu, com métodos de

---

<sup>429</sup> CHISUM e JACOBS. p. 5-225. A expressão é do juiz Learned Hand.

distribuição próprios, pode não ser no americano. O que pode ser colidente hoje, não era há dez anos. Como já indicado, pelo alargamento da linha de produtos ou serviços, efetuada como padrão de mercado, os limites de uma especialidade determinada podem se deslocar, inclusive por *associação*.

Igualmente se alteram os elementos de confundibilidade; o público se sofisticava, os hábitos e conhecimentos se alteram; as gerações se sucedem, a moda passa.

Veja-se o voto vencedor no Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRS) no Agravo Interno, da Décima Terceira Câmara Cível Nº 70013882063:

No ponto, destaco a lição de Maitê Cecília Fabbri Moro (*in Direito de Marcas, ed. RT, 2003, p.71*), quando, ao citar o renomado doutrinador João da Gama Cerqueira refere que “*o princípio da especialidade, entretanto, não é absoluto, nem neste assunto podem firmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de questões de fato, cujas circunstâncias não podem ser desatendidas quando se tem de decidir sobre a novidade das marcas e as possibilidades de confusão.*”

E, mais adiante, refere à citada doutrina (ob., cit. p.71): “A globalização reforça ainda mais a tendência já verificada por Gama Cerqueira. É o que se extrai da análise de Di Blasi, Garcia e Mendes, que asseveram: ‘Constata-se, no entanto, que, com a globalização do mercado internacional, o referido princípio, outrora consolidado pela doutrina, está se enfraquecendo, já que empresas vêm divulgando, no mundo inteiro, através dos mais diversos meios de comunicação, seus produtos e serviços, além de diversificar sua área de atuação’.

Como se percebe, a doutrina abalizada tem se orientado no sentido de acompanhar o movimento do mercado globalizado, notadamente no que diz com a relativização do princípio da especialização do direito marcário, uma vez analisado o caso concreto e suas nuances no contexto do mercado nacional e internacional.

Isso quer significar que, apesar da Lei nº 9.279/96 não regram expressamente a proteção da marca na classe em que é registrada, mesmo assim o INPI tem atuado de modo fiscalizador no que concerne ao ‘*produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim*’, tudo a evitar o registro de uma marca que possa caracterizar a contrafação e/ou a imitação de marcas. (grifo nosso)

Outra decisão relevante da 2ª. Turma Especializada em Propriedade Industrial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), no Proc. No 92.02.20890-5 ilustra a definição do mercado especializado, onde o comprador é técnico:

Em resumo, de acordo com a Desembargadora Federal Liliane Roriz “o cerne da questão a ser decidida é a amplitude do princípio da especialidade, ou seja, se o fato de ambas as marcas se encontrarem na mesma classe já é suficiente para impossibilitar o registro ou se, embora a classe seja a mesma,

a diversidade dos produtos, por si só, sendo suficiente para diferenciá-los, conseqüentemente, autorizaria o registro”.

Para a magistrada, é importante salientar que “a anterioridade impeditiva destina-se a proteger produtos químicos especialíssimos, de uso restrito à indústria, ou seja, produtos químicos termo-isolantes a serem empregados na indústria, especialmente em metalurgia. No entanto, de acordo com os autos, a autora compareceu ao INPI e, expressamente, requereu a restrição da cobertura dos artigos então reivindicados, solicitando a exclusão de produtos químicos para fundições e metalurgias, com o que concordou expressamente o titular da marca impeditiva”.

A Desembargadora Federal destacou também que “no exame de eventual colidência, merecem relevância tanto o produto, como também o tipo de consumidor a que ele se destina”. Em suma, corroborando a decisão do Juízo de Primeiro Grau, a magistrada decidiu que “os produtos em questão se destinam a consumidores específicos, dotados de conhecimento técnico, afastando a possibilidade de ser o público alvo induzido em erro”.

#### 5.2.1.4. Efeito desespecializante do extravasamento do símbolo

A questão em epígrafe será objeto de análise sistemática mais adiante, ao tratarmos dos efeitos do conhecimento da marca pelo público.

A notoriedade de uma marca, ou seja, seu conhecimento pelo público além do território ou do mercado onde tem proteção jurídica, atua no sentido de mitigar pelo menos três princípios: da distinguibilidade da marca, o de territorialidade e o de especialidade da proteção<sup>430</sup>. A marca, registrada ou não, com registro de valor atributivo ou declaratório, só vale, em princípio, no território do Estado que a concede ou tutela. De outro lado, a “propriedade” e o “uso exclusivo” da marca só abrange a atividade que ela se destina distinguir.

Segundo o art. 125 da Lei 9.279/96, à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

#### 5.2.1.5. Especialidade e diluição

Diluição seria o efeito de uso por terceiros, fora do campo da especialidade, de uma

---

<sup>430</sup> BURST, Jean-Chacques e CHAVANNE, Albert. *Droit de la propriété industrielle*. Dalloz, 1976, p. 210 e ss. Outros princípios marcários também podem ser afetados pelo conhecimento da marca: veja Maurício Lopes de Oliveira, “O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta”. *Revista da ABPI*, Nº 46, mai/jun 2000, p. 8.

marca suficientemente notória, de forma que o seu valor informacional, denotativo ou conotativo, perdesse em significação<sup>431</sup>. Veremos, no capítulo dedicado aos processos semiológicos de mutação marcária, uma análise específica quanto a esse ponto.

#### 5.2.1.6. Concorrência e elementos simbólicos

O campo da especialidade é definido primariamente pelo espaço da concorrência<sup>432</sup>, eis que se destina exatamente a constituir uma exclusividade de um signo nos exatos limites de um mercado *de utilidades*; assim, no exemplo acima, o mercado de violinos difere – mesmo sob os critérios de *mercado relevante* do Direito Público da Concorrência – do mercado de aviões.

Quando deferido o registro, indica-se esse mercado como aquele para o qual se constrói a exclusividade. Mas esta é uma limitação jurídica; um limite à expansão da exclusividade, pela aplicação do princípio de interpretação e aplicação restritiva dos direitos exclusivos concorrenciais.

Já uma marca *não* registrada, usada livremente na concorrência, amplia ou reduz seu escopo jurídico conforme a realidade da atuação empresarial: a entrada deliberada do agente econômico num outro mercado, a transformação do mercado com a entrada de novas alternativas de utilidades, etc. A liberdade de ampliação de uso está, simplesmente, na existência de uso de terceiros, sob a proteção das normas de repressão à concorrência desleal. O alcance do registro, ainda que comportando certa elasticidade, como veremos, não chega a essa ductibilidade.

Além disso, como já se leu na seção deste trabalho dedicada ao efeito simbólico das marcas, a marca não só assinala, como também circula no espaço cultural, com vida própria, e essa outra vida tem efeitos jurígenos extremamente relevantes. Outra questão diversa, como já indicado, é que uma marca pode atuar no mercado de consumo suntuário; e as redes de

---

<sup>431</sup> O fenômeno é, de certa maneira, análogo ao da degenerência ou generificação da marca. que ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios. No entanto, a generificação atua no campo do assinalamento, enquanto que a diluição reduz a distintividade relativa – esse item é atribuído a essa origem, e não àquela.

<sup>432</sup> Dr. Adolf Baumbach; Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Allgemeines, 21a. ed., Beck: München, 1999, p. 112.

pertinência aqui não corresponderão, necessariamente, aos fluxos de utilidade.

Mas o ponto relevante, para nosso tema vertente, do uso simbólico das marcas é que as fronteiras da marca se constroem tanto (ou mais) na percepção do público do que nos rearranjos do mercado. A análise de mercado relevante para efeitos de Direito Antitruste jamais levaria em conta os padrões de comercialização de *boutique*, que, no entanto, influenciam a demarcação do espaço em que pode haver confusão de marcas.

### 5.2.2. Concorrência e marcas

A Propriedade Intelectual, como os demais direitos de clientela, só se exerce sobre um objeto imaterial específico, o bem *econômico*. O que o caracteriza como tal não é a simples intangibilidade filosófica, ou a impossibilidade de tocar com as mãos. Intangível por ser incorpóreo, ou por consistir apenas na concepção, ou ainda por ser uma *regra de* reprodução - o bem só se torna econômico, e por isso, objeto potencial de uma propriedade, quando satisfaz o requisito essencial de *escassez e disponibilidade*.

A noção de bem intangível tem uma funcionalidade toda especial quando se tem uma sociedade em que a economia é competitiva. Onde os valores econômicos se definem no mercado, e quando há liberdade de entrada neste mercado por parte dos agentes econômicos. Quando se está numa economia *de mercado*.

Numa economia concorrencial, tal objeto é uma criação estética, um investimento em imagem, ou uma solução técnica que consiste, em todos os casos, numa *oportunidade de haver receita pela exploração de uma atividade empresarial*. Ou, como queria Vivante, configura *a expectativa de receita futura* <sup>433</sup>.

#### 5.2.2.1. Direitos de exclusiva e expectativas de comportamento

Numa atmosfera de concorrência entre empresas, a titularidade ou uso de um dos objetos da *propriedade* intelectual dá exclusividade no uso de certos bens imateriais, de forma que só seus titulares possam explorar a oportunidade perante o mercado, configurada pela utilização privativa de tais bens. Assim, a exclusividade neste contexto é de caráter

---

<sup>433</sup> VIVANTE, op. cit., p. 48.

concorrencial.

Mas a abrangência da propriedade intelectual não se resume aos direitos exclusivos, ou *direitos de exclusiva*. Também se tutelam posições jurídicas, na teia das relações privadas de concorrência, que **não** são exclusivas. Os agentes econômicos concorrentes podem deter oportunidades total ou parcialmente idênticas, sem que o Direito exclua qualquer deles do uso lícito do item em questão.

O que pode haver, conforme a situação fática, é a garantia de um *comportamento leal* na concorrência.

A matéria da lealdade na concorrência tem sido sempre analisada a partir da noção de *liberdade*, ecoando, assim, o princípio do art. 170, IV, da Carta<sup>434</sup>. É nos confins dessa liberdade, na liberdade alheia de também concorrer, que se desenha a tutela da concorrência leal. Presume-se que cada concorrente haja em *um exercício legal e honesto do direito próprio*, entendendo-se como tal *o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios*.

Assim, não é a lei que define os limites da concorrência, mas as práticas, localizadas no tempo, no lugar, e no mercado específico, dos demais concorrentes, que vão precisar o que é lícito ou ilícito. Quando cada concorrente entra num mercado específico, encontra aí certos padrões de concorrência, mais ou menos agressivos, que vão definir sua margem de risco. Embora tais padrões possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, há padrões esperados e padrões inaceitáveis de concorrência. Dentro de tais padrões, pode-se formular uma *expectativa razoável de receita futura*.

#### 5.2.2.1.1. A marca não registrada

O direito tutela tal expectativa, mesmo que inexistam patentes, registro de marcas, ou obra literária ou estética protegida. Sob tal proteção, estará a marca não registrada.

---

<sup>434</sup> Supremo Tribunal Federal “A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a CONCORRÊNCIA DESLEAL...Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente PATENTES ou SINAIS DISTINTIVOS REGISTRADOS”. (R.T.J. 56/ 453-5).

A proteção das marcas não registradas se faz, no Brasil, através dos mecanismos da concorrência desleal. Mas também são relevantíssimas as regras convencionais (ou de outros tratados relevantes) que concedem título jurídico ao titular de marca não registrada no Brasil, por exemplo, através dos institutos da *prioridade*, da *precedência* e da *marca notoriamente conhecida*.

Para aplicação também pelo nacional ou residente no País, usuário de marca não registrada, o CPI/96 prevê o princípio da *precedência* e o da notoriedade relativa a que se refere o art. 124, XXIII da Lei 9.279/96. Pertinentes, também, as regras das *marcas de alto renome*, que se aplicam mesmo às atividades para as quais não exista registro ativo, na modalidade especial de proteção para elas prevista (tutela cautelar).

#### 5.2.2.1.2. Direitos de exclusiva

Havendo um direito de exclusiva, patente, marca, ou direito autoral, a tutela se remete aos documentos da patente, para se definir a extensão do direito, ou ao certificado de registro da marca, ou à obra autoral, registrada ou não. O padrão é de direito, e não leva em consideração se existe, ou não, efetiva concorrência entre as partes. Se não há direito de exclusiva, o padrão é fático, e a primeira consideração é a existência de concorrência - efetiva, atual e localizada.

Assim, o titular de uma marca, cujo registro tem alcance nacional, pode-se opor ao seu uso por um comerciante de cidade remota, onde nunca concorreu ou concorrerá; mas para exercer seu direito de uma concorrência leal, sem ter direito de exclusiva, é preciso demonstrar que sua marca *não registrada* é utilizada no mesmo mercado, no mesmo local, no mesmo tempo, pelo concorrente desleal.

Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca registrada, patente concedida, desenho industrial registrado (e examinado...), direito autoral, cultivar registrado – o exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois um dos atributos mais fragrantemente da exclusividade em propriedade intelectual é exatamente essa.

Nesses casos, é irrelevante se o infrator é ou não competidor, e se está ou não em competição efetiva com o titular do direito.

### 5.2.2.1.3. Análise de concorrência em face de direitos de exclusiva

De outro lado, a análise da concorrência é sempre crucial em todos os casos relativos à propriedade intelectual. Para começar, para a definição das indenizações em caso de violação – pois o dano a ser considerado deve ser sempre efetivo.

Mas também pela própria circunscrição do direito exclusivo, como ocorre no caso de patentes que não são violadas no caso de um uso *não comercial* – embora se possam imaginar usos comerciais fora da concorrência, difícil é conceber um uso não comercial por um concorrente. Outros impactos da concorrência real sobre a estrutura ou exercício dos direitos poderiam ser facilmente compilados.

Como nota Gama Cerqueira:

a proteção das denominações sociais não pressupõe necessariamente o elemento “concorrência”, circunstância que apenas influi *para agravar a possibilidade de confusão*.<sup>435</sup>

### 5.2.2.1.4. O caso específico das marcas registradas

No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a análise da concorrência é primordial. 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.

A definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em especial pela noção de substituíbilidade de produtos e de serviços.

Verdade é que a questão das marcas não se reduz a esse fator singular; a projeção de outros elementos da concorrência material no mercado pertinente também é relevante na proteção da marca: por exemplo, o fato de que outros concorrentes – ainda que não o titular – têm padrões de comercialização que compreendem os produtos A, B, e C, mesmo se o titular só o tenha em A, pode causar que a especialidade da marca abranja os segmentos B e C. Assim, são os parâmetros *da concorrência objetiva* e não só da competição envolvendo

---

<sup>435</sup> CERQUEIRA, João da Gama, parecer constante na Revista dos Tribunais, vol. 249, p.37.

pessoal e subjetivamente o titular que são relevantes para a especialidade.

Por fim, como tão fartamente já se indicou, os processos simbólicos atuam em conjunto, e em certas circunstâncias, *sobredeterminando* os elementos concorrenciais. Tal se dá:

- (a) Pela construção da *afinidade*, que modifica a proteção além do espaço concorrencial;
- (b) Pela existência possível de um mercado *simbólico* de consumo conspícuo, a par de um mercado meramente de utilidade;
- (c) Pela ação ultra-especialidade do efeito simbólico da marca, como no caso das camadas *marcas de alto-renome*;
- (d) Pelos processos de mutação simbólica, que atuam no espaço concorrencial e no tecimento jurídico.

#### 5.2.2.1.5. Direitos da expectativa de comportamento e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?

Uma questão interessante é se a existência de direito exclusivo exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; se o *magis* da exclusividade exclui o *minus* da tutela à concorrência. Se a concorrência desleal se cumula, ou alterna, com a concorrência interdita. Embora se encontrem eminentes argumentos neste sentido, fato é que a concorrência desleal (técnica ou metaforicamente) se acha correntemente cumulada com a concorrência interdita na jurisprudência dos nossos tribunais. Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito abstrata.

De outro lado, é corrente – e perfeitamente adequada – a arguição de concorrência desleal em certas situações em que o direito exclusivo não tenha condições de se exercer: elementos de criação não suscetíveis de direito autoral, marcas não registradas, etc.

Como regra, nestes casos o que cabe repressão é ao risco de confusão ou denigração, e não a proteção substantiva da criação tecnológica, do signo distintivo, ou da criação intelectual em si mesma. Protege-se, essencialmente, o risco simbólico da confusão, em seus efeitos tipicamente jurídicos de abalo à oportunidade de mercado.

Como se verá, a vedação do efeito simbólico de confusão é o critério, ainda, da

juridicidade da repressão aos efeitos parasitários não-concorrenciais<sup>436</sup>.

Mas há circunstâncias em que a repressão à concorrência desleal *não pode se exercer*, sob pena de injuridicidade e, mesmo, inconstitucionalidade.

Não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.

Outro interessante aspecto da análise da concorrência é no conflito de duas exclusividades, hígdas e inatacáveis, resultantes, por exemplo, de títulos nulos mas cuja desconstituição se acha prescrita, ou entre títulos cuja exclusividade é legalmente limitada (nomes empresariais), ou ainda entre títulos jurídicos diversos (marca e nome comercial).

Nestes casos, a existência de concorrência real e do conflito exige solução judicial, e os critérios de anterioridade ou outros que a jurisprudência elaborar, serão aplicados mas somente *uma vez que tal lide se configure como lesão de concorrência*. Como nota julgado do TJRS, para se sancionar com proibitória o conflito de dois títulos vigentes e válidos, é preciso “situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis”.

### 5.2.3. Concorrência e consumidor

A legislação brasileira prevê, no Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), Art. 4º e incisos, os princípios da Política Nacional de Relações de Consumo.

No inciso VI a lei menciona como propósitos a serem alcançados a “coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal (...) *que possam causar prejuízos aos consumidores*” (grifamos). Isso,

---

<sup>436</sup> “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale” *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 157 (1989).

pois que há concorrências desleais que favorecem - e não lesam - os consumidores – como o rebaixamento de preços (*dumping*) que não afete o mercado de forma a atrair a sanção antitruste.

Brito Filomeno<sup>437</sup> afirma que o fim *mediato* das leis anti-concorrenciais é, certamente, a defesa do consumidor, uma vez que ele é o destinatário final de tudo o que é colocado no mercado. Ou seja, não obstante o direito da concorrência desleal defender e regular primariamente as relações entre as empresas na economia de mercado, ela exerce uma função secundária de proteção ao consumidor, em situações que este corre risco de ser confundido e enganado por práticas de concorrência desleal.

O Código também lista os direitos dos consumidores (Art. 6º e incisos), dentre eles, “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

De nenhuma forma a concorrência desleal se reduz, mas sempre transcende o consumidor. Na concorrência, a relação é essencialmente horizontal, entre concorrentes, e afeta tanto à montante (os credores, que se retraem pela insolvência de uma empresa cujo nome é igual ou similar à devedora) quanto à jusante (os consumidores iludidos).

#### 5.2.3.1. Concorrência: conflito disponível ou indisponível?

Construção jurisprudencial, a noção de que competidores possam ajustar seus interesses no uso de uma marca colidente entrou no espaço regulamentar com o Ato Normativo 123 de 1994. Persiste a prática de, num caso de possível anterioridade ou colidência, obter da parte contra quem a nova marca conflitaria um acordo quanto ao uso comum do signo. Diz Gustavo Leonardos<sup>438</sup>:

Quanto à segunda categoria de proibição relativa, por violar direitos de terceiros, esta pode ser afastada por acordo, expresso ou tácito, entre as partes, devendo a possibilidade de confusão para o consumidor ser resolvida na própria diluição da proteção acordada àquele sinal cujo proprietário consentiu, seja porque não objetou

---

<sup>437</sup> FILOMENO, José Geraldo Brito et. al. *Código Brasileiro de defesa do consumidor comentado*. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 86.

<sup>438</sup> LEONARDOS, Gustavo, op. cit., p. 53.

tempestivamente (artigo 174 da Lei 9279/96) ao registro de marca semelhante.

Não creio, porém, que se possa dispor sempre entre as partes concorrentes dos direitos dos consumidores. Tal se dá em especial em mercados em que o consumidor, ou investidor, se ache particularmente fragilizado, como por exemplo, no setor financeiro ou de mercado de capitais. Nenhum acordo entre partes pode criar a ilusão de que um banco e uma corretora repartem fonte de capital ou garantias.

Essa também tem sido a postura do INPI, que não tem aceitado o consentimento por parte do titular anterior que a mesma marca seja usada *para o mesmo produto ou serviço*. Em particular, não se tolerariam ajustes no setor farmacêutico ou de alto risco para o consumidor.

Nos demais setores, só nos resta lembrar o dito de Pontes de Miranda, segundo o qual a Propriedade Industrial não foi inventada para proteger o consumidor<sup>439</sup>. É exatamente o que nota Gustavo Leonardos no trecho indicado:

É a antiga questão que se coloca, face à suposta possibilidade de confusão para os consumidores, de saber se a proibição de se registrar marca semelhante à de terceiro traduz um princípio de ordem pública e, portanto, insuscetível de renúncia ou se o interesse predominante é de ordem particular.

Essa questão, na vigência da Lei 9.279/96 está resolvida em seu artigo 199 que estabeleceu que nos crimes contra registro de marca (art. 189) somente se procede mediante queixa, tendo ficado a ação penal pública relegada aos crimes contra as armas, brasões ou distintivos oficiais (art. 191). Se o interesse predominante fosse o público e não o particular, a ação penal teria que ser a pública. Mas o legislador assim não entendeu e, me parece, com razão, pois a proteção aos consumidores através da legislação marcária nunca foi eficiente em lugar algum do mundo, tendo servido apenas para aumentar a burocracia necessária à viabilização dos negócios.

Reitera-o o Parecer INPI/PROC/DICONS/ AD/no. 69/93.

8.1 Ao contrário do que foi até o momento tomado como fundamento, e comumente imaginado, não objetiva a lei, ao regular a proteção das marcas, em primeiro plano, proteger o consumidor. O seu primeiro objetivo é a

---

<sup>439</sup> MIRANDA, Pontes de. op. cit., p.123, "Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores ou comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente correspondente a um certo produto (...) o produtor pode variar a qualidade de um produto sem que, com isto, viole a marca". Assim, tutelando a concorrência ou o consumidor, o Código sempre visa em última instância o interesse do empresário.

proteção do comerciante, visando resguardá-lo de atos que possam desviar a sua clientela.

Verifica-se, desta forma, se tratar de um direito de cunho eminentemente patrimonial. Em protegendo o comerciante, indiretamente está se protegendo o consumidor.

8.2 Analisando esta matéria, é de bom alvitre transcrever o que preleciona o insigne mestre João da Gama Cerqueira, “in” “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. 2, pág. 758:

Além de identificar os produtos ou de lhes indicar a procedência, as marcas como observou Carvalho de Mendonça, assumem valiosa função econômica garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações.

Ao lado dessa função, entretanto, a marca ainda desempenha outra, de natureza indireta, em relação ao consumidor, constituindo para este a garantia da legitimidade e da origem do artigo que adquire. Esta, porém, advirta-se, não é a função essencial das marcas, mas função secundária, porque o fim imediato, tanto da marca como da proteção que as leis lhes asseguram, é resguardar os direitos e interesses econômicos de seu titular. Muitas vezes, entretanto, sobrepõe-se essa função mediata e secundária da marca à função primordial que assinalamos, colocando-se o interesse do público acima dos interesses do comerciante ou industrial, como se as marcas fossem criadas para garantia do consumidor e não para a segurança dos direitos dos comerciantes e industriais sobre os resultados de seu trabalho. Dessa errônea concepção é que resultam geralmente, as inúmeras restrições postas ao direito dos comerciantes e industriais, por meio de estreita regulamentação da matéria, incompatível com a liberdade de comércio e indústria. Sem dúvida, o interesse do consumidor não deve ser posto de lado, porque a ordem pública exige que a sua boa fé não seja iludida pela fraude. Mas já advertia o sábio Pouillet que a lei é feita no interesse do fabricante e que, se ela protege o consumidor, não é senão indiretamente, porque protege, primeiro, o fabricante.

8.3. Verifica-se, da melhor doutrina, que ao proteger os direitos do comerciante, está assegurando a proteção aos direitos do consumidor. Não é objetivo da legislação marcária garantir ao consumidor a qualidade dos produtos ou serviços adquiridos. “Esta garantia é dada pelo titular da marca, tratando-se de uma relação direta entre consumidor e industrial, não sendo de competência do INPI, enquanto Autoridade Pública, interferir na mesma.

Note-se que a pactuação da concorrência marcaria recebe sanção da jurisprudência, como se exemplifica:

- Superior Tribunal de Justiça

APELAÇÃO CÍVEL. Processo: 90.02.06626-0. PRIMEIRA TURMA. Data da Decisão: 22/11/1993. DJ: 22/03/1994. Relator - JUIZ FREDERICO GUEIROS. Decisão - UNANIMIDADE, DESPROVIMENTO. Ementa-I-administrativo - propriedade industrial - marcas “zoroxin” e “noroxin” - anulação de decisões que cancelaram os registros - desde que a detentora de uma marca similar aceite expressamente o registro de outra, não há qualquer razão para se desconstituir este ato - na hipótese, analisando sob o ângulo do consumidor, este não sairá lesado,

pois os remédios das marcas em questão tem propriedades terapêuticas diversas do medicamento da marca similar, não havendo como confundir um com o outro, pois que se destinam a enfermidades.

## 6. A MARCA COMO PROPRIEDADE

### 6.1 A categoria constitucional da “propriedade das marcas”

Desde a Constituição de 1891, o nosso sistema de direito deu estatuto constitucional à proteção das marcas<sup>440</sup>. A Carta de 1988, indo além, dá ampla proteção também a outros signos distintivos:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará (...) proteção à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, *tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*<sup>441</sup>.

#### 6.1.1. Da vinculação à cláusula constitucional finalística

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX. A cláusula particulariza, para tais direitos, o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o *conteúdo* da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto à *finalidade* do mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da

---

<sup>440</sup> Constituição de 1891, ART. 72, § 27: “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica”. Constituição de 1934, art. 113, 19): “A lei assegurará a propriedade das marcas da indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1937, omissa. Constituição de 1946, art. 141, § 18: “É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”. Ec N° 1, de 1969, art. 153, § 24: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do nome comercial”.

<sup>441</sup> A CF/88 eliminou a referência às “marcas de indústria e comércio”, que vinham da tradição histórica. Este autor, ao formular a proposta de redação efetivamente incorporada ao texto constitucional, optou pela expressão simples “marcas”, em preferência à adição das marcas de serviços à lista dos objetos protegidos. A disposição constitucional, que se refere ao direito exclusivo marcário, não exclui a proteção da marca não registrada, pela concorrência desleal. Quanto a esse ponto, vide DOMINGUES, Douglas Gabriel. A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988. Revista Forense, vol. 84, No. 304, out/dez 1988, p 69.

Constituição, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional *na proporção em que atender aos seguintes objetivos*:

- (a) visar o interesse social do País<sup>442</sup>;
- (b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- (c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.

Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas, nomes empresariais, etc.) são objeto de tutela própria.

#### 6.1.2. A noção constitucional de propriedade das marcas

“(...) proteção à propriedade das marcas”. Como se vê, a nossa tradição constitucional é que se reserve às marcas um direito designado como “propriedade”<sup>443</sup>. Certamente é do que se trata, propriedade, sobre um bem imaterial. Lembra Pontes de Miranda;

A tendência dos juristas para não referir, a respeito da propriedade dos sinais distintivos, como a respeito da propriedade das criações industriais, as pretensões e ações reais, inclusive as ações possessórias, provém da relutância mesma, secular, em se receber nos sistemas jurídicos a concepção do direito real sôbre bens incorpóreos. Passa-se o mesmo quanto à propriedade intelectual. Nada justifica tal inoportuna hostilidade ou tal incompreensão impertinente desde que, em textos claros, o sistema jurídico recebeu o conceito e a técnica dos direitos reais sôbre *res incorporales*<sup>444</sup>.

---

<sup>442</sup> MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. “As categorias de interesses na Constituição de 1988”, *Revista Forense*, Vol. 307, p. 13: “Trata-se de um interesse público. A palavra “social” não qualifica interesse, como no caso da “desapropriação por interesse social” (art. 5.º, XXIV), restritivamente; o seu emprego tem uma amplitude bem maior, próxima à acepção semântica primária, referido à sociedade. Não é, todavia, a sociedade, que está legitimada para deduzir diretamente quais sejam os seus interesses quanto aos direitos imateriais mencionados no dispositivo; quem deve fazer isso é o Estado, no caso, a União, ex vi do art. 22, I, da Constituição, através de lei. Ora, esse interesse reservado, para ser definido e atendido pelo Estado, mediante disposição legal, é, por definição, um interesse público.

<sup>443</sup> O que, no dizer de Carlos Medeiros Silva. “Propriedade e bem-estar social”. In: *RDA*, No.75, 1964, p.06, seria “a senhoria de um sujeito de direito sobre determinada coisa garantida pela exclusividade da ingerência alheia, ou, o direito perpétuo de usar, gozar e dispor de determinado bem, excluindo de qualquer ingerência no mesmo todos os terceiros”. Vide também Luiz Edson Fachin. Conceituação do direito de propriedade. In: *Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial*. Out./Dez./1987. v.42, p- 48-76 e Gustavo Tepedino, *Contornos constitucionais da propriedade privada*. In: *Temas de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

<sup>444</sup> MIRANDA, op. cit., § 2.018.

A visão corrente do Direito Civil Constitucional não denega essa natureza de *propriedade* às marcas:

Este rol de proteções “clássicas” à propriedade privada, já exaustivamente descrito pela doutrina, vem, no que aplicável, tutelar também aquelas novas situações jurídicas subjetivas cuja formulação tem sido construída com base no modelo proprietário. Assim, as marcas, patentes e todas as expressões da assim chamada “propriedade intelectual” vêm artificialmente desenvolvidas sob os moldes de um estatuto proprietário, justamente para atrair a eficácia protetiva que se atribui à propriedade privada. Também, nestes casos, todavia, não se pode deixar de referir à função social que deve ser desempenhada por estas novas situações jurídicas subjetivas, a serem igualmente condicionadas aos interesses sociais relevantes e ao desenvolvimento da personalidade humana, fim maior do nosso sistema civil-constitucional.<sup>445</sup>

Na verdade, a Constituição de 1988 compreende várias noções do que seja propriedade<sup>446</sup>, como exercício de formas específicas de uma mesma autonomia privada<sup>447</sup>, mas para sujeitá-la ao parâmetro geral da função social<sup>448</sup>.

No entanto, não está menos correta a apreensão de outro eminente jurista brasileiro:

---

<sup>445</sup> TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson. “A Garantia Da Propriedade No Direito Brasileiro”, *Revista da Faculdade de Direito de Campos*, Ano VI, Nº 6, junho de 2005, p.31.

<sup>446</sup> O art. 5º, caput e incisos XXII e XXIII, da CF/88, assegura o direito de propriedade genérico. No art. 182, §2º, fala-se em propriedade urbana; já a propriedade rural lê-se nos artigos 5º, XXVI e 184 a 186, com os qualificativos propriedade produtiva, a propriedade improdutiva, a propriedade pequena e a propriedade média, assim como, no art. 191, a pequena propriedade, para fins de usucapião especial. No art. 222, a CF/88 fala de propriedade de empresa, e a expressão propriedade móvel consta do art. 176, art. 158, III e art. 155, III. Com a designação propriedade privada está prevista no art. 170, II. E no art. 5º, XXIX, como visto, garante a propriedade das marcas. Vide Cesar Caldeira, “A propriedade e as propriedades e o pensamento liberal na constituição brasileira”. In: *Rev. da Ordem dos Advogados do Brasil*. 1988/1989, v.50, p.89-102.

<sup>447</sup> PRATA, Ana. *A tutela constitucional da autonomia privada*. Almedina: Lisboa, 1982, p. 170: “Vê-se que o desenvolvimento econômico do capitalismo impôs uma evolução do próprio conceito de propriedade quanto ao seu objeto: propriedade intelectual, propriedade comercial, propriedade industrial e empresa são conceitos cujo surgimento resulta da necessidade de combater, em nome do desenvolvimento econômico, a propriedade que originariamente estava no centro do suporte teórico do próprio sistema, a propriedade imobiliária”.

<sup>448</sup> COMPARATO, Fabio Konder. *Propriedade e Direitos Humanos*, manuscrito, “É, justamente, à luz dessa consideração da propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender a determinação constitucional de que ela atenderá à sua função social (art. 5º, inc. XXIII). No mesmo sentido, dispõem a Constituição italiana (art. 42, segunda alínea) e a Constituição espanhola (art. 33, 2). Não se está, aí, de modo algum, diante de uma simples diretriz (Leitlinie, Richtschnur) para o legislador, na determinação do conteúdo e dos limites da propriedade, como entendeu uma parte da doutrina alemã, a propósito do disposto no art. 14, segunda alínea, da Lei Fundamental de Bonn: A propriedade obriga. Seu uso deve servir, por igual, ao bem-estar da coletividade (Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen). Como bem salientou um autor, a responsabilidade social incumbe não só ao Estado, como aos particulares; Estado Social significa não apenas obrigação social da comunidade em relação aos seus membros, como ainda obrigação social destes entre si e perante a comunidade como um todo”.

... no proprio Art. 72, §§ 26 e 27, da Constituição Nacional, (...) temos expressamente contempladas outras exceções ao principio da liberdade industrial, que ambas as Constituições limitam, **já garantindo as marcas de fabrica em propriedades dos fabricantes**, já reservando aos escriptores e artistas “o direito exclusivo” á reproducção das suas obras. Por essas disposições os manufactores exercem sobre suas obras, tanto quanto os inventores sobre os seus inventos, direitos exclusivos, mantidos pela Constituição, isto é, **monopolios constitucionaes**.<sup>449</sup>

A noção de Ruy Barbosa não nega à marca a natureza de propriedade, mas apenas a sujeita a mais um feixe de tensões constitucionais, além da simples *função social*. O que Ruy aqui expressa é que essa posição exclusiva em relação a uma marca se constrói num contexto necessariamente concorrencial, que implica que essa exclusividade tenha natureza de um monopólio; além do dever de se usar essa propriedade de acordo com sua função social, essa função presume um uso *concorrencial* socialmente adequado.

Com efeito, o monopólio tem em comum com a propriedade em geral o fato de ser um direito *erga omnes* de excluir, com a característica de que o que se exclui é a concorrência<sup>450</sup>. Mas a mesma expressão, “monopólio”, aponta para pelo menos dois fenômenos distintos.

- (a) o direito de excluir *certa* concorrência, sem eliminar todo o tipo de concorrência<sup>451</sup>;
- (b) o monopólio vedado pela legislação antitruste.

Numa observação de Foyer e Vivant, nos direitos de exclusiva sobre criações intelectuais há monopólio jurídico, ou seja, de primeiro tipo, mas não monopólio econômico<sup>452</sup>. No primeiro caso, existe uma tensão entre a liberdade de concorrência e a

<sup>449</sup> BARBOSA, Ruy. *Commentarios à Constituição Federal Brasileira*, Editora Livraria Academica - Saraiva & Cia, 1934, v. V.

<sup>450</sup> Nesse sentido, como dizia Jeremy Bentam em 1793, em, *Emancipate Your Colonies in Wks.* (1843) IV. 412 “Monopoly, that is, exclusion of customers...”

<sup>451</sup> Como nota LANDES, William M. e POSNER, Richard A. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003, p. 374: “Most copyrights, trademarks, and trade secrets confer little in the way of monopoly power. (...)At one level it is a confusion of a property right with a monopoly. One does not say that the owner of a parcel of land has a monopoly because he has the right to exclude others from using the land. But a patent or a copyright is a monopoly in the same sense. It excludes other people from using some piece of intellectual property without consent. That in itself has no antitrust significance”. Vide quanto ‘a distinção o nosso Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em BARBOSA, “Propriedade Intelectual”, publicado na *Revista de Direito Empresarial da UERJ*, p. 4-5.

<sup>452</sup> FOYER e VIVANT, *Le Droit des Brevets*, PUF, 1991: 266. Em BARBOSA. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2ª. Ed., 2003, p. 560, assim tratamos tal distinção: É de notar-se que, não obstante a expressão “propriedade” ter passado a designar tais direitos nos tratados pertinentes e em todas as legislações nacionais, boa parte da doutrina econômica a eles se refira como “monopólios”. Tal se dá, provavelmente, porque o titular da patente, ou da marca, tem uma espécie de monopólio do uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopólio stricto sensu pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de

exclusividade, com vistas a servir determinados interesses socialmente relevantes. A tensão, porém, não pode se resolver contra a concorrência, e a responsabilidade pela moderação e equilíbrio incumbe ao titular da exclusividade<sup>453</sup>.

É a isso que se refere Ruy, em dicção veemente:

No Art. 72, § 23, da Constituição nacional, que o Art. 136, § 19, da Constituição Estadual, adopta e desenvolve, se affiança a liberdade ao exercício de todas as industrias e profissões compatíveis com a moral, a saude publica e a segurança commum. Como é, pois, que na repulsa de um privilegio, ou monopólio se poderiam alliar, sensatamente, essas duas provisões constitucionaes, tão substancialmente alheias uma a outra, tão essencialmente separadas uma da outra pelos seus objectos? -Não ha só diversidade, senão até antagonismo, e essencial, entre as duas, uma das quaes é a declaração de uma liberdade, a outra a garantia de uma propriedade exclusiva.<sup>454</sup>

A natureza dúplice da tutela das marcas, propriedade e simultaneamente exclusividade concorrencial, é reconhecida, ainda na Carta de 1988, pela doutrina subsequente a Ruy:

A proteção legal referida *supra* somente poderá materializar-se caso o titular do registro desfrute de *dois direitos distintos*: I - *direito de propriedade (usar, fruir e dispor)*; e II - *direito de exclusividade, direito de monopólio* sobre a marca registrada, que erige proibição *erga omnes*, impedindo todos, mesmo aqueles que licitamente adquirem os produtos marcados, de efetuarem a reprodução e venda em concorrência com o titular do registro. Por tais razões, muito embora todas as Constituições anteriores a partir da Carta de 1891 rotulem o direito do titular da marca registrada como *propriedade*, fato que se repete na Constituição de 1988, em verdade, a partir

---

uma oportunidade de mercado (do uso da tecnologia, etc.) e não - como no monopólio autêntico - uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito freqüentemente se dá o nome de propriedade, embora preferamos usar as expressões descritivas “monopólio instrumental” ou “direitos de exclusiva”.

<sup>453</sup> BARBOSA, op. cit., p. 449: “A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade”.

<sup>454</sup> Note-se, uma vez mais, que parcela da doutrina rejeita a noção de monopólio de marcas, por exemplo, LANDES e POSNER, op. cit., p. 173. No entanto, a noção é correntemente aplicada na jurisprudência, como em *La Societe Anonyme des Parfums le Galion v. Jean Patou, Inc.*, 495 F.2d 1265, 1272 (2d Cir. 1974) (Friendly, Cir. J.). “Indeed, the right to use a mark exclusively is akin to a monopoly which derives from “its appropriation and subsequent use in the marketplace”. Ou em “right granted to the owner of a registered trademark is a monopoly and should not be extended unless the owner is clearly entitled thereto,” *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson*, 266 F.2d 129, 136 (6th Cir), cert. denied, 361 U.S. 820 (1959). De outro lado, vide 815 F.2d 500, *Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Lenox Laboratories, Inc.*, (C.A.8 (Minn.) 1987, “A trademark is not a monopoly on the use of a name or a phrase. Rather, the legal relevance of a trademark is to show the source, identity, sponsorship, or origin of the product”.

da Lei de 1887, se reconhece no Brasil a *exclusividade* do registro de marca. O chamado Regulamento de 1923, D. n. 16.246, que garantia às expressas apenas o direito de *uso exclusivo* da marca, art. 78, em disposições outras reportava-se a seu *proprietário*, e todos Códigos de Propriedade Industrial a partir de 1945, sem discrepância, asseguraram a *propriedade e exclusividade* ao titular do registro de marca.<sup>455</sup>

A mesma dupla natureza é reconhecida em decisão crucial do STF:

Supremo Tribunal Federal

**Rp 1397** - Julgamento de 11/5/1988, DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF - vol. -01505.01 pg. -00069. RTJ - vol. -00125.03 pg. -00969. EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a **disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas** de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para praticas de concorrência desleal, malfeire a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do Estado do Rio de Janeiro. Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.

Assim, o acórdão empresta à *propriedade* das marcas a essência de uma *disciplina do direito concorrencial*. Não há uma alternativa, mas uma necessária cumulação. A interpenetração bem estruturada fica mais evidente ainda no voto do relator:

Voto do Ministro Célio Borja:

“Tenho, também, que a garantia constitucional da *propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial* compreende o *uso* das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor. (...) O que tais normas [a lei local] fazem é reduzir o campo de uma liberdade constitucionalmente protegida, qual seja, a de empreender e praticar um negócio jurídico lícito, e o de comprar e abastecer-se de gêneros no mercado, sem risco de qualquer bem ou valor socialmente relevante”.

Assim, o julgado enuncia a propriedade sobre as marcas como uma forma de proteger o direito fundado na concorrência. Célio Borja, aliás, assimila o *usus* ao exercício de uma

---

<sup>455</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988, Pág. 69 revista forense – vol. 304 doutrina.

liberdade de iniciativa.

### 6.1.3. O direito constitucional ao registro da marca

#### 6.1.3.1. Direito subjetivo constitucional

Como nota Pontes de Miranda, há direito público subjetivo, direito constitucional, de pedir a proteção, tal como assegurada na lei ordinária, postulando-se ao INPI o registro, no exercício de um direito formativo gerador. Já – se outro lado – há direito regido pela lei comercial no tocante à exclusividade resultante do registro<sup>456</sup>. É o autor, em seus Comentários à Constituição de 1967, ainda o mais precioso estudo do estatuto constitucional das marcas, que afirma:

Há direito público subjetivo (constitucional) e há pretensão a ter alguém, para si, a marca; mas o direito comercial e as pretensões ao seu uso exclusivo dependem do registro. Por se não fazer a distinção entre o direito público subjetivo, que decorre da observância das formalidades legais, é que se tem discutido se o registro é *declaratório* ou *atributivo*. O que preexiste ao registro é aquele direito, que lhe dá, quanto às ações específicas: a) a ação *possível* (não *necessária*) penal contra o que usa a marca de outrem; b) a ação de nulidade do registro, por outrem, da sua marca, e a de indenização dos danos que tiver sofrido na concorrência efetivamente estabelecida, se estava em uso dela, isto é, se dela se havia apropriado (...); c) a ação de ataque à inconstitucionalidade da lei (ou ato) sobre marcas, por constituir violação da regra jurídica constitucional (...).

Assim, exatamente como ocorre em relação às patentes, existe um direito constitucional à proteção das marcas, direito esse que nasce da criação ou ocupação do signo *como signo marcário*<sup>457</sup> e sua vinculação a uma atividade<sup>458</sup>.

---

<sup>456</sup> MIRANDA, op. cit., p. 570.

<sup>457</sup> Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado. Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático. Vale notar que a expressão originador da marca seria muito mais adequada do que criador ou ocupante; é um termo correntemente utilizado, neste contexto, na língua inglesa. Vide aqui José Antonio B.L. Faria Correa, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da *Revista da ABPI*, No 69, p. 19: “Se é

Esse direito não é, no entanto, ainda direito real, mas apenas uma pretensão a que se constitua a propriedade ao fim do processo administrativo pertinente. Trata-se de um direito formativo gerador. Assim o desenha a dicção constitucional, que comete à lei o dever de assegurar proteção à propriedade das marcas.

### 6.1.3.2. O princípio da especialidade

Note-se que, pela natureza constitucional do sistema de marcas, a apropriação se faz da maneira mais restrita possível dentro das finalidades de assinalação da marca: apenas nos limites do mercado ao qual a marca é dedicada<sup>459</sup>. É o que se diz *o princípio constitucional da especialidade das marcas*<sup>460</sup>, que promove o adequado equilíbrio de interesses, assegurando a distinção com o mínimo de restrição da liberdade de usar signos. De outra maneira, lembra Bento de Faria,

seria permitir o monopólio de uma infinidade de signaes distintivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)<sup>461</sup>.

Assim, através do critério da especialidade, realiza-se o valor constitucional da

---

verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à marca como um direito de ocupação, verdade é, também, que, independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas inventadas pelo titular) a própria ocupação de sinal disponível para a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, pela cultura”.

<sup>458</sup> FERREIRA, Sergio de Andréa. Marca DDI. Registro. Ação coletiva. Antecipação da tutela: inviabilidade, *Revista Forense* – Vol. 371 Pareceres, p. 261, 1. 2. O direito formativo gerador à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se esta for obra desta natureza; ou ao utente que fez, que criou a marca – forma de especificação –, ou achou-a – ocupação –, nesta última hipótese, se res nullius. 1.3. Pontes realça (op. cit., p. 15) que não é do uso que se irradia o direito potestativo, gerador do registro da marca, mas da criação ou do achamento: o uso é fato jurídico, enquanto o direito potestativo se exerce por meio do depósito e do requerimento de registro.

<sup>459</sup> No entanto, vide a seção deste trabalho dedicada à função simbólica das marcas.

<sup>460</sup> BAIOCCHI, Enzo. “Princípio da Especialidade No Direito de Marcas”, manuscrito, (2003). “O princípio da especialidade é a regra substancial no direito de marcas que limita o direito de propriedade industrial do titular de uma marca registrada, e seu uso exclusivo, a certo produto ou serviço, na classe e no ramo mercadológico correspondentes à sua atividade. O objetivo é evitar a apropriação e o uso como marca de sinais que se refiram a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, passíveis de produzir um risco de erro ou confusão para o consumidor”.

<sup>461</sup> FARIA, Antonio Bento de. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial*. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120.

restrição dos bens de exclusiva àquele conteúdo necessário para a realização das finalidades que lhe são próprias, prestigiando no restante a liberdade de iniciativa de terceiros<sup>462</sup>.

Elemento correlativo, mas essencial da construção da especialidade, é o fato de que o signo apropriado pelo registro atua num universo simbólico: ele significa, comunica, é objeto de expressão, e a tensão constante e necessária entre os limites jurídicos e a eficácia simbólica é uma das mais importantes peculiaridades desse objeto de direito.

Vide, quanto a esse ponto, a seção dedicada à eficácia simbólica das marcas.

### 6.1.3.3. Apropriabilidade das marcas

Tal direito, evidentemente, depende também das condições de apropriabilidade do signo. Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*)<sup>463</sup> ou já foi apropriado por terceiros (*res alii*). É quanto a esses últimos que se fala, mas propriamente, de novidade.

Não se pode singularizar e apropriar-se de um signo que já tem livre curso na língua (ou no uso semiológico das imagens), pois, entre outras objeções, haveria uma restrição injustificável da liberdade de expressão. Não se pode apropriar algo que já o foi, licitamente, por terceiros em respeito ao princípio constitucional da propriedade.

A essência da registrabilidade do direito de marcas é o da novidade relativa, ou seja, a de que alguém não lhe tenha obtido a propriedade *naquele mercado específico*<sup>464</sup>. A novidade

---

<sup>462</sup> Valendo aqui repetir o dito de Luiz Roberto Barroso, op. cit., p. 112: “Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva”. O caso não é só de interpretação da norma constitucional que protege as marcas, aliás, mas de construção da regra da exclusividade.

<sup>463</sup> Essa noção é contemporânea a criação do sistema de marcas no Brasil. No Parecer das Seções Reunidas do Império e Justiça do Conselho de Estado, datado de 20 de novembro de 1884 (ou seja, logo depois da nossa primeira lei de marcas), explicou-se que os termos e locuções de uso geral “pertencem ao domínio público e dele não podem sair”: “a marca deve ter alguma coisa de novo ou original, de especial, de característico, que dê, por assim dizer, uma fisionomia individual ao objeto”. Quanto à inconstitucionalidade da apropriação de marcas meramente descritivas, vide Ramsey, Lisa P., “Descriptive Trademarks and the First Amendment”. *Intellectual Property Law Review*, Vol. 36, p. 271, 2004; and *Tennessee Law Review*, Vol. 70, p. 1095, 2003 [<http://ssrn.com/abstract=728572>] (data de acesso em 06/07/2006).

<sup>464</sup> O direito formativo gerador (o direito de postular a propriedade) nasce da ocupação do signo, afetando-lhe a uma atividade específica no âmbito de sua especialidade. Tal explica porque, cessada a exclusividade e o uso da marca, ela cai em *res nullius*. Mas essa ocupação pode se dar em face de uma criação, por exemplo, um desenho original; mas tal criação, neste caso, tem proteção independente – pelo direito autoral – e, se este permanecer vigente, uma nova ocupação após a caducidade ou abandono da marca importará em autorização.

relativa constitui 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.

O signo é apropriável enquanto jamais tenha sido apropriada por alguém, caracterizada a *res nullius*<sup>465</sup>. Ou seja, uma marca que nunca foi registrada, em regra, é uma marca sem proprietário, uma marca livre para ser apropriada por que primeiro a registrar<sup>466</sup>, com a notável exceção direito do usuário anterior.

#### 6.1.4. Vedações constitucionais ao registro

Escolhido dentro da *res nullius* pertinente ao mercado pertinente, o signo passa a ser suscetível de requerimento na via administrativa que lhe reconheça os pressupostos, declare a existência deles, e constitua a propriedade.

Mas - esse *direito formativo gerador* pode ser estiolado por razões de política pública? Tradicionalmente, excluem-se do registro os signos contrários à moral e às idéias, religiões e sentimentos veneráveis (art. 124, III; Convenção de Paris, art. 6º, 2º, parte III). Assim, mesmo se o signo é *res nullius* no mercado pertinente, a tradição normativa brasileira, do direito comparado e dos tratados em vigor impedem o registro de um signo – quando *o signo* em si mesmo é contrário àqueles valores. Pontes de Miranda nota que tais signos constituem um caso particular de *res extra commercium*<sup>467</sup>.

Assim, tem-se admitido, sob a chancela da jurisprudência, que o direito constitucional de registro pode ser coibido por razões de ordem pública. Veja-se, abaixo, a questão das

---

<sup>465</sup> FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Anais do XXI Seminário nacional da propriedade intelectual. Pré uso como fonte de direito em relação às marcas. Rio de Janeiro: ABPI, 2001, p.90.

<sup>466</sup> Note-se que a novidade do invento é coisa inteiramente diversa. O invento em si mesmo é que é julgado ter novidade, se não se encontra no estado da técnica – ou seja, no conhecimento público que, no sistema jurídico brasileiro de da maior parte dos países, é conhecimento público em qualquer país. A novidade da marca é apurada no sistema jurídico relevante (é novidade de apropriação, e não de conhecimento), e assim mesmo, apenas segundo o princípio da especialidade. Seria inconstitucional apurar novidade em outros segmentos de mercado, que não aquele em que se pretende usar a nova marca; permitir que uma marca de outro segmento vedasse o novo registro, dizia já Bento de Faria, “seria permitir o monopólio de uma infinidade de signaes distintivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concorrentes (sic)” (FARIA, op. cit., p. 120). Por essas razões, a noção de novidade marcária é extremamente mais restrita do que a das patentes.

<sup>467</sup> Vide Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, vol. 17, § 2.024.2. Vide, ainda, Tinoco Soares, *Tratado*, p. 963 e seg; Gama Cerqueira, *Tratado*, Vol. II, Tomo II, parte III, 1a 1a. Ed., p. 27 e seg.; Chisum e Jacobs, § 5 C[d]{i}; Burst e Chavanne, 4a. Ed, no. 949.

vedações – possíveis ou não – ao registro de marcas para produtos de tabaco.

Anote-se, porém, que, a luz do Direito Internacional pertinente, a licitude das marcas não tem relação com os produtos *sobre os quais* a marca é aposta. Vigê, impositivo, o princípio da *independência da marcas em face dos produtos e dos serviços* (Convenção da União de Paris, art. 7º.)<sup>468</sup>.

#### 6.1.4.1. Princípio da especificidade das proteções

Coisa também importante é distinção entre a proteção das marcas, como signos destinados ao assinalamento, distinção relativa e publicidade de produtos e serviços, de outras funções de propriedade intelectual, às quais a Constituição reserva outra modalidade de direitos.

A Carta de 1988 provê uma solução de equilíbrio para cada falha de mercado específica:

- (a) direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em certos casos (patentes);
- (b) direitos de exclusiva baseados na em disponibilidade para apropriação, em outros casos (marcas);
- (c) direitos de exclusiva temporários, em certos casos (patentes direitos autorais);
- (d) direitos sem prazo, em outros casos (marcas).

Há desponderação, daí ofensa à Constituição, em assegurar – por exemplo - direitos eternos àquilo que a Carta reserva proteção temporária, ou assegurar a proteção que a Carta especificou para inventos industriais para criações abstratas, no que se poderia de nominar de princípio da especificidade das proteções <sup>469</sup>.

---

<sup>468</sup> BODENHAUSEN, *Guide to the Paris Convention*, BIRPI, 1969, p. 128. Assim, é possível recusar uma marca cujo signo seja contrário à ordem pública ou moralidade, mas não cujo uso – aposto a um determinado produto ou serviço – o seja.

<sup>469</sup> A questão, que merece estudo específico, encontra importante vértice no tocante à cumulação de proteções. Vide Viva R. Moffat, *Mutant Copyrights And Backdoor Patents: The Problem Of Overlapping Intellectual Property Protection*: “To expand rights by creating overlapping protection undermines intellectual property policy and renders nearly impossible the ability to evaluate the effects of the intellectual property laws. If the expansion of rights is to continue, it ought to continue thoughtfully and in a manner that ensures that the law reflects the goals of the intellectual property system and the intent of Congress. If it must be done, enlarging rights within each area of intellectual property law is far preferable to the overlapping patchwork of rights that exists”, encontrado em <http://www.vlex.us/lawjournals/Berkeley-Technology-Law-Journal/Mutant-Copyrights->

A proteção também é específica, ao rejeitar registro para qualquer característica necessária ou *funcional* da marca: a lei ordinária realiza tal propósito através do o art. 124, XXI, que nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, mas também à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico.

Quanto à questão do *efeito técnico*, traz a lei uma antiga exigência quanto à marca – que ela seja um elemento de distinção, e não de funcionalidade. Quanto à questão, pronunciou-se a Suprema Corte Americana em *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159 (1995) na p. 170:

[i]n general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article (..) It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, after which competitors are free to use the innovation.

O que é reiterado em outra decisão, rejeitando a proteção da lei de marcas (Lanham Act) aos aspectos funcionais:

The Lanham Act does not exist to reward manufacturers for their innovation in creating a particular device; that is the purpose of the patent law and its period of exclusivity. The Lanham Act, furthermore, does not protect trade dress in a functional design simply because an investment has been made to encourage the public to associate a particular functional feature with a single manufacturer or seller.<sup>470</sup>

Coisa análoga ocorre com as marcas tridimensionais, admitidas no nosso sistema desde o CPI/96. A função da marca não é a de conformar objeto material que se anuncia, mesmo se a forma do produto ou a sua embalagem possam ser elementos úteis no *merchandising* e na identificação.

Assim é que uma coisa é a marca, e outra o formato do próprio artigo ou sua embalagem: a marca designa, através de signo de natureza simbólica (o significante é independente do significado; “Leão” designa um tipo de mate, e não o felino); o formato ou embalagem ”presentifica” ou identifica o objeto material, funcionando ao identificar como um

---

and-Backdoor-Patents-The-Problem-of-Overlapping-Intellectual-Property/2100-286290,01.html, visitado em 22/10/2006.

<sup>470</sup> *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 34-35 (2001).

signo de natureza indicial (o significante é parte do significado; a fumaça indica o fogo).

Se houvesse identificação entre o objeto de desenho industrial e o de marca, tem-se uma objeção constitucional. O sistema de proteção aos desenhos industriais está sujeito ao cânone constitucional da temporariedade. Não se vê como conciliar a perenidade do objeto marcário e a temporariedade do objeto de desenho industrial, quando são ambos a mesma coisa.

Só poderá haver registro constitucionalmente válido da forma de um produto quando na percepção do público tal aspecto tenha-se tornado índice *notório* da origem do produto. Como a garrafa da Coca-Cola<sup>471</sup>.

Vide, a esse propósito, o entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos:

[the trademark law] has been held to embrace not just word marks and symbol marks, but also “trade dress”—a category that originally included only the packaging, or “dressing”, of a product, but in recent years has been expanded by many courts of appeals to encompass the product’s design. (...)

Design, like color, is not inherently distinctive. The attribution of inherent distinctiveness to certain categories of word marks and product packaging derives from the fact that the very purpose of attaching a particular word to a product, or encasing it in a distinctive package, is most often to identify the product’s source. Where it is not reasonable to assume consumer predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source, inherent distinctiveness will not be found. With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing. (...) a mark has acquired distinctiveness, even if it is not inherently distinctive, if it has developed secondary meaning, which occurs when, “in the minds of the public, the primary significance of a [mark] is to identify the source of the product rather than the product itself. *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U. S. 844, 851, n. 11 (1982).<sup>472</sup>

---

<sup>471</sup> A Resolução ABPI 38 (citando TRIPs, "Art. 15.1 - (...) Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso") parece entender que não seria aplicável o requisito do secondary meaning no Brasil por não estar previsto este critério em texto literal de lei escrita. TRIPs, permissiva neste aspecto, se endereça ao direito nacional, que, se vigente o mesmo requisito da Resolução, jamais teria admitido a atividade inventiva até a Lei de 1996. O secondary meaning é tão importante, como concretização de um requisito próprio à Propriedade Intelectual, e de conformidade aos pressupostos constitucionais que a regem, como a atividade inventiva, que foi igualmente resultado, entre nós, de criação doutrinária e jurisprudencial.

<sup>472</sup> Wal-Mart Stores, Inc. V. Samara Brothers, Inc., --Decided March 22, 2000.

#### 6.1.4.2. Marca como um direito fundado na concorrência

Mas alguns distinguem, além de um monopólio em tensão de concorrência, um direito à marca fundado na própria liberdade de concorrência. Além de jungida – nos excessos – por essa própria liberdade, o direito constitucional de haver marca *realiza a liberdade através de um direito de exclusiva*.

Essa noção está clara no voto do Ministro Célio Borja na Representação 1397, mas deflui igualmente da posição de Miguel Reale:

A bem ver, quem afronta os riscos do mercado, empenhando-se na árdua tarefa da livre concorrência, tem por escopo conquistar uma *clientela* que fique fiel a seus produtos: essa conquista das preferências do mercado é o estímulo criador e propulsor da ‘livre iniciativa’, sendo, desse modo, os *sinais identificadores* (nomes, marcas, insígnias, emblemas) os instrumentos naturais da coleta de clientela, para empregarmos à expressão lembrada por Tito Ravà, Catedrático da Universidade de Roma, no seu *Tratatto di Diritto industriale* (Turim, 1973, t. 1, p. 75). O mesmo professor salienta, aliás, o nexo de implicação lógica entre ‘sinais’ e ‘livre concorrência’, escrevendo: ‘os sinais têm primordial importância no plano da concorrência (*concorrenziale*), pois permitem sejam reconhecidos, lembrados e indicados (os produtos), tornando fácil ao público a manifestação de sua preferência (...). É essa a função jurídica dos nomes, os quais, com o uso adquirem, além disso, um particular *valor de sugestão*, pelo fato de evocarem atributos e qualidades — reais ou imaginários, não importa, pois se trata de valorações individuais — dos sujeitos e dos objetos’ (*Trattato*, cit., p. 75). “Como se vê, não há como desvincular a idéia de ‘liberdade de iniciativa’ da de tutela daquilo que a capacidade criadora ou imaginativa pôs *in esse*, como expressão de qualidades transferidas pêlos sujeitos nos objetos por eles concebidos. “Apaguem-se os objetivos tutelares do ordenamento legal dos registros públicos de nomes, de patentes e de marcas, e todo o aparatoso edifício normativo, que repousa sobre a Constituição e o Código da Propriedade Industrial, se esboroa como por encanto, esvaziado de sua substância medular!”<sup>473</sup>

Tal entendimento levou Fabio Cesar dos Santos Oliveira<sup>474</sup> a entender que, salvo razoabilidade na pretensão da política pública, seria inconstitucional a lei que excluísse um determinada atividade do âmbito do registro marcário. No caso, tratava-se de projeto de lei

<sup>473</sup> REALE, Miguel. *Temas de Direito Positivo*, São Paulo, Ed. RT, 1992, p. 110-111.

<sup>474</sup> Direito Constitucional. Direito Econômico. Propriedade Industrial. Proibição Legislativa do Registro de Novas Marcas de Cigarro, Revista de Direito Mercantil, 133, p. 288. Vide em tema correlato, Clèmerson Merlin Clève, Proscrição da propaganda comercial do tabaco nos meios de comunicação de massa, regime constitucional da liberdade de conformação legislativa e limites da atividade normativa de restrição a direitos fundamentais, Revista Forense - vol. 382 Pareceres, p. 209.

que vedava o registro de marcas para produtos de tabaco.

Curiosamente, uma das mais importantes decisões do Conselho Constitucional Francês versa exatamente sobre a mesma questão, concluindo pela constitucionalidade de uma vedação similar. Mas os elementos da decisão, significativos para nosso tema, são de que se reconheceu o estatuto constitucional do direito sobre a marca como propriedade, fazendo incidir sobre ela os interesses maiores da saúde pública<sup>475</sup>.

### 6.1.4.3. Os aspectos não-concorrenciais do desenho constitucional das marcas

#### 6.1.4.3.1. O direito de uso da língua como parcela do patrimônio cultural

Entretanto, com ser instrumento de concorrência e compromisso com o consumidor, a marca não deixa jamais de ser também instrumento de expressão e de informação. Faz parte essencial dos direitos fundamentais o uso da língua, de forma livre e construtora dos valores humanos. Vem aqui a noção, crucial para nosso tema, de patrimônio cultural:

---

<sup>475</sup> Décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991. "5. Considérant que selon la saisine, l'interdiction édictée par l'article 3 de la loi porte atteinte au droit de propriété dans la mesure où elle ne permet plus d'exploiter normalement une marque, élément du droit de propriété et support d'un produit licite et librement accessible au consommateur ; qu'il y aurait, en outre, transfert d'un élément du droit de propriété à l'Etat par le biais d'une expropriation qui impliquerait à tout le moins un droit à indemnisation ; 6. Considérant que l'article 2 de la Déclaration de 1789 range la propriété au nombre des droits de l'homme ; que l'article 17 de la même Déclaration proclame : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité" ; 7. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, d'utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; 8. Considérant que l'évolution qu'a connue le droit de propriété s'est également caractérisée par des limitations à son exercice exigées au nom de l'intérêt général ; que sont notamment visées de ce chef les mesures destinées à garantir à tous, conformément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, "la protection de la santé"; 9. Considérant que le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée n'est pas affecté dans son existence par les dispositions de l'article 3 de la loi ; que celles-ci ne procèdent en rien à un transfert de propriété qui entrerait dans le champ des prévisions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 10. Considérant sans doute, que la prohibition de la publicité et de la propagande en faveur du tabac est susceptible d'affecter dans son exercice le droit de propriété d'une marque concernant le tabac ou des produits du tabac ; 11. Mais considérant que ces dispositions trouvent leur fondement dans le principe constitutionnel de protection de la santé publique ; qu'au demeurant, la loi réserve la possibilité de faire de la publicité à l'intérieur des débits de tabac ; que l'interdiction édictée par l'article 3 de la loi déferée ne produira tous ses effets qu'à compter du 1er janvier 1993 ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la limitation apportée par l'article 3 à certaines modalités d'exercice du droit de propriété n'est pas contraire à la Constitution ."

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão; (...)

Quanto do dever do Estado, e do direito público subjetivo, ao acesso à cultura:

Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

Para José Afonso da Silva, os direitos culturais a que se refere o art. 215 são os seguintes:

se trata de direitos informados pelo princípio da universalidade, isto é, direitos garantidos a todos.

Quais são esses direitos culturais reconhecidos na Constituição? São: a) direito de criação cultural, compreendidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas; b) direito de acesso às fontes da cultura nacional; c) direito de difusão da cultura; d) liberdade de formas de expressão cultural; e) liberdade de manifestações culturais; f) direito-dever estatal de formação do patrimônio cultural brasileiro e de proteção dos bens de cultura, que, assim, ficam sujeitos a um regime jurídico especial, como forma de propriedade de interesse público. Tais direitos decorrem das normas dos arts. 215 e 216, que merecerão, ainda, exame mais aprofundado no título da ordem social<sup>476</sup>.

Certo é que o titular da marca, ao utilizar a capacidade expressiva do objeto de seu direito para atuar no mercado, sofre necessariamente de uma apropriação do signo pelo domínio comum, qualificado pela liberdade de expressão. Assim lembra Alex Kosinski<sup>477</sup>:

The point is that any doctrine that gives people property rights in words, symbols, and images that have worked their way into our popular culture must carefully consider the communicative functions those marks serve. The originator of a trademark or logo cannot simply assert, "It's mine, I own it, and you have to pay for it any time you use it." Words and images do not worm their way into our discourse by accident; they're generally thrust there by well-orchestrated campaigns intended to burn them into our collective

---

<sup>476</sup> SILVA, op. cit., p. 320.

<sup>477</sup> Alex Kozinski, Judge, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Trademarks Unplugged, New York University Law Review, October 1993, 68 N.Y.U.L. Rev. 960.

consciousness. Having embarked on that endeavor, the originator of the symbol necessarily - and justly - must give up some measure of control. The originator must understand that the mark or symbol or image is no longer entirely its own, and that in some sense it also belongs to all those other minds who have received and integrated it. This does not imply a total loss of control, however, only that the public's right to make use of the word or image must be considered in the balance as we decide what rights the owner is entitled to assert.

#### 6.1.4.3.2. Direitos exclusivos e liberdade de informação

O estatuto constitucional das marcas tem assim outra vertente além da propriedade – o da liberdade de informação. E isso se dá de forma dupla: existe a tensão entre o direito à informação de terceiros e exclusividade legal do titular da marca.

O princípio constitucional opositor, aqui, é o vazado no art. 5º da Carta:

**IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.**

Seja através da aplicação de algum dos limites legais ao direito, seja através da interpretação da lei autoral, é preciso ficar claro que a propriedade intelectual não pode coibir, irrazoável e desproporcionalmente, o acesso à informação por parte de toda a sociedade, e o direito de expressão de cada um<sup>478</sup>.

---

<sup>478</sup> Sobre o uso social das marcas como manifestação de liberdade de expressão, vide Sonia K. Katyal, *Semiotic Disobedience*, encontrado em <http://justinhughes.net/ipsc2005/papers/Paper-KATYAL.doc>, visitado em 26/10/2206: ‘As many other scholars have argued, an overbroad extension of trademark rights can deleteriously impact the marketplaces of speech and affect democratic deliberation. Yet at the same time, an overbroad assessment of trademark control can also split the marketplace of speech, thereby sowing the seeds for semiotic disobedience. Rather than forming parodies that receive enfranchisement under the law, some artists and activists will seek to interrupt and then occupy the sovereignty of the brand itself— raising, and even inviting— civil sanction. Consider this case, involving the ubiquitous Starbucks logo, which consists of a green and white graphic depiction of a mermaid, emblazoned on countless Starbucks items, including cups, napkins, apparel, mugs, ice creams, coffees, and other assorted retail items. Cartoonist Kieron Dwyer reworked the logo extensively, first by anatomically enhancing it, adding a navel ring as well as a cellular phone, opening the mermaid’s eyes, and then by replacing the words “Starbucks Coffee” with the words “Consumer Whore.” And some versions of the parody include the slogan “Buy More Now” underneath the logo. Although well aware that there were some risks of a lawsuit involved in his logo, Dwyer insisted on publishing his work on the cover of his comic magazine, and selling a few t-shirts along the way. Soon after, he was faced with a suit from Starbucks alleging copyright infringement, trademark infringement, and dilution. The suit contended that the logo was “sexually offensive” and would tarnish the trademark by associating it “with conduct that many consumers will find lewd, immoral, and unacceptable.” The court’s approach in resolving this case is both interesting and symbolic of the difficulty courts have with integrating semiotic disobedience into case law regarding the intersection of trademark and First Amendment principles. While the court rejected Starbucks’ trademark and

### 6.1.5. Resumo da noção constitucional de propriedade das marcas

Parece assim, assente que as marcas sejam, no âmbito constitucional brasileiro, uma das formas de propriedade que, na entretela da Carta, constituem um *topos* de equilíbrio específico entre interesses juridicamente relevantes, dotados esses da natureza de princípios<sup>479</sup>.

#### 6.1.5.1. Quais são os fins sociais da marca

Do estatuto de propriedade, a marca fica submetida ao fim social; fim esse ainda qualificado pela cláusula finalística específica da propriedade industrial. Haverá uma dedicação ao social, além da simples autonomia privada<sup>480</sup>. Outros interesses convivem, no plano constitucional, com o que tem o primeiro utente da marca em pedir-lhe o registro.

No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de

---

copyright infringement claims on the grounds that the mark represented protected parody and fair use, the court ultimately granted an injunction against further publication on the grounds that the parody tarnished Starbuck's image, thus constituting dilution. In other words, the parody's negative, humorous association had to be enjoined, simply, because it worked successfully in exposing the subtle motivations behind the Starbucks enterprise". Em palestra na UFJF em 14/9/2206, me foi suscitado pela platéia como exemplo de uso parodial de marca o caso Daspu, onde se criou um brand através da analogia com a marca de alto luxo Daslu. No entanto, vide a observação de Jason Bosland, *The Culture of Trade Marks: An Alternative Cultural Theory Perspective*, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=771184](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=771184), vistado em 26/10/2206: "The underlying difficulty with shaping a dilution right is balancing the competing interests in allowing the public to use a mark as an expressive resource through criticism or commentary, while at the same time, preventing harm which is adverse to a trade mark's continued cultural use. To balance these interests, I propose that the expressive use of a mark should be protected from dilution in the context of trade, that is, where a plaintiff's mark is being used in the advertising context to market a defendant's goods or services. This is to be compared with a commercial situation where the defendant's expressive use of a trade mark forms part of the goods on offer, such as in the title or lyrics of a song, or where the trade mark is used in a poster or on a t-shirt."

<sup>479</sup> Note-se que mesmo bens imateriais fora da entretela da propriedade intelectual têm reconhecida a tutela constitucional da propriedade, como o fundo de comércio. Da abundante jurisprudência do STF sobre o tema, veja-se aqui a invocação constitucional direta: "RE - Recurso Extraordinário Processo: 95689 UF: Rj - Rio de Janeiro Órgão Julgador: Fonte DJ 06-08-1982 Pg. -07351 Ementas Vol. -01261-02 Pg. -00737 RTJ Vol. -00106-02 Pg. -00682 Relatores (A) Rafael Mayer, Unânime. Resultado Conhecido E Improvido Veja ERE-28748, RE-82909, RE-85420. Ano: 1982 Aud: 06-08-1982, Ementa Desapropriação. Locação. Indenização. Fundo de Comércio. CF, Arts. 107 E 153, Par-22. -É devida indenização ao locatário pelos prejuízos advindos da desapropriação do imóvel em que estabelecido comercialmente. Precedentes do STF. Recurso Extraordinário conhecido e provido, Em Parte.

<sup>480</sup> A doutrina comercialista clássica sempre distinguiu o interesse público no uso adequado das marcas. Vide Carvalho de Mendonça, *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 219, n° 224.

serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado (STJ – REsp 3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990).

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial<sup>481</sup>, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor<sup>482</sup>.

Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado<sup>483</sup>. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada<sup>484</sup>.

É de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do direito, ou, não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na *res nullius*<sup>485</sup>), com a veracidade<sup>486</sup> e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade<sup>487</sup> e a chamada novidade relativa.

---

<sup>481</sup> Vide acima, no primeiro capítulo deste estudo: “a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, funcionando de forma idêntica à proteção ao investimento criativo”.

<sup>482</sup> Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de marca registrada, vide a citação de Gustavo Leonardos, acima.

<sup>483</sup> “I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma impugnata, che mira - attraverso il rispetto del canone, prior in tempore potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri elementi d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità”. Corte Constitucional Italiana Sentenza 42/1986 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

<sup>484</sup> Tal interesse, porém, não é de natureza a tornar obrigatório o registro de marcas, nem, aliás, o patenteamento de todos inventos. Esses remanescem como faculdades do criador da marca ou do invento.

<sup>485</sup> Não em domínio público, pois essa noção importa em um interesse positivo comum, na *res communis omnium*, e não na liberdade de apropriação. Quanto à distinção, vide o nosso “Domínio Público e Patrimônio Cultural”, em *Estudos em Honra a Bruno Hemmes*, Ed. Juruá, no prelo, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf>. (data de acesso em 14/11/2005) Vide também Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.130.2.

<sup>486</sup> MIRANDA, Pontes de. op. cit.: “Hão de ser verdadeiras as marcas, isto é, de não mentir, de não induzir em erro o público sobre a natureza, qualidade ou origem dos produtos marcados: o nome da pessoa física, ou da pessoa jurídica, que dela é proprietária, há de ser o que figura, o lugar da proveniência do produto tem de ser o que se menciona”.

<sup>487</sup> Burst e Chavanne, op. cit., p. 511 a 530. A dimensão jurídica na distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum.

#### 6.1.5.2. Efeitos da cláusula finalística quanto às marcas

Mas essa dedicação é diversa daquele vínculo geral entre a propriedade mobiliária física, ou da propriedade sobre a empresa, aos seus fins sociais. A lei que lhe garantir a propriedade da marca, como da patente (mas não dos direitos autorais<sup>488</sup>), visará o interesse social do País, assim como favorecerá o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico do País.

Essa dedicação, assim, tem uma ênfase no aspecto dinâmico da função social, que é o *desenvolvimento*, e a uma singularização do interesse social genérico, que é o interesse nacional *brasileiro*.

#### 6.1.5.3. Tensão concorrencial específica das marcas

Simultaneamente, a marca é objeto de uma propriedade constitucional que se realiza *na concorrência e pela concorrência*. No sistema jurídico brasileiro, a Constituição se inaugura com uma declaração em favor da liberdade de iniciativa, e insere entre os princípios da Ordem Econômica o da liberdade de concorrência. Tal antagonismo, como o queria Ruy Barbosa, perpassa a análise de todo direito de marcas<sup>489</sup>.

Num limite extremo, o uso de qualquer instrumento concorrencial não pode importar em abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros<sup>490</sup>. De outro lado, cabe exatamente ao Estado garantir que haja o acesso à concorrência seja livre de manifestações deste mesmo abuso de poder econômico. Entre a adequada função concorrencial da marca e seu abuso, há um espaço

---

488 Pois este é garantido pelo art. 5º., XVII da Carta, que só se acha vinculado ao princípio geral da função social.

489 “Cabe avaliar o caso concreto, situando a disputa judicial na tensão entre dois princípios constitucionais, quais sejam, a garantia da propriedade das marcas e da livre concorrência, presentes no art. 5º, XXIX, e no art. 170, IV, da Carta Magna, respectivamente. Em outros termos, a solução da demanda encontrará fundamento seguro se forem feitas distinções necessárias para explicitar melhor a dita tensão.”, Apelação Cível- Sexta Câmara Cível, Nº 70003640174, Comarca de Porto Alegre, 10 de dezembro de 2003

490 BASTOS, Celso Ribeiro, em *Comentários à Constituição do Brasil*, vol. 7, Saraiva, 1990, p. 76. MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo, *Ordem Econômica e Desenvolvimento na Constituição de 1988*, APEC, 1989, p. 74.

constitucionalmente delineado, que a lei deve distinguir e implementar-se<sup>491</sup>.

Um resultado imediato dessa tensão, no próprio estamento constitucional, é o princípio da especialidade, antes referido.

#### 6.1.5.4. A conciliação dos interesses constitucionais e as limitações legais

Uma série de limitações às exclusivas é inserida na lei ordinária, como aplicação das regras de ponderação na constituição de exclusivas.

Assim, por exemplo, no caso das patentes, a limitação que permite a utilização do objeto do monopólio para fazer pesquisas tecnológicas – inclinando-se a propriedade ao interesse constitucional maior de “desenvolvimento tecnológico do país”, como o quer o inciso XXIX do art. 5º da Carta. Ou a que estabelece como fronteira dos direitos de marcas, patentes ou direito autoral a primeira operação comercial que promova retorno ao investimento tecnológico do titular, liberando a partir daí a circulação dos bens físicos relevantes – garantindo a mínima interferência com a liberdade de comércio.

No caso da lei brasileira em vigor, prescreve o art. 132:

- (a) que os comerciantes ou distribuidores podem usar seus próprios sinais distintivos, juntamente com a marca do produto, para publicidade e distribuição, facultando assim o uso das marcas de comércio a par das de fábrica. Evita-se, assim, o extravasamento indevido da exclusiva aos ciclos posteriores de circulação de mercadorias e serviços.
- (b) que os fornecedores de insumos dedicados (no dizer da lei, “fabricantes de acessórios”) utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Evita-se, assim, o uso da marca para coibir o mercado de reposição.
- (c) que é facultada a exaustão interna da marca e, no caso dos §§ 3º e 4º do art. 68 do CPI/96 (importação de produto patenteado), aplica-se à marca do produto patenteado também a exaustão internacional; e

---

491 Em uma interessante série de casos, foi contestado ato normativo da União que impedia os postos de serviços de combustível portadores de uma determinada marca (“bandeira”) de venderem produtos de outras origens, que não a da marca. O argumento era de que essa vinculação à marca violaria a liberdade de iniciativa dos postos. Decidiu o STJ: Mandado de Segurança N. 4.138 - DF (95.0034700-8), Primeira Seção (DJ, 21.10.1996) Relator: Exmo. Sr. Ministro José Delgado. “É que as Portarias examinadas visam a defesa das marcas dos produtos que foram, a altos custos, fixados no meio do consumidor e dele ganharam confiança. Com a liberdade das “bandeiras” torna-se difícil identificar a marca do produto, pela ausência de transparência. A afirmação dos impetrantes de que foi violado o princípio de livre iniciativa não tem raízes sólidas. Livre iniciativa de atividade econômica não significa liberdade absoluta, como explicou, adequadamente, Manoel Gonçalves Ferreira Filho: “Livre iniciativa não significa senão liberdade de iniciar um “negócio” e dirigi-lo sem constrangimentos exceto os que o Estado, por suas normas, impõe, para a defesa do bem comum.”

(d) que é livre a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Quanto a esse último aspecto, o propósito central é garantir a liberdade de expressão quanto ao signo marcário, fora do contexto da especialidade. Mas, como observa Gustavo S. Leonardos, o texto legal *dixit minus quam voluit* em face do texto constitucional, e tem de ser lido de acordo com a Carta de 1988, para cobrir também exemplos de livre expressão comercial, em particular a publicidade comparativa:

A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.<sup>492</sup>

O dispositivo do art. 132 também protege o uso da marca com fundamento na liberdade de expressão, inclusive em paródia<sup>493</sup>.

#### 6.1.6. Propriedade constitucional e propriedade no direito comum

É importantíssimo notar, porém, que o fato de a marca ser uma das *propriedades* tratadas no âmbito constitucional não implica em que ela tenha o exato regime da propriedade

---

<sup>492</sup> A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.

<sup>493</sup> Em sua resposta à questão 168 da AIPPI, no entanto, a ABPI entende: “However, the trademark owner is entitled to protect the reputation of his registered trademark. Thus, if the parody is offensive, such aspect might be understood as a harm to the trademark distinctiveness, entitling the owner to legal remedies”. É de se discordar dessa conclusão. O que se deve recusar é o uso de paródia em competição; mas o livre uso da crítica em circunstâncias diversas do uso no comércio estará integralmente assegurado.

do direito comum, que – se coubesse tal tratamento - seria a propriedade típica dos bens móveis<sup>494</sup>.

Na verdade, é logicamente impossível assimilar a *totalidade* do instituto da propriedade dos bens móveis físicos à especificidade dos bens móveis intelectuais. O feixe de tensões que leva à constitucionalidade da propriedade dos bens físicos é diverso dos vetores de forças que legitimam os bens exclusivos que se constroem na concorrência e sob as tensões da liberdade de iniciativa.

Essa constatação é refletida na multiplicidade de explicações doutrinárias sobre a natureza jurídica da proteção jurídica deferida às marcas<sup>495</sup>. Listam-se ilustres autores subscrevendo o entendimento de que os bens intelectuais sejam, efetivamente, objeto de uma propriedade *tout court*<sup>496</sup>, ou de um direito equivalente com a peculiaridade de exercer-se sobre um bem imaterial<sup>497</sup>, outros ainda pendendo para a concepção pura de monopólio<sup>498</sup>. Mas a parcela majoritária da doutrina se inclinará, atualmente, em outro sentido<sup>499</sup>.

---

<sup>494</sup> Na legislação em vigor, os direitos de propriedade industrial regidos pela Lei. 9.279/96, os cultivares e os direitos autorais são definidos como bens móveis.

<sup>495</sup> Sobre as inúmeras doutrinas relativas à natureza jurídica das marcas, vide João Paulo Capella Nascimento, A Natureza Jurídica do Direito sobre os Bens Imateriais Revista ABPI No 28, mai/jun 1997, p. 23. Vide também BASSO, Maristela, *O Direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.31-6. ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. *Denominação de origem e marca*. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 91-102. TROLLER, Alois, *Précis du droit de la propriété immatérielle*. Genève: Helbing & Lichtenhahn, 1978, p. 46-48. VIVANT, Michel. *Les biens immatérielles et le droit*. Paris: Ellipse p. 34 e 98. Também FOYER e VIVANT, *Le Droit des Brevets*, PUF 1991, p. 263 e seg., num resumo essencial das discussões sobre o tema.

<sup>496</sup> Em especial, em nosso direito, Pontes de Miranda. Mas veja-se Gama Cerqueira, Tratado, op. cit., Rio de Janeiro, Forense, 1946, v. 1. 1a. Parte, p. 350 e s.: "... as objeções que se erguem contra a aplicação do conceito de propriedade ao direito sobre as marcas não atingem esse direito no que tem de essencial".

<sup>497</sup> Segundo a doutrina de Josef Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim, 1900, p. 55 e seg. e Edmond Picard, Le Droit Pur, Bruxelles, Larcier, 1899, p. 121. no sec. XIX, e, mais recentemente, Léon Dabin. Para Koehler, a temporariedade dos direitos sobre bens imateriais impediriam classificá-los como propriedade. No entanto, Pontes de Miranda nota que a propriedade móvel resolúvel existe no sistema do Código Civil; a teoria de Koehler, como nota José Roberto d’Affonseca Gusmão, A Natureza Jurídica do Direito da Propriedade Intelectual, manuscrito, PUC/SP, 1997, p. 11, apud Capella Nascimento, op. cit., p. 26, nota que Koehler é particularmente inadequado em relação às marcas, cuja proteção não é limitada no tempo.

<sup>498</sup> Como Remo Franceschelli, Nature Juridique des droits de l’auteur et de l’inventeur, Mélanges Roubier, 1961, T.2, p. 453.

<sup>499</sup> Um autor tão contemporâneo como Frédéric Pollaud-Dulian, em Droit de La Propriété Industrielle, Montchrestien, 1999, p. 601, reflete o que dizemos: « La nature juridique du droit de marque est discutée, comme celle des droits de propriété intellectuelle en general. La théorie des droits de clientèle de Roubier est particulièrement adaptée aux marques, en raison de leur fonction. Il n'en demeure pas moins que, même si la marque sert à rallier la clientèle, elle ne confere aucun droit sur celle-ci. Si elle permet son attachement, elle ne le garantit pas. Le législateur a choisi de qualifier ce droit de propriété, même s'il s'agit d'une propriété bien particulière, puisqu'elle porte sur le droit exclusif d'exploiter le signe dans la spécialité choisie ». Definindo o

A tendência dominante é reconhecer, como o faz nosso constitucionalismo, uma dupla natureza, para que se adote quase sempre, a par da *propriedade*, o aspecto concorrencial do direito à marca<sup>500</sup>. Ou seja, uma *propriedade concorrencial*.

#### 6.1.6.1. Bem incorpóreo fora da propriedade

Tal doutrina não é cega à constatação da existência de um *bem incorpóreo*, fora do escopo da *propriedade concorrencial*.

Em verdade, cremos inevitável o reconhecimento da noção de um bem imaterial prévio ou externo à propriedade. Há tal noção quando se reconhece à criação expressiva, abstraídos os direitos patrimoniais, um *direito moral*, mesmo ao fim do direito patrimonial, ou quando este não possa se constituir.

Também existe tal noção ao reconhecermos *direito formativo gerador* na criação tecnológica, *antes* de exercido o direito de requerer patente ou registro de cultivar; ou na invenção nunca patenteada, que continuará sendo usada pelo seu criador, mesmo se outro criador autônomo vier a pedir e obter patente<sup>501</sup>.

No que nos interessa, haverá igualmente um bem incorpóreo no signo criado (especificação) ou – se já existente – simplesmente sugado da *res nullius* (ocupação), apropriado pelo interessado, inclusive com vistas a obter-lhe a propriedade<sup>502</sup>.

Também haverá bem incorpóreo, separado da propriedade, nas idéias abstratas, não suscetíveis de qualquer proteção *erga omnes*, ou no segredo de empresa, que não tenha sido objeto, ou não possa legalmente ser nem direito autoral nem patente.

---

que é marca, o mesmo autor vai em todas direções ao mesmo tempo: « L'enregistrement confere au titulaire un droit de propriété incorporel, qui consiste en un droit exclusif d'exploitation ou monopole d'exploitation, opposable à tous, mais limité au cadre de la spécialité ».

<sup>500</sup> Em particular, vide Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Sirey, Paris, 1952, p. 435, e Tulio Ascarelli, *Teoria della Concorrenza e dei beni Immateriali*, 3a. Ed. Giuffrè, 1960, p. 233 que vêem na imaterialidade de tais direitos apenas a eventualidade dos direitos de clientela, ou (no dizer de Ascarelli), a expectativa razoável de réditos futuros. O Direito Europeu reflete essa dupla natureza: o Art. L. 714-3 do CPI francês diz que « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a designés ». Já a Diretriz Européia correspondente só menciona no seu artigo 5 um “direito exclusivo”.

<sup>501</sup> CPI/96, art. 45.

<sup>502</sup> FERREIRA, Sergio de Andréa, op. cit. loc. cit., 1.1. Expõe Pontes de Miranda (*Tratado de Direito Privado*, 4ª ed., São Paulo, RT, 1983, XVII: 6, p. 69) que, no âmbito desse Direito, há o direito de propriedade lato sensu, isto é, o direito patrimonial, que é potestativo (formativo) gerador, consistente no direito ao registro, e que, portanto, preexiste ao mesmo; e há o direito real, que resulta do registro, e que é o direito formado. (...)

Esses fatos jurídicos, ou objetos de direitos não patrimoniais, têm uma natureza absolutamente peculiar, cuja descrição provavelmente não poderia ocorrer sem utilizar-se alguma forma similar a “bem incorpóreo”, ou “bem imaterial”; ou “bem intelectual”.

#### 6.1.6.2. Quando o bem incorpóreo se faz propriedade

Cada um desses bens pode ter existência autônoma em direito. Por exemplo, a criação de uma nova solução técnica, por si só, legitima o poder de requerer patente, e gera um direito autoral de nomeação. Mas não é objeto de propriedade. Sê-lo-á, no entanto, se o inventor requerer e obtiver a patente; neste caso, passa a ter um título de exclusividade do uso do bem imaterial, *na concorrência*.

Essa exclusividade não recai *sobre* o mercado, nem *sobre* o bem imaterial, mas tão somente na intercessão dos dois fenômenos, ou seja, quando o bem incorpóreo é trazido ao mercado (ou seja, ele se torna um bem-de-mercado). Assim, a possibilidade de uma *propriedade intelectual* surge quando se produz, se conforma, ou se transforma o bem intelectual com vistas ao mercado<sup>503</sup>.

#### 6.1.6.3. O problema central do bem incorpóreo como bem-de-mercado

O problema central de colocarem-se bens incorpóreos como marcas, inventos ou filmes no mercado é a *natureza evanescente* desses bens imateriais. Quando eles são lançados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e total dispersão. Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa, perdendo a sua economicidade.

As características desses bens são apontadas pela literatura, como já visto em seção anterior deste trabalho:

- (a) o que certos economistas chamam de não-rivalidade.
- (b) o que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade.

Como consequência dessas características, o livre jogo de mercado é insuficiente para

---

<sup>503</sup> Como disse a Suprema Corte Americana em *Hanover Star Milling Co. V. Metcalf*, 240 U.S. 403 (1916) “(...) is the trade, and not the mark, that is to be protected”. Sobre o estatuto desse bem incorpóreo em economias que não a de mercado, vide BARBOSA, op. cit., 40.

garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma tecnologia, num filme, ou numa marca que requeira alto custo de desenvolvimento ou publicidade, e seja sujeito a cópia fácil.

Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de mercado, algum tipo de ação deve ser intentada para corrigir esta deficiência genética da criação intelectual. A criação tecnológica ou expressiva é *naturalmente* inadequada ao ambiente de mercado.

#### 6.1.6.4. O que é propriedade intelectual

Assim é que o Direito instituiu, a partir do início da economia de mercado, uma construção jurídica específica pelo qual se dá uma *exclusividade de uso no mercado* de certo bem incorpóreo. Essa exclusividade de mercado (e só *no mercado*) tem-se chamado de *propriedade intelectual*.

No nosso entender, não se tem aí propriedade móvel *stricto sensu*, mas um direito de exclusividade, ou, ecoando Ascarelli, um *direito de exclusiva*. O caso particular da Propriedade Intelectual é a de uma exclusividade que recai sobre uma atividade econômica específica que consiste na exploração no mercado de uma *criação estética*, um *investimento numa imagem*, ou então uma *solução técnica*, cujo valor merece proteção pelo Direito.

Uma análise mais cuidadosa da questão revela que, em todos os casos, há de início, uma oportunidade – a de explorar o mercado propiciado pela criação imaterial. Mas essa oportunidade é diluída imediatamente pela *evanescência* suscitada pela natureza desses bens incorpóreos. Ao instituir uma exclusividade legal, o direito apropria este mercado novo, ou localizado, em benefício do criador<sup>504</sup>. Cria assim uma *oportunidade exclusiva*.

Esse direito de exclusiva é *erga omnes*; como o é a propriedade. Ele é um direito absoluto (“a marca é bem [móvel] incorpóreo, é objeto de domínio”, Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado §2.021.1)<sup>505</sup>. Existem na marca registrada os três “sintomas” que

<sup>504</sup> Vide, para uma longa análise dessa posição, o capítulo inicial do nosso *Uma Introdução (...)* 2a. Ed., Lúmen Júris, 2003.

<sup>505</sup> « ...il faut bien reconnaître que le droit de la propriété intellectuelle emprunte surtout l’absolutisme au droit de propriété du Code civil et guère plus ». Pullaud-Dullian, op. cit., p. 6. Tem-se aqui a noção jurídica, e não política, de direito absoluto, vale dizer, a relação de direito que submete a coisa à pessoa a quem se acha diretamente vinculada.

Josserand indica como revelando a propriedade: um controle tão completo quanto seja possível do bem-oportunidade, uma exclusividade desse bem-oportunidade, e a oponibilidade absoluta desse direito<sup>506</sup>.

Mas é igualmente Josserand que nota a multiplicidade de objetos que entram na noção de propriedade; cada bem específico corresponde a uma forma de apropriação, cujo estatuto deve estar em harmonia com os fins prescritos para tais bens<sup>507</sup>. Essa exclusiva, por recair num bem-imaterial-em-mercado, não deixa de ser propriedade. É *uma* propriedade.

Como se verá, essa propriedade é *direito real*.

## 6.2 A propriedade da marca na lei ordinária brasileira

### 6.2.1. A tutela civil

Segundo o Art. 129 da Lei 9.279/96, a *propriedade* da marca se adquire pelo registro. Pelo registro, fica atribuída ao titular a fruição exclusiva da utilização do signo no mercado designado, com exclusão de todas outras pessoas<sup>508</sup>. Isto basta para emprestar ao direito *erga omnes* da marca a natureza jurídica da propriedade, em toda a extensão do termo?

A propriedade é, no dizer do Código Civil, Art. 1.228, a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Assim, será o direito *exclusivo* de usar a marca, de tirar dela os frutos, inclusive mediante licenciamento; é direito de alienar o título, e de defendê-lo contra quem o violar.

Não será por outra razão que a Lei 9.279/96 menciona, neste mesmo art. 129, o *uso exclusivo* - o *usus* da propriedade clássica - em todo o território nacional. O art. 130 menciona ainda as faculdades de ceder seu registro ou pedido de registro (*abusus*); de licenciar seu uso

---

<sup>506</sup> Louis Josserand, *Cours Elementaire de Droit Civil*, Tomo I, 3e éd., Paris, Sirey, p. 1515.

<sup>507</sup> JOSSERAND, op. cit, p. 1517: «chaque catégorie de biens comporte une forme d'appropriation à elle particulière (...) Il n'y a pas une propriété; il y a des propriétés, parce que l'intérêt de la société est que l'appropriation des biens comporte des statuts en harmonie avec les buts poursuivis, lesquels varient beaucoup; le droit de propriété est un des plus souples et des plus nuancés qui figurent dans les différentes catégories juridiques ; sa plasticité est infinie».

<sup>508</sup> Planiol e Ripert, *Droit Civil Français*, t. 3, ed. de 1926, no. 212, p. 570: «Le droit de propriété est exclusif : il consiste dans l'attribution de jouissance d'une chose a une personne déterminé, à l'exclusion de toutes les autres».

(*fructus*); e de zelar pela sua integridade material ou reputação (*jus persequendi*)<sup>509</sup>. Como essas faculdades se referem ao *registro*, independentemente de quem o detenha, trata-se de um direito *real*<sup>510</sup>.

Não só a propriedade, mas também outros direitos mobiliários de fruição e garantia se aplicam às marcas registradas. O art. 136 da mesma lei prevê ainda a hipótese de gravames e limitações à propriedade. Tais ônus serão, entre outros, o penhor e a penhora<sup>511</sup>, mas também o uso, usufruto<sup>512</sup>, fideicomisso<sup>513</sup> ou a transferência fiduciária<sup>514</sup>.

---

<sup>509</sup> CERQUEIRA, Gama, Tratado, op. cit., Vol. II, Tomo II, Parte III, p. 163, assim descreve o conjunto dos direitos resultantes do registro: “De acôrdo com o exposto, resultam do registro: a) o direito exclusivo de usar a marca para os fins constantes do registro; b) o direito de usar dos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legítima em artigo de outro, procedência; c) o direito de anular o registro de marca idêntica ou semelhante obtido por terceiros para distinguir o mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim; d) o direito de dispor da marca registrada, transferindo-lhe o registro ou cedendo-lhe o uso. O direito ao uso exclusivo que compete ao titular do registro compreende: a) o direito de apor a marca nos produtos pertencentes ao ramo de indústria ou comércio que explora ou nos produtos indicados no registro, diretamente ou nos seus envoltórios e recipientes; b) o direito de pôr no comércio os produtos assim marcados; c) o de usar a marca independentemente do produto, mas em relação com êle, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda. O titular do registro tem, ainda, o direito à permanência da marca no produto, não sendo lícito suprimi-la ou substituí-la por outra, enquanto o produto se encontrar no comércio”.

<sup>510</sup> O caráter distintivo deste, seu "efeito constante", é o fato de o direito real afetar o objeto da propriedade sem consideração a pessoa alguma, seguindo-o incessantemente em poder de todo e qualquer possuidor. "Este caráter é oposto ao do direito pessoal, que não adere ao objeto da propriedade, não o segue; mas prende-se exclusivamente à pessoa obrigada" (obra e ed. citadas, LXXI). Teixeira de Freitas e a Unificação do Direito Privado, *Revista Forense*, Vol. 287, p. 415.

<sup>511</sup> MIRANDA, Pontes de, op. cit., § 1.945. 2. Penhor – O direito real de exploração (= a patente, elipticamente) é empenhável. Tem-se de exigir a forma escrita, com a indicação da soma garantida, o nome do outorgado, título e data. Para efeitos em relação a terceiros, tem de ser feita a anotação e o título fica arquivado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à semelhança do que se passa com as licenças (...). O autor não admitia, no regime de 1945, a penhora e o penhor de marcas. No entanto, desvinculando-se a partir de 1967 a marca e o fundo de comércio, aplicar-se-á o mesmo regime que, anteriormente, valeria para as patentes. A doutrina francesa (Vide André Bertrand, *La Propriété Intellectuelle*, L. II, Delmas, 1995, p. 432. , Pollaud-Dullian, op. cit., p. 633) é pacífica quanto ao uso da marca como garantia. No atual regime brasileiro, é também tranqüila a penhora da marca: Agravo de Instrumento - 34283 Processo: 98.02.50798-9 UF: RJ Órgão Julgador: Quinta Turma Data da Decisão: 11/04/2000 TRF200069217 Ementa - Execução Fiscal - Nomeação à penhora de marcas industriais - Penhora de 30% do faturamento da empresa - Impossibilidade - Aplicação do art.620 do C.P.C - Precedentes do STJ I. A penhora sobre o faturamento da empresa configura penhora do próprio estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, só se admitindo se infrutífera a tentativa de se penhorar outros bens. II. Sendo o valor das marcas de propriedade industrial oferecidas pelo devedor de valor superior à própria dívida, há suficiente garantia para que discuta posteriormente, em sede de embargos. III. Aplicação do art.620 da Lei de Ritos, segundo o qual a execução fiscal deve ser feita pelo modo menos gravoso para o devedor.

<sup>512</sup> DANNEMANN, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, anotações ao art. “Entre os direitos reais sobre a coisa alheia (*jura in re aliena*), são aplicáveis à marca, como afirmado, o penhor e o usufruto. O penhor, que vem narrado no art. 1.431 do NCC é definido por Clóvis Bevilácqua como o direito real que submete uma coisa móvel ou mobilizável ao pagamento de uma dívida. O usufruto, que vem disposto no art. 1.390 do NCC pode ser definido, nas palavras de Bevilácqua, como o direito real, conferido a uma pessoa, durante certo tempo, que autoriza a retirar da coisa alheia os frutos e utilidades que ela produz. O ônus real de garantia consubstanciado no penhor, assim como o direito real de usufruto, que possa recair sobre a

Propriedade segundo a Carta e segundo a lei ordinária, pelo menos o direito sobre as marcas parece dever classificar-se como tal<sup>515</sup>. Ou melhor: as marcas serão tratadas segundo idêntico paradigma, o que, para a prática do Direito, vale fazer um só o regime jurídico.

Note-se que para propósitos penais, o conteúdo da propriedade sobre marcas inclui um número de restrições sobre o *produto* no qual a marca é aposta, e não somente sobre o uso, fruição, alienação e proteção da marca propriamente dita.

#### 6.2.1.1. Usus como atributo positivo da propriedade

Como indicado na análise constitucional da propriedade das marcas, o *usus* foi admitido em decisão relevante do STF como faculdade necessária do direito marcário. O mesmo não ocorre, tradicionalmente, quanto às patentes, cultivares e outros direitos exclusivos sobre produtos e serviços que dependem de ação regulatória estatal. Nesses casos, enfatiza o aspecto *negativo* do direito, sem facultar ao titular do direito exclusivo um *usus*.

Nota-se, no entanto, que a ANVISA<sup>516</sup> tem entendido condicionar o uso de marcas (a que dá o nome ajurídico de *nomes comerciais*) a determinados parâmetros administrativos, invocando a proteção do consumidor e os interesses da saúde<sup>517</sup>.

---

marca pode advir de ato de vontade do particular titular do domínio, por negócio jurídico, ou por decisão judicial que verse sobre o direito em tela, reconhecendo sua existência ou aplicabilidade”.

<sup>513</sup> MIRANDA, Pontes de. op. cit., § 2.021. O autor, admitindo todos esses regimes, vincula, porém, sob a lei de 1945, a marca ao fundo de comércio. Como houve a desvinculação dos dois a partir da lei de 1967, é de se entender que o usufruto, etc., hoje se fará da marca em si mesma.

<sup>514</sup> Ib. ibdem. § 2.021.6. Na dicção do atual Código Civil tratar-se-ia da a propriedade fiduciária, art. 1.361, ou seja, o domínio resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com a finalidade de garantia, transfere ao credor.

<sup>515</sup> Para certos autores, do ponto de vista da política pública, a categoria de propriedade, dentro das limitações que veremos, só deveria ser atribuída às marcas de fantasia, arbitrárias e evocativas, jamais às descritivas. Vide Maya Alexandri, *The International News Quasi-Property Paradigm And Trademark Incontestability: A Call For Rewriting The Lanham Act*, Harvard Journal of Law & Technology Volume 13, Number 2 Winter 2000, p. 46.

<sup>516</sup> Invocando a aplicação do § 3º, do art. 5º, da Lei nº. 6.360/76; § 2º, do art. 6º, do Decreto 79.094/77, Através da Resolução da Diretoria Colegiada nº 102/2000 e , posteriormente da Resolução da Diretoria Colegiada 333/03. RDC nº 46/2006 e Edital de 12/04/2006, e, por fim, Da Resolução nº 2207/06.

<sup>517</sup> Resolução da Diretoria Colegiada 333/03 - Regulamento Técnico Sobre Rotulagem De Medicamentos 3.1. – O nome não pode ser assemelhado ou gerar confusão com outro nome de medicamento já registrado ou protocolado na ANVISA na forma impressa, manuscrita ou falada. 3.2. – O nome comercial não pode causar confusão ou semelhança com a denominação genérica da substância ativa conforme DCB, DCI, CAS ou sinónimas destes adotadas para estes compostos. 3.3. – O nome comercial não pode causar confusão ou semelhança com quaisquer letras ou números na forma impressa, manuscrita ou falada. 3.4. – Pode ser utilizado nome assemelhado a outro já registrado desde que se diferencie por no mínimo 3 letras distintas, presentes ou

É de se reconhecer a possibilidade jurídica - em tese - da intervenção da autarquia exatamente nas hipóteses legais em que se promove a colocação de remédios *sem marca*, como maneira de exercer políticas públicas. Merece estudo específico, no entanto, a razoabilidade do modo dessa intervenção, em particular no que altere critérios do uso regular do direito exclusivo, consagrados pelo Direito da Propriedade Intelectual.

#### 6.2.2. O desenho da marca na tutela penal

De acordo com o art. 189 do CPI/96, comete crime contra registro de marca quem reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Além da tutela da reprodução e da confusão, a lei penal também reprime a simples *alteração*, o que faz concluir pela existência de um direito, penalmente tutelado, à integridade da marca fisicamente posta em produto colocado no mercado. Lembre-se que para o produto ainda não colocado no mercado haverá, possivelmente, a hipótese do art. 175 do Código Penal, que é a fraude no comércio.

Igualmente há crime, ao teor do art. 190 do CPI/96, na importação, exportação, venda, oferta ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em estoque de produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou de produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Assim, no desenho legal dos direitos de marca registrada se tem muito mais do que a proteção da cópia, total ou parcial, ou da integridade da marca, alcançando um número de atos concernentes à exploração econômica dos *produtos* marcados.

#### 6.2.3. Aplicação complementar das instituições do direito de propriedade em face das marcas

Identificando “propriedade” (i.e., direito exclusivo) e “monopólio” (i.e., posição

---

ausentes, limitando a probabilidade de haver confusão na escrita para resguardar a identidade do produto realmente prescrito.

singularizada na concorrência), dentro do campo específico do direito positivo brasileiro, não excluimos, porém, a ação dos preceitos que regem, no direito comum, a propriedade das coisas físicas. É fácil entender. Pelo processo integrativo do sistema jurídico (*jus abhorret vacuum*) a carência de normas num setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatível.

Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas são direitos reais, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas às figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais sobre bens móveis físicos? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são a atividades humanas, os direitos reais serão, intuitivamente, o paradigma dos direitos de propriedade industrial<sup>518</sup>.

É necessário enfatizar, pois, que só serão aplicáveis as normas de direito real mobiliário se compatíveis com a natureza própria dos direitos de propriedade intelectual. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação.

A aplicação subsidiária das normas do direito comum em matéria de propriedade industrial parece ser razoável. Segmento do Direito Comercial, fração divisionária do Direito Privado, as normas da propriedade industrial não têm tamanha autonomia e continência a ponto de se tornarem um direito à parte. Discute-se, isso sim, se é aplicável o regime geral dos direitos reais àquelas “propriedades” específicas, derivadas do privilégio ou registro.

#### 6.2.4. A definição do STJ sobre propriedade das marcas como direito real

O STJ emitiu as seguintes súmulas:

- STJ - SÚMULA Nº 142 - Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial.
- STJ - SÚMULA Nº 143 - Prescreve em 05 (cinco) anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial.

Ou seja, o exercício da faculdade de proibir o uso de marcas por terceiros expiraria

---

<sup>518</sup> Caio Mário da Silva Pereira anota que a Parte Especial atinente ao Direito das Coisas abrange indistintamente os bens corpóreos e incorpóreos, o que também chega a suceder na Parte Geral do Código (“Instituições de Direito Civil”, vol. I/237, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1966, p. 112).

segundo o parâmetro do CC de 1916 aplicável às ações pessoais; mas o interesse jurídico de haver as perdas e danos relativas à infração prescreveria no prazo expresso no artigo 178, parágrafo 10, IX. CC/16.

Suscitada a contradição dos julgados que deram causa à primeira súmula<sup>519</sup>, entendeu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que, efetivamente, cabia rejeitar a hipótese de que o exercício do direito de marcas registradas fosse direito pessoal, mas sim direito real:

O SR. MINISTRO EDUARDO RIBEIRO: - De há muito se tem observado o equívoco do enunciado da súmula em exame. Dele consta prazo de prescrição que corresponde aos direitos pessoais quando, em verdade, se trata de direito real. É antigo o propósito de revê-lo, mas a oportunidade regimental ainda não se havia apresentado. Não tenho dúvida de que devemos fazê-lo neste julgamento.

A jurisprudência posterior prestigia tal entendimento<sup>520</sup>.

---

<sup>519</sup> Em 1996, os advogados da parte que perdeu o RESP nº 23732-8, propuseram a ação rescisória de nº AR 512, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, alegando que a decisão proferida no RESP nº 23732-8 violava disposição literal da lei. A defesa argumentou que as decisões em que a súmula se baseou eram contraditórias entre si e por essa razão a súmula deveria ser revista. Embora ação tenha sido julgada improcedente, desta ação se originou uma sessão para se discutir a revisão ou o cancelamento da súmula 142 do STJ. Os ministros concordaram que a súmula não condizia com os acórdãos proferidos que serviam de embasamento jurídico para a mesma. A maioria acordou na a posição de que a prescrição deveria ser decenária, de acordo com o art. 177, segunda parte do CC/16, visto que consideram que o direito de propriedade é um direito real, cancelando a Súmula em 12/05/1999. A decisão foi analisada por José Carlos Tinoco Soares, que era o advogado na rescisória, em A Marca e Comercial – prescrição vintenária para abstenção de uso – súmula nº 142 do STJ – Cancelamento definitivo. Revista da associação brasileira da propriedade intelectual Rio de Janeiro: ABPI, nº 43, nov/dez, 1999, p. 47 e Marcas e Nomes Comerciais: a prescrição das ações agora é quinquenal. Rio de Janeiro: ABPI, nº 53, jul/ago, 2001, p.32-33.

<sup>520</sup> REsp 418580 / SP; 2002/0026981-9 Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma Julgado em 11/02/2003, pub. DJ 10.03.2003 p. 191. REVJUR vol. 307 p. 107. Ementa - Nome comercial. Abstenção de uso. Prescrição. Cancelamento da Súmula nº 142 da Corte.1. Com o cancelamento da Súmula nº 142, a Corte afastou o prazo de prescrição de vinte anos para a ação que tenha por objetivo a abstenção do uso do nome ou da marca comercial; a anterior jurisprudência já afastava, de todos os modos, a incidência do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, isto é, o prazo de cinco anos; em conclusão, aplicável o art. 177, segunda parte, do Código Civil, sendo de dez anos entre presentes e quinze entre ausentes o prazo de prescrição.2. Recurso especial conhecido e provido. O mesmo se nota na jurisprudência estadual: TJRJ 2004.001.08632 - Apelação Cível. Des. Carlos Ferrari - Julgamento: 28/09/2004 - Quinta Câmara Cível- Propriedade Industrial-Marca de Comercio Indenização - Prescrição - Improcedência - Ação Ordinária - Propriedade industrial Marca - Ação objetivando obstar o seu uso Cumulação do pedido com o de indenização Prescrição - Improcedência. Apelação. No Superior Tribunal de Justiça, após o cancelamento da Súmula 142, vem prevalecendo entendimento no sentido de reconhecer que ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial é real, e não pessoal. (...) na AC 2001.001.04570, a mesma câmara tinha notado em 28/08/2001 - Apenas a ação indenizatória por meio da qual se busque reparação pelo uso indevido da marca está sujeita ao lapso quinquenal, do artigo. 178 parágrafo 10, inciso IX, do Código Civil, não a que objetiva a abstenção, a cessação do uso, destinada à defesa do direito de propriedade da marca, oponível erga omnes, para a qual a regra aplicável é a do artigo 177, do mesmo diploma.

### 6.2.5. Peculiaridades da aplicação das normas de direito comum às marcas

Em sua faceta de propriedade, a marca registrada, como indicado acima, compreende as faculdades elementares do domínio. A aproximação entre os dois regimes é marcante, como demonstram os art. 129 e 130. Nota a doutrina que, de todos os direitos da propriedade intelectual, a marca é o mais assimilável à propriedade comum<sup>521</sup>, mesmo por ser a única modalidade que não é limitada no tempo.

Assim, seja por serem objeto de *propriedade*, seja pelo fato de os registros terem natureza *análoga* aos direitos de propriedade sobre bens físicos, justifica-se a aplicação do paradigma dos direitos reais sobre bens móveis às marcas registradas.

Na sua faceta concorrencial, no entanto, a marca registrada fica sujeita a uma série de condicionantes que singularizam seu regime em face do paradigma mobiliário. É o que se nota nesta seção.

#### 6.2.5.1. Especialidade

O primeiro aspecto peculiar da marca é que a propriedade existe dentro dos limites da especialidade: a exclusiva de uma marca de pasta de dentes não previne idêntica propriedade de terceiros sobre uma marca de eletrodomésticos (Phillips e Phillips).

A exceção a esse princípio é o poder de *oposição* ao direito formativo gerador de terceiros, que tem o titular de marca em outro mercado, à qual se reconhece efeito de marca notória na modalidade de ultra-especialidade<sup>522</sup>.

---

<sup>521</sup> Vide Pollaud-Dullian, op. cit., § 1.297. «La qualification de propriété se traduit par diverses règles : l'opposabilité absolue (dans le cadre de la spécialité toutefois), la consécration de l'action en revendication, le principe de la cession libre de marque c'est-à-dire la possibilité de céder la marque indépendamment du fonds de commerce ou de l'entreprise qui l'exploite, la possibilité de licence et mise en gage, de copropriété (laquelle, à la différence du droit des brevets, n'est pas soumise à un régime spécial) ou de constitution d'usufruit. En outre, à la différence du droit des brevets et du droit des dessins et modèles, la propriété de la marque a vocation à la perpétuité, sous réserve que le propriétaire procède aux formalités de renouvellement et exploite sa marque. Il s'agit cependant d'une propriété d'un type très particulier, comme on l'a souligné dans l'introduction générale. Non seulement elle porte sur un bien incorporel et a un caractère relatif en raison de la règle de spécialité, mais encore sa protection est subordonnée à une procédure d'enregistrement et son maintien à une obligation d'exploitation».

<sup>522</sup> “CPI/96, Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” No entanto, essa proteção especial é de teor negativo, podendo vedar a apropriação por terceiros, mas não assegurando propriedade para o titular da marca notória; para obtê-la e

Tal se dá, pois não há propriedade sobre o signo, mas sobre a *oportunidade de utilizar-se o signo*, numa atividade específica.

#### 6.2.5.2. Afetação do signo a um fim de mercado

A propriedade mobiliária comum mantém-se exclusiva quer se utilize o bem para fins privados ou públicos, comerciais ou não. Como a propriedade da marca é uma exclusividade do uso do signo no mercado, e mais, *num* mercado designado, não existe propriedade sobre o signo em si mesmo, e, especialmente, não se veda o uso de terceiros do mesmo signo num contexto diverso, desde que tal uso não eroda ou elimine o uso regular da propriedade no seu campo próprio<sup>523</sup>. Tal caracterização se dá, no direito brasileiro em vigor, nos termos dos *limites* ao direito, indicados em essência no art. 132 do CPI/96.

Um aspecto relevante da vinculação do signo ao mercado é o requisito de *legitimidade ad acquirendum*, que limita a titularidade àqueles que exerçam efetiva e licitamente a atividade à qual a marca se destina<sup>524</sup>. A especialidade adquire, aqui, seu aspecto subjetivo.

#### 6.2.5.3. Constituição do título

A propriedade relativa à marca nasce, como se lê do art. 129 do CPI/96, do ato

---

manter o registro, é necessário requerer especificamente a proteção, demonstrando a legitimidade pertinente, e efetivamente usar a marca.

<sup>523</sup> Pollaud-Dullian, op.cit, § 1.300. « Les utilisations qui sont réservées au propriétaire de la marque sont nécessairement faites à titre commercial, dans le commerce des produits ou services consideres, dans un cadre concurrentiel: marquage des produits, même non suivi de mise en vente, offre en vente ou importation de produits marqués illicitement, usage verbal de la marque d'autrui, publicite radiophonique, affichage, pratique des marques d'appel ou des tableaux de concordance, etc. Il n'y a pas contrefaçon à reproduire le signe en dehors du cadre concurrentiel, par exemple à de simples fins d'information d'actualité ou de façon accidentelle dans la photographie d'une manifestation publique, ou apparait accessoirement la marque, ni à utiliser un conditionnement marque à des fins purement domestiques et personnelles, par exemple enleremplissant d'un autre produit pour son propre usage.

<sup>524</sup> Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei (...) A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

administrativo da concessão do registro<sup>525</sup>. Embora muito se enfatize a natureza da apropriação da marca como *ocupação*<sup>526</sup>, essa não dá a propriedade, como ocorreria no regime da propriedade mobiliária comum. Como já manifestado, a ocupação se dá pela criação do signo *como signo marcário*<sup>527</sup>, através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada.

Essa ocupação é pressuposto do *direito formativo gerador*, que legitima o pretendente a requerer e obter a propriedade, mas – no sistema brasileiro – não pressupõe sequer o *uso*. Apenas se exige uso *anterior* para o exercício do direito de precedência previsto no art. 129 do CPI/96<sup>528</sup>, mas – como ocorre em outras hipóteses de prevalência de pretensões anteriores, também o detentor da preferência, para adquirir a propriedade, deverá requerê-la e submeter-se ao procedimento regular.

#### 6.2.5.4. Contestabilidade

Direito exclusivo constituído através de um procedimento administrativo, sobre um objeto imaterial (oportunidade de usar, no mercado pertinente, um determinado signo), o registro está sujeito a ter sua nulidade declarada administrativa ou judicialmente.

Certo é que um bem móvel – e os direitos de propriedade sobre ele constituídos – pode perecer, por destruição, ou outras razões de fato; mas a hipótese da nulidade do registro tem natureza marcadamente diversa do perecimento do objeto.

Com esta, perece o direito em si mesmo, não a relação entre o registro e seu titular, hipótese esta estudada mais abaixo, quando estudamos a cessão de titularidade. Mas, segundo o fenômeno designado pela doutrina como *incontestabilidade* da marca<sup>529</sup>, ao fim do prazo de quinquenal de prescrição da pretensão de declaração de nulidade o direito se configura como

---

<sup>525</sup> Não discutiremos aqui a questão da natureza – atributiva ou declaratória – do registro na lei vigente. Entendemos claro que o efeito do registro é constitutivo, exceção feita do direito de precedência.

<sup>526</sup> Vide José Carlos Tinoco Soares, *Marcas vs. Nome Comercial - Conflitos*, 1ª ed. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, p. 80.

<sup>527</sup> O que não significa criação expressiva. Recolher uma palavra já conhecida (por exemplo, Telephone) e dedica-la à significação de uma atividade econômica (comercialização de vinhos) já é ocupação suficiente.

<sup>528</sup> Segundo o art. 129 do CPI/96, 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.

<sup>529</sup> Maya Alexandri, op. cit., p. 82

inatacável<sup>530</sup>. Uma vez incontestável, a marca mais se aproxima ao parâmetro de propriedade.

#### 6.2.5.5. Transferência do título

As marcas, como direito de propriedade, são suscetíveis de transferência de titularidade, sendo que a anotação no INPI, prevista no art. 134 da Lei 9.279/96 dará efeitos da transferência *erga omnes*, “a partir da data de sua publicação”<sup>531</sup>.

Mas há uma peculiaridade aqui, que faz divergir a propriedade da marca do que ocorre com o paradigma da propriedade móvel. Pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o próprio registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. A condição para o negócio jurídico é que a cessão compreenda todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamentos dos pedidos não cedidos.

A Lei 9.279/96 mantém assim o princípio da universalidade da cessão constante do Art. 89 da Lei 5.772/71 - segundo o qual, no caso de transferência, todos os registros e pedidos de marcas iguais ou semelhantes relativas à mesma atividade deverão ser repassadas em bloco. O motivo é a impossibilidade de conviver modalidades da mesma marca, concedidas apenas em atenção à unicidade do titular, em condições que se presumem concorrenciais<sup>532</sup>.

Assim, aqui também se defere à natureza concorrencial da propriedade, em exceção ao paradigma da propriedade móvel geral.

---

<sup>530</sup> Em sentido diverso, vide Sergio de Andréa Ferreira, “As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário”, *Revista Forense* – Vol. 346 Doutrina, p. 143.

<sup>531</sup> Assim prevêm os tratados pertinentes: CUP) Art. 6o quater - (1) Quando, de acordo com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence, bastará, para que essa validade seja admitida, que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de fabricar ou vender os produtos assinalados com marca cedida. - (2) Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica. (TRIPs) ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

<sup>532</sup> Vide, no entanto, a construção jurisprudencial da disponibilidade desse direito, através de acordos de tolerância.

#### 6.2.5.6. Territorialidade

Outro elemento essencial de diferença entre a propriedade dos bens físicos móveis e das marcas é de que a propriedade é essencialmente territorial. A essência deste limite está no disposto na CUP:

Art. 6<sup>o</sup> (3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive o país de origem.

O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial em seu art. 129<sup>533</sup>, garante *em todo território nacional* a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins.

Há três exceções gerais ao princípio da territorialidade, com base em tratados internacionais<sup>534</sup>, que, no entanto, não implicam em aquisição de *propriedade* de marcas, mas tão somente em condicionar as condições de sua aquisição por terceiros: a aplicação das regras do art. 6 bis da Convenção de Paris – a notoriedade da marca em seu efeito extraterritorial<sup>535</sup>; da mesma Convenção, o princípio *telle quelle*; e a regra que o representante

---

<sup>533</sup> 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. Confirma-se que a marca não registrada, protegida sob os influxos da concorrência desleal, não tem proteção nacional, mas, quando aplicável, a do mercado restrito ao qual a concorrência se insere.

<sup>534</sup> Na Lei 9/279/96, encontram-se outra hipótese de efeito extraterritorial, mas que afeta apenas a legitimidade ad adquirendum daquele que requer marca, sem deferir propriedade brasileira ao usuário estrangeiro. Segundo o art. 124 do CPI/96, não será registrável o “XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

<sup>535</sup> Art. 6o bis (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. (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. A norma está internalizada

de um titular estrangeiro de uma marca não pode adquirir-lhe a propriedade<sup>536</sup>.

Em nenhum desses casos se defere ao titular de marca estrangeira propriedade no Brasil, que haverá de resultar, exclusivamente, de um pedido depositado no Brasil e aqui concedido. Assim, a propriedade da marca, no direito brasileiro, é estritamente territorial.

#### 6.2.5.7. A caducidade

Diversamente do que ocorre com a propriedade móvel dos bens físicos, a propriedade sobre a marca perece se não se faz uso dela no mercado. Ou seja, a falta de exercício de uma faculdade inerente ao direito, após certo prazo, leva à extinção da propriedade.

A tensão constitucional entre o monopólio marcário e a livre concorrência, assim como o vínculo que tal exclusividade deve ter com o uso social da propriedade (nisso compartilhado com a propriedade física) faz com que se imponha ao titular da propriedade o uso efetivo, sob pena de caducidade e lançamento do signo em *res nullius*, livre, na inexistência de outros direitos, para ocupação de qualquer terceiro.

#### 6.2.5.8. A exaustão

Uma vez mais, a propriedade sobre a marca não se exerce sobre o signo, mas sobre seu uso no mercado. E essa propriedade tem um fim específico, que é o de garantir o retorno do investimento na imagem do produto ou serviço em questão, ou na sua qualidade.

Como seria abusiva em face da liberdade econômica qualquer restrição à circulação dos bens e serviços marcado, depois que se tivesse satisfeito a oportunidade de obter o retorno

---

no art. 126 do CPI/96: Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

<sup>536</sup> CUP, Art. 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

da parcela desse investimento relativo a cada item posto no mercado, o Direito da Propriedade Intelectual exclui da ingerência do titular da marca todos os atos subseqüentes à primeira venda. Assim, o objeto patenteado, comprado do titular da patente, pode ser usado livremente pelo adquirente, sem que o proprietário do privilégio possa se opor.

Igualmente, a marca conferida a um produto não tolherá a livre circulação do mesmo, ou sua utilização, uma vez que o produto tenha sido regularmente adquirido<sup>537</sup>. Depois da primeira operação econômica, a propriedade se *exaure*.

#### 6.2.5.9. Outros limites ao direito

A propriedade da marca, como ocorre com todos direitos da Propriedade Intelectual, está sujeita a outros limites, além da exaustão,<sup>538</sup> que realizam o equilíbrio dos interesses do titular com terceiros, competidores ou o público em geral, e definem a natureza da exclusividade como sendo uma posição de mercado, inoponível assim a qualquer uso do signo sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

No art. 132, o CPI/96 prevê que o titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; nem impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; nem, especialmente, impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Tradicional na formulação dos direitos autorais (vide o capítulo próprio), o rol dos usos permissíveis constituem limitações à exclusividade atribuída ao titular, com vistas aos

---

<sup>537</sup> Segundo o natimorto Protocolo de Marcas do Mercosul, Artigo 13 (Exaustão do Direito), “O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro”. A lei interna consagra o princípio no art. 132 do CPI/96: O titular da marca não poderá: (...) III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68.

<sup>538</sup> Art. 132. O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; (...); e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

interesses da concorrência, do consumidor, ou da liberdade de palavra.

#### 6.2.6. Duas questões específicas: condomínio e posse

##### 6.2.6.1. A co-propriedade

A existência de mais de um titular de marcas é uma hipótese prevista na CUP:

Art. 5º, C (3) O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.

A *prática* brasileira, no entanto, tem rejeitado o exercício da titularidade sobre o mesmo signo, num mercado específico, por mais de um titular. Admite, correntemente, que o uso seja feito por várias pessoas simultaneamente, por exemplo, pelos licenciados de um mesmo registro. A lei também admite a marca coletiva, de titularidade de um, mas de uso de uma pluralidade.

A razão dessa vedação seria, assim, o pressuposto de que o condomínio impediria a adequada identificação da *origem* subjetiva dos bens ou serviços. No entanto, outros sistemas aceitam a possibilidade de condomínio<sup>539</sup>, inclusive com previsão literal no art. L712-1 do CPI francês e na lei argentina<sup>540</sup>. Nesse caso, salvo disposição contratual entre os condôminos, a regra é do condomínio indiviso.

No tocante às patentes sempre foi pacífico em direito brasileiro a possibilidade de co-propriedade. No entanto, com uma importante distinção:

---

<sup>539</sup> « La marque peut être acquise en copropriété ». Vide Pollaud- Dulian, op. cit., p. 528, Roubier, op. cit, t. I, p. 138, André Bertrand, La Propriété Intellectuelle, Liv. II, Delmas, 1995, p. 383.

<sup>540</sup> Pelo Art. 9º da Le. 22.362. “Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario”. Vide Gabriel Martinez Medrano e Gabriela Soucasse, La Copropiedad de Marcas en Argentina, revista da ABPI Nº 57 - Mar./Abr. de 2002 , p. 65.

Dada, porém, a natureza especial da propriedade das invenções, que se exerce sobre bens imateriais, os preceitos do direito civil relativos ao condomínio não tem rigorosa aplicação nesta matéria.<sup>541</sup>

Gama Cerqueira ainda distingue os efeitos da co-titularidade do direito exclusivo e da utilização conjunta do bem incorpóreo:

Explorar *a patente* é tirar proveito dela, cedendo-a ou concedendo licenças para exploração da invenção.

Explorar *a invenção* é usá-la industrialmente, é fabricar e vender o produto privilegiado ou empregar o processo que faz objeto da patente<sup>542</sup>.

Assim, entende o autor, teria o comunheiro, o direito de fabricar, sem ser impedido pelos demais titulares; não havia necessidade de recíproco consentimento. Mas nada de semelhante ocorre quanto ao poder de ceder o privilégio, ou de licenciá-lo; o comunheiro não o poderia, se aplicadas às regras do Art. 633 do Código Civil de 1916.

O relevante na questão do condomínio é o desenvolvimento da doutrina em relação à aplicação da noção da propriedade sobre bens físicos à propriedade intelectual<sup>543</sup>.

#### 6.2.6.2. A posse

Num ponto extremamente sensível, a marca seria objeto de posse.

Pontes de Miranda é absolutamente convicto disso<sup>544</sup>. À luz do art. 129 e 130 do CPI/96, e fazendo incidir sobre tais dispositivos a iluminação do Art. 1.196 do Código Civil, pareceria razoável distinguir posse quando o titular de marca tem de fato o exercício, pleno ou não, dos poderes ou de *usus, fructus, abusus* ou do *jus persecuendi*, inerentes à propriedade –

<sup>541</sup> CERQUEIRA, Gama, Tratado, op. cit., Vol. 2, I, p. 136.

<sup>542</sup> Idem, p. 137.

<sup>543</sup> Vide, extensamente, o nosso Comunhão de Patentes, 1984, p. 29, publicado em Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário, na Revista de Direito Mercantil, dezembro de 1989, incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/82.doc>. (data de acesso em 20/06/2006)

<sup>544</sup> MIRANDA, Pontes de, *Tratado de direito privado*, Rio de Janeiro, Borsoi, 1971, tomo XVI, §2.074; “Com o registo, nascem as pretensões e ações possessórias”. Idem, tomo X, p. 292: “onde o sistema jurídico admitiu que haja proprietário de bens incorpóreos, admitiu que haja possuidor de bens incorpóreos”. Luís Diez-Picazo, *Fundamentos de derecho civil patrimonial*. Madrid, Editorial Tecnos, s/d, v. 2, 1988, p. 125-6 c 500 afirma que os bens imateriais são suscetíveis de posse, ainda que se trate de uma posse sui generis, “que hace aplicables los preceptos de la disciplina posesoria”.

e de regra o titular da marca os têm todos.

Evocando a tradição romanística, por vezes se denega a posse de bens imateriais<sup>545</sup>. Em especial a doutrina brasileira quanto às marcas carece, de regra, de rigor técnico e lógico. Há autores que, apoiando-se em eminentes tratadistas, rejeitam a posse de marcas, pois que não cabe *posse de direitos pessoais*<sup>546</sup>.

A jurisprudência é intranquila<sup>547</sup>:

• Superior Tribunal de Justiça

Recurso Especial DJ 05.08.1991 PG: 09997 Terceira Turma Decisão: 10.06.1991 Civil - Interdito Proibitório - Patente de Invenção Devidamente Registrada - Direito de Propriedade. I - A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através das ações possessórias. II - O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patente de invenção. Mas tendo o interdito proibitório índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, é ele meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito. III - Recurso não conhecido. (Rel. Min. W. Zveiter).<sup>548</sup>

<sup>545</sup> GIL, Antonio Hernandez, *La Posesión como institución Jurídica y social*, Espasa-Calpe S.A, Madrid, 1987, p. 209. “Em el derecho romano el requisito de corpus como expresion indispensable de la posesión – más acentuado en el momento del nacimiento que durante la subsistencia – justifica la regla de que la posesión ha de recaer precisamente sobre las cosas aptas para la aprehensión y el uso. No sobre las que representan una abstracción de la mente (cosas incorporales) entre las que se incluyen los derechos (...)“El derecho canónico extendió la posesión a todos los derechos, comprendiendo los personales y los de familia. Los derechos a dignidades y cargos eclesiásticos, beneficios, prebendas, elección, patronato, etc., pasan a ser objeto de posesión”

<sup>546</sup> PINHEIRO, Waldemar Álvaro, “Da Proteção Possessória dos Bens Imateriais”, *Revista da ABPI*, nº 5, set/out 1992, p. 19. O autor parte da premissa de que só há a posse de bens materiais, eis que é necessário o caráter físico da coisa possuída: “Emprestar o atributo da visibilidade aos bens incorpóreos é o mesmo que atribuir-lhes o poder físico de deitar sombra”. Na visão deste jurista, “os interditos não se prestam para a proteção dos direitos pessoais nem a dos bens incorpóreos, porque eles desprovidos dos atribuídos da visibilidade e da exterioridade, não podem ser objeto de posse”. Para embasar sua visão, faz uso da citação de Clóvis Bevilacqua ao comentar o antigo artigo 485 do C.C: “Os Direitos pessoais são estranhos ao conceito da posse”.

<sup>547</sup> Em favor da proteção possessória: RJTJSP. no. 17/66, 6ª. Câmara cível, Ap. 193.058 de 4/6/71. RF 128/426 (STF, em matéria de direito autoral); Jur. Bras. no. 132, pag. 121, Ap.Cível 139/83 do T.Alçada do Estado do Paraná. RT 480/87 T.J.S.P., Ap. Civ. 242.513 Jur. Bras., 132, pg. 152, Ap. Civ. T.J.S.P.42.101-1 em 19/9/84; Jur. Bras. no. 132, pg. 190, Ap. Civ 242.513 T.J.S.P. em 8/8/75; Revista de Direito Mercantil 68/66, Ap.Civ. 58.188, T.J.S.P. 8ª. Câmara em 15/8/85; op. cit., pg. 191-192, Ap.Civ. 259.258 T.J.S.P. em 22/9/77. Em contrário: Jur. Bras. no. 132, pg 150, Ap.Civ. T.J.S.P. 39.887-1 em 11/6/85; STF, Dir. vol. XCIV. p. 364, apud Tito Fulgêncio, *Da Posse e das Ações Possessórias*, 1978, vol. II., p. 281/2; Jur. Bras., no. 132, pg. 166-171, Ap.Civ. 66.446-1 T.J.S.P. em 2/9/85; Decisão do T.J.S.P. Ac.51.877-1, de 18/10/84, R.J.T.J.S.P. 92/176-177. Vide: Luiz Guilherme Marinoni, *A proteção possessória as marcas comerciais: jurisprudência comentada*, Revista de Processo, vol. 13, No 51, p. 197 a 205 jul./set. 1988. e do mesmo autor, *Da possibilidade de proteção possessória às marcas comerciais*, in Jur. Bras., No. 132, p. 11.

<sup>548</sup> Nota-se decisão antiga do STF, mencionada por Tito Fulgêncio. *Da posse e das ações possessórias*. Rio de Janeiro, Forense, 1978, v. 2, pp. 281/2., ) (Dir., v XCIV, p. 364), Marca industrial. Imitação. Ação possessória. As ações possessórias só são admissíveis para a proteção de coisas corpóreas ou da quase-posse de direitos reais.

- Superior Tribunal de Justiça

Súmula 228 - Órgão Julgador - Segunda Seção - Data da Decisão - 08/09/1999.  
Fontes: DJ Decidido em 8/10/1999 p.126 JSTJ vol. 012 p.309 RSTJ vol. 131 p. 49  
RT vol. 769 p. 166.

Ementa - É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.<sup>549</sup>

Para quem minudencia os textos e as decisões judiciais, resta claro que, em nenhuma hipótese (salvo, talvez, na análise universalista de Pontes de Miranda), há uma consideração como a que se fez acima, distinguindo o que é direito exclusivo, *direito real*, no registro de marcas, das características que lhe vêm da natureza concorrencial da propriedade que lhe é peculiar.

Essa complexidade, o apego à tradição romanística<sup>550</sup>, e algumas deliberações de mera expediência impediram até agora a uniformidade jurisprudencial<sup>551</sup>. Na vasta jurisprudência e ilustrada literatura, porém, não se encontram as razões pelas quais se defere, ou se rejeita, a aplicação do instituto da posse as propriedades sobre bens incorpóreos da Propriedade Intelectual, senão a afirmação dogmática, entre os que as rejeitam, quase sempre com citação dos clássicos, de que não cabe a extensão.

No entanto, em matéria tão *incorporal* quanto as marcas, pacificou-se a proteção possessória: as linhas telefônicas<sup>552</sup>. O fenômeno das linhas telefônicas, cujo valor derivava da

---

E, em sentido oposto: Supremo Tribunal Federal: "O direito autoral se considera objeto de propriedade e, portanto, goza de proteção possessória através dos interditos" (Revista Forense, v. 128, p. 426).

<sup>549</sup> Referências Legislativas - Lei 3071/1916 - Código Civil, art.493. Lei 5988/73 art. 2 e 29. Precedentes a) RESP 67478 MG 1995/0027723-9. Decidido em 06/05/1997. DJ:23/06/1997 p. 29124 JSTJ vol.:12 PG.311. RCJ vol.:92 p.50. RSTJ vol.:99 p.198 RSTJ vol.:131 p.51. b) RESP 89171 MS 1996/11834-5 Decidido em 1996. DJ :1997 p.425. JSTJ vol.:12 p.320. RSTJ vol.:131 p.54. c) RESP 1123 MG 1996/64720-8 Decidido em 1997. DJ :20/10/1997 p.534. JSTJ vol.:12 p.328. RSTJ vol.:131 p.62. RT vol.:748 p.2.RTJE vol.:167 p.151. d) RESP 126797 MG 1997/241-6 Decidido em 191998. DJ :1998 p.99. JSTJ vol.:12 p.317. REVFOR vol.:344 p.320. RSTJ vol.:131 p.68. e) RESP 1449 SP 1997/58586-7 Decidido em 10/11/1997. DJ :301998 p.49. JSTJ vol.:12 p.315. RSTJ vol.:131 p.72. f) RESP 156850 PR 1997/85952-5 Decidido em 101998. DJ :161998 p.182. JSTJ vol.:12 p.333. RSTJ vol.:131 p.74.

<sup>550</sup> A noção de bem incorpóreo em direito romano voltava-se essencialmente aos direitos, inclusive e especialmente certos direitos pessoais. Assim, a doutrina civilista enfatiza que a posse, inclusive com as noções de Jhering quanto à visibilidade da posse, repete que a posse só cabe em bens físicos.

<sup>551</sup> Em nenhum dos julgados que integram a cadeia decisória que levou à Súmula 228 se elabora a *ratio decidendi*, mas fica clara a conveniência de restringir o ror incalculável de ações do ECAD suscitando o interdito proibitório.

<sup>552</sup> COSTA, Dilvanir José da, "O sistema da posse no direito civil", *Revista Forense* – Vol. 350, p. 419 "Não obstante os fundamentos supra, a tendência hoje é considerar o telefone um bem patrimonial objeto de posse, uso e locação, negociável, penhorável e, portanto, usucapível, conforme as seguintes decisões do STJ e de outros tribunais: R.esp. nº 41.611-RS, 3ª T., DJU 30.5.94; Resp. nº 64.627-SP, 4ª T., DJU 25.9.95; RT 713/226, 723/298; JTA 145/498 )."

sua escassez na economia brasileira, era de conhecimento geral, e do espaço de vivência do magistrado; mas o mesmo não ocorre com marcas e – será provavelmente pior – com patentes.

#### 6.2.7. Conclusão sobre a propriedade das marcas

A marca, após registrada, torna-se de uso exclusivo do seu titular, para emprego no mercado específico para a qual foi concedida (art. 129 do CPI/96). Também é atribuída ao titular a faculdade de transferir o uso do signo a terceiros, e haver pagamento por isso; a faculdade de defender a exclusividade, e de reaver a marca de quem injustamente a detenha (art. 130 do CPI/96).

A propriedade abrange todo uso corpóreo da marca, positivo (exclusividade de aposição sobre o produto) e negativo (proibição de remoção) (189 e 190 do CPI/96). O uso privativo se estende além da simples aposição sobre o produto ou serviço, incluindo toda a referência ao signo na mesma esfera do mercado específico – em publicidade, etc. (art. 131 do CPI/96).

Tais direitos não são pessoais; acedem, em totalidade, a qualquer titular a quem o registro é transferido, e se exercem impessoalmente contra todos que, em relação ao mesmo mercado específico, alvitrem fazer uso do mesmo signo, ou de qualquer outro que possa com ele se confundir na percepção do público.

Assim, o registro cria uma complexo de relações *erga omnes*, que se irradiam da conjugação do signo e do mercado pertinente, singularizando a *oportunidade* de uso desse signo nesse contexto, de forma a fazê-lo exclusivo para o titular.

No âmbito constitucional, como no da lei ordinária, tal exclusividade é dita ser uma *propriedade*. E todas essas características indicadas acrescem a essa denominação a natureza de um direito *real* - que transcende a pessoa a quem foi concedido, e se exerce contra todos, acompanhando o registro.

Essa propriedade, que é um direito real, seja por aplicação direta, seja por analógica, segue até certo ponto o paradigma da propriedade mobiliária.

Mas a sua tripla natureza de *direito concorrencial*, além de propriedade e signo, se expressa por um conjunto de exceções ou moderações ao paradigma mobiliário.

Em primeiro lugar, o registro só constitui propriedade em relação ao emprego do signo

num mercado específico (especialidade). Tanto subjetivamente, quanto objetivamente, a propriedade só se adquire e se exerce em relação a este segmento especializado do mercado, e para seus propósitos.

Em segundo lugar, a constituição e a transferência da propriedade não se identificam com as formas similares da propriedade mobiliária do direito comum. Nem a ocupação, nem a tradição perfazem a função constitutiva ou translativa da propriedade, pois é o registro, após procedimento administrativo, que dá a privativa, e só a anotação constitui o efeito *erga omnes* da transferência.

A propriedade, além disso, é territorial; em nenhuma hipótese, seja no direito interno, seja no direito internacional aplicável, se tem eficácia internacional da propriedade das marcas. Apenas como poder de oposição ao direito formativo gerador de terceiros, certas marcas estrangeiras têm efeito no sistema jurídico interno, mas nunca com o efeito positivo de constituir propriedade.

As faculdades intrínsecas ao domínio, no caso da marca registrada, são sujeitas ao requisito de uso efetivo; o não uso após certo tempo faz perecer a propriedade.

Em quinto lugar, o direito se estende apenas até que se tenha a oportunidade de recuperar o investimento relativo a cada produto ou serviço, exaurindo-se a propriedade após a primeira venda.

Dentro de tais limitações e exceções, as normas relativas à propriedade mobiliária se aplicam em integridade, sujeitas apenas às eventuais peculiaridades da tripla natureza da propriedade marcária.

### 6.3 Uso regular e abuso de marcas

O abuso de direitos exclusivos tem sido particularmente estudado em relação às patentes. No entanto, a jurisprudência americana e européia já aplicou a noção de abuso no âmbito do direito autoral<sup>553</sup> e de marcas<sup>554</sup>. Uma recentíssima decisão brasileira de primeira

---

<sup>553</sup> Nos Estados Unidos, vide, *DSC Comm. Corp. v. Pulse Comm. Inc.*, 170 3d 1354, 1368 (Fed Cir.) ("copyright misuse is a defense to a claim of copyright infringement"), *cent. denied*, 528 U.S. 923 (1999); *Lasercomb Am., Inc. v. Reynolds*, 911 F.2d 970, 979 (4th Cir. 1990) ("since copyright and patent law serve parallel public interests, a 'misuse' defense should apply to infringement actions brought to vindicate either right"); *United Tel. Co. v. Johnson Pub. Co., Inc.*, 855 F.2d 604,611-12 (8th Cir. 1988); *National Cable Television v. Broadcast Music*, 772 F. Supp. 614, 651 (D.D.C. 1991) ("Copyright misuse is an affirmative, equitable defense to infringement that has grown out of the recognized doctrine of patent misuse"). Na Europa,

instância aparentemente acolheu o argumento de abuso por excesso de poderes em matéria de cultivares<sup>555</sup>.

Note-se que o Acordo TRIPs, negociado no âmbito da Organização Mundial de Comércio, contempla a hipótese da repressão de abusos e de práticas anti-concorrenciais, no seu Art. 31, especialmente por aplicação do art. 8º:

Article 8

Principles (...)

2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

Importante notar que o TRIPs distingue o tema de abuso da propriedade intelectual do

---

vide, na jurisprudência da Corte de Justiça, Joined Cases C-241/91 & C242/91, *Radio Telefis Eireann v. Commission*, 1 CEC (CCH) 400 (1995).

<sup>554</sup> Vide especialmente Stephen J. Davidson and Nicole A. Engisch, *Applying The Trademark Misuse Doctrine To Domain Name Disputes*, encontrado em <http://www.lexnotes.com/sources/subs/tm.shtml>, visitado em 23/10/2006. A questão foi discutida na decisão do caso *Juno Online Services v. Juno Lighting, Inc.* (ED Ill. - Decided- September 29, 1997) "The misuse defense has also enjoyed a substantial history in the field of trademarks. However, courts have taken different approaches in applying the defense in this field. See generally Stephen J. Davidson and Nicole A. Engisch, *Trademark Misuse in Domain Name Disputes*, *The Computer Lawyer*, Aug. 1996, at 13. Some courts have applied trademark misuse in situations where the mark is being used to violate the antitrust laws. See, e.g., *Carl Zeiss Stiftung v. V.E.B. Carl Zeiss, Jena*, 298 F.Supp. 1309, 1315 (S.D.N.Y. 1969) ("An essential element of the antitrust misuse defense in a trademark case is proof that the mark itself has been the basic and fundamental vehicle required and used to accomplish the violation."). For example, in *Phi Delta Theta Fraternity v. J.A. Buchroeder & Co.*, 251 F.Supp. 968, 975-80 (W.D. Mo. 1966), the court held that, if the defendant could prove that a group of fraternities had conspired with certain companies to restrain trade by (1) scheming to obtain trademarks that allowed the fraternal organizations to control the sale of insignia goods, and (2) granting only a few companies licenses to sell insignia goods, defendant would have shown a valid misuse defense to infringement. In ruling, the court relied significantly on 15 U.S.C. § 1115(b)(7), which explicitly states that a defense to the presumption granted to incontestable marks is "[t]hat the mark has been or is being used to violate the antitrust laws of the United States." *Phi Delta Theta*, 251 F.Supp. at 978-80. Other courts have relied on the "clean hands" doctrine and found misuse even where there was no antitrust violation. Plaintiff, for instance, points to *Clinton E. Worden & Co. v. California Fig Syrup Co.*, 187 U.S. 516, 539-40, 23 S.Ct. 161, 168 (1903), in which the Supreme Court held that the maker of a certain laxative could not enforce its trademark in "Syrup of Figs", since the laxative did not actually contain fig juice. According to the Court, such deception deprived the trademark holder of the right to enforce the trademark in a court of equity".

<sup>555</sup> "O Juiz de Direito Victor Luiz Barcellos Lima, convocado ao Tribunal de Justiça em regime de plantão, deferiu hoje (11/1) liminar postulada pela Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo, determinando a suspensão do pagamento do valor de R\$ 1,20, por saca de soja, a título de royalty em favor da Monsanto do Brasil Ltda. A decisão é a primeira no País neste sentido.(....) Apontou que a pretensão da Cooperativa está amparada na Lei de Proteção de Cultivares (nº 9.456/97), que confere direito intelectual, inclusive o relativo à modificação genética, "tão só no que tange ao material de reprodução da planta, não se estendendo, por evidente, a toda produção de soja". De acordo com o Juiz Victor Barcellos Lima, não há previsão de direito intelectual sobre a produção de soja, impondo-se a concessão da liminar". Proc. 70010740264 (Adriana Arend). A liminar foi, em seguida, revogada pelo tribunal estadual pertinente.

abuso do poder econômico, e menciona mesmo o embaraço à transferência de tecnologia.

Diz Carlos Maria Correa<sup>556</sup>:

Prácticas anticompetitivas. La verificación de prácticas anticompetitivas es una de las causales principales para la concesión de licencias obligatorias. En los Estados Unidos, por ejemplo, desde la década del cincuenta los Tribunales han concedido numerosas licencias obligatorias por aplicación de la Sherman Act, con base en una antigua doctrina de la Suprema Corte según la cual “el progreso de las de las ciencias y las artes útiles es el propósito primario de la concesión de una patente, y la retribución al inventor es una consideración secundaria, aunque importante”(Kendal V. Windsor, 62 US [21 How 322, 16 L. Ed. 165 1859]).

### 6.3.1. Noção de abuso de direitos do Direito Americano

A noção de abuso em matéria de propriedade intelectual tem duas vertentes; a de origem românica ou melhor, canônica, na verdade influenciada pelo direito administrativo francês, e a criação da jurisprudência americana, sob o nome de *patent misuse*:

The doctrine of patent misuse is a judicially developed doctrine that has been used by courts of equity to prevent a patentee from extending the “monopoly” granted by the patent laws beyond its legal bounds. A patentee’s misuse of a patent will render the patent unenforceable for the duration of the misuse. The types of conduct that courts have deemed to constitute misuse vary greatly<sup>557</sup>.

A construção americana teve uma grande relevância na moderação dos direitos de propriedade intelectual, como uma prática distinta da doutrina antitruste<sup>558</sup>. Seu fundamento não é uma limitação externa aos direitos de propriedade intelectual (como ocorre pela aplicação das regras antitruste), mas uma medida de sua extensão efetiva como imposta pela

---

<sup>556</sup> Acuerdo Trips – Régimen Internacional de La Propiedad Intelectual, Ediciones Ciudad Argentina, 1995, p. 235.

<sup>557</sup> Patricia Martone, Richard Fuestel Jr, William Gilbreth, The Patent Misuse Defense, in Intellectual Property Antitrust 2001, PLI, New York, 2001, p. 101.

<sup>558</sup> Marshall Leaffer, Understanding Copyright Law, Third Edition, Lexis, 1999, p. 472: “Although it is based on principles of free competition, the misuse doctrine has an identity distinct from the antitrust laws. A defendant in an infringement action is shielded from suit if misuse can be shown, even though the acts of misuse neither constitute competitive injury nor indicate that the plaintiff was individually harmed by the defendant’s misuse.”

boa fé<sup>559</sup>.

A vantagem do uso deste caminho é prescindir da determinação de uma situação de concorrência como determinada sob a prática antitruste. Assim, mesmo a patente de uma titular que não disponha de posição dominante poderá, em tese, ser objeto de abuso. Na prática americana, no entanto, a construção jurisprudencial após 1982 deixou de considerar que qualquer dos abusos antes catalogados (com a exceção, talvez, de imposição de *royalties* após a vigência da patente) como *automaticamente* aplicáveis<sup>560</sup>.

Assim, salvo a hipótese dessas vedações automáticas, a política judicial é de apreciar a razoabilidade da prática inquinada de abusiva<sup>561</sup>; em especial, a mudança legislativa levou em 1988 a que se suprimisse da vedação automática as *tying clauses* antes vedadas. Assim, não mais são necessariamente abusivas as imposições do titular de um direito que, para licenciar uma patente, obrigue o licenciado a comprar-lhe itens fora da exclusividade.

### 6.3.2. A outra noção de abuso

A outra doutrina do abuso de direitos de propriedade intelectual – a “canônica”, parte do princípio que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular.

Esta visão do que seja abuso é assim definida:

---

<sup>559</sup> Op. cit., p. 49. “Justice Murphy articulated the general principle behind the “clean hands” doctrine in *Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maintenance Mach. Co.*: “That doctrine is rooted in the historical concept of [a] court of equity as a vehicle for affirmatively enforcing the requirements of conscience and good faith. »12 The rationale is that, since equity tries to enforce good faith in defendants, it no less stringently demands the same good faith from plaintiffs.

<sup>560</sup> Vide, além disso, o caso da Suprema Corte *Illinois Tool Works Inc. Et Al. V. Independent Ink, Inc.* Decided March 1, 2006: “Because a patent does not necessarily confer market power upon the patentee, in all cases involving a tying arrangement, the plaintiff must prove that the defendant has market power in the tying product”.

<sup>561</sup> “The Federal Circuit recognizes that two actions have been found to be per se patent misuse - tying and charging post patent expiration royalties, and that tying has been converted to a rule of reason analysis pursuant to the Patent Reform Act. Accordingly, if the conduct does not involve post-patent expiration royalties the next step is to review the categories of 35 U.S.C. § 271(d), which sets the statutory forth exceptions to patent misuse. If, the patentee's conduct does not fall within the five exemptions, the next step is to examine whether the patentee has impermissibly broadened the physical or temporal scope of the patent with anticompetitive effect. This requires determining if the patentee's conduct is “reasonably within the scope of the patent grant, i.e., that it relates to the subject matter within the scope of the patent claims”.

a teoria (do abuso do direito) atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção de Josserand, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é exercido de acordo com a finalidade social para a qual foi conferido, pois como diz este jurista, os direitos são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo, obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da instituição<sup>562</sup>.

À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do sistema de patentes - quando o titular excede os limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos os casos há abuso<sup>563</sup>.

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.

Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso<sup>564</sup>.

### 6.3.3. Abuso por excesso de poder jurídico

Abusa de um direito quem o usa, para começar, além dos limites do poder jurídico. Se a marca dá exclusividade para um número de atos, e o titular tenta, ao abrigo do direito, impor a terceiros restrições a que não faz jus, tem-se o exemplo primário do direito. Em resumo, o

---

<sup>562</sup> Silvio Rodrigues, *Direito civil - Parte geral*, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, v. 1º. p. 311. Noção idêntica se encontra – por exemplo - no Código Civil Argentino, art. 1.071, como modificado pela lei 17.711, no Código Civil Venezuelano, art. 1.185.

<sup>563</sup> Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, *Abusos de los Derechos del Patentado* in *Revista Mexicana de Propiedad Industrial*, Edición Especial, 1974, p. 33 e ss.

<sup>564</sup> Note-se que esta análise de abuso não implica na apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição dominante pode abusar de sua patente.

titular que desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma marca, mas fora do escopo da concessão, está em abuso de direito<sup>565</sup>.

Caso capital de abuso de direitos é o testemunhado na decisão do Tribunal Supremo da Venezuela na Sentencia 363 de 16/11/2001. Sala de Casación Civil, que puniu exemplarmente a Microsoft por excesso de utilização dos direitos autorais contra uma instituição financeira<sup>566</sup>. Mas igualmente se encontram exemplos desse tipo de abuso na jurisprudência francesa<sup>567</sup> e americana<sup>568</sup>.

Alguns exemplos clássicos de abuso de patentes seriam as licenças ou vendas casadas; a imposição de *royalties* além ou depois da expiração da patente; *royalties* discriminatórios, *royalties* excessivos, recusa de licença, imposição de preços dos produtos fabricados; açambarcamento de patentes; restrições territoriais ou quantitativas; *pooling* de patentes e abuso de poder de compra<sup>569</sup>.

#### 6.3.4. Abuso por desvio teleológico

Abuso, além de excesso de poderes, é também desvio de finalidade. As finalidades da marca têm, em nosso direito, um desenho constitucional. Assim como a patente, a marca tem

---

<sup>565</sup> Nordhaus, Patente Antitrust Law § 29, 1981.

<sup>566</sup> “...la solicitud de Inspección Ocular iba dirigida a Promotora Cedel C.A. y que la medida cautelar recayó sobre bienes de una persona jurídica distinta, extraña a esa empresa, diferente a la señalada en la solicitud presentada por MICROSOFT CORPORATION, de tal manera que transcurrieron varios meses en que cesó su actividad operativa por la ausencia de sus programas y equipos; que su clientela se alejó toda vez que se desarrolló una campaña de descrédito a través de artículos de prensa, colocando a Cedel Mercado de Capitales C.A. como una irresponsable, usurpadora y violadora de los derechos de MICROSOFT CORPORATION, lo cual también causó retraso en la información tributaria, financiera y oficial que debía ser consignada ante el SENIAT, BOLSA DE VALORES DE CARACAS y COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Agrega que el secuestro de sus bienes produjo el cese en sus actividades comerciales, lo que “acarreo pérdidas millonarias relacionadas al ritmo creciente de la empresa y sus proyecciones de ganancias en razón a la reactivación de la economía de Venezuela y el crecimiento Bursátil...”

<sup>567</sup> Foyer et Vivant, Droit des Brevets, Thémis, « A noter toutefois cet arrêt de la cour de Paris du 11 mai 1987 (JCP, 1988, éd. E., 11, 15143, n° 32, obs. Burst et Mousseron, PIBD, 1987, 420, 111, 381) sanctionnant une procédure en contrefaçon comme abusive, sur la considération que «la société demanderesse a agi avec une légèreté blâmable et a causé un incontestable préjudice à la société défenderesse», la condamnation consistant en l'attribution de 50 000 F de dommages-intérêts et la publication de la décision.

<sup>568</sup> Foyer et Vivant, op. cit., p. 107. «On notera, en contrepoint, qu'il s'est trouvé un juge américain pour condamner une entreprise pour avoir, selon lui, abusé de son brevet, également par une action en contrefaçon indue, à 37 millions de dollars - au cours de 1969 - (Affaire Zenith vs Hazeltine, PI, 72. 300, 395 US 100 (1969); cf. L. Le Lièvre, Joint ventures aux Etats Unis, in Négociations de licences entre la France, les Etats-Unis et le Canada, Journées d'études d'octobre 1972, Comité Franc-Dollar, CNPF, 1972, p. 149».

<sup>569</sup> BENDER, David, “Patent Misuse”, in PLI Patente Antitrust 1989, p. 147-194.

por fim imediato a retribuição do investidor em imagem-de-marca, e como fim imediato os interesses sociais pertinentes (inclusive, no Brasil, o desenvolvimento tecnológico e econômico do País). Cada uma dessas finalidades implica em uma análise de uso compatível com o direito, e a indicação do uso contrário ou além do mesmo direito.

#### 6.3.5. Abuso como defesa

A doutrina do *patent misuse* é essencialmente um argumento de defesa. Não há, no Direito Americano, uma prática positiva de repressão ao abuso – por exemplo, através de licenças compulsórias, como ocorria na lei inglesa de 1949. Outras jurisdições, no entanto, também consagram esse uso passivo, mas não menos importante, da noção de abuso, como se documentou com a jurisprudência venezuelana e francesa já citada. No Brasil, Gama Cerqueira também testemunha essa vertente do tema:

Depois das ações que competem ao titular da patente de invenção para defesa de seus direitos, devemos tratar da ação que cabe às pessoas que se sintam injustamente cerceadas em suas atividades industriais, em consequência do exercício abusivo dos direitos ligados ao privilégio.

O caso mais comum é o do concessionário da patente que dá ao seu privilégio extensão maior do que realmente possui, de modo a abranger o que se acha no domínio público ou objeto diverso daquele que consta do título. Outras vezes, o titular da patente atribui a um concorrente a violação de seu privilégio, fazendo circular a notícia nos meios interessados, como expediente para perturbar os seus negócios e desviar a sua clientela. Outras vezes, ainda, trata-se de pessoa que se inculca possuidora de patente para certo produto ou processo industrial, como meio de intimidar os seus concorrentes e impedi-los de explorar a mesma indústria, sob ameaça de processo.

Nesses casos, à pessoa prejudicada assiste o direito de intentar ação declaratória (Cód. de Proc. Civil, art. 2.º, Parágrafo único), para que o juiz interprete os termos da patente e determine a extensão dos direitos que ela assegura, ou constate a existência ou inexistência do privilégio, *reconhecendo o direito em que o autor se sente prejudicado. Como explica RAMELLA, “la privativa restringe il diritto di ognuno di valersi del libero esercizio della sua industria e della libera attuazione delle invenzioni che sono nel dominio del pubblico. Chi a dunque oppone ad altri un diritto che pretende derivare senza fondamento dal suo attestato, limita illegalmente la libertà dell’industrie e del lavoro ad ognuno garantita ché ingiusta in tal punto la pretesa del esclusivo godimento”*. É o fundamento da ação a que nos referimos. (grifo nosso)

### 6.3.6. Uso de marcas após a expiração de outros direitos

Como indicado quanto – em particular – os produtos farmacêuticos, as marcas, por sua duração indeterminada, tendem a ser usada, inclusive através dos mecanismos de fidelização, para prolongar a eficácia real de outros direitos de Propriedade Intelectual. Num caso específico, a Suprema Corte dos Estados Unidos<sup>570</sup> entendeu que tal uso ofende os interesses constitucionais na limitação dos direitos<sup>571</sup>.

---

<sup>570</sup> Em *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23 (2003).

<sup>571</sup> “The problem with this argument according special treatment to communicative products is that it causes the Lanham Act to conflict with the law of copyright, which addresses that subject specifically. The right to copy, and to copy without attribution, once a copyright has expired, like “the right to make [an article whose patent has expired]--including the right to make it in precisely the shape it carried when patented--passes to the public.” *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U. S. 225, 230 (1964); see also *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U. S. 111, 121-122 (1938). “In general, unless an intellectual property right such as a patent or copyright protects an item, it will be subject to copying.” *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U. S. 23, 29 (2001). The rights of a patentee or copyright holder are part of a “carefully crafted bargain,” *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U. S. 141, 150-151 (1989), under which, once the patent or copyright monopoly has expired, the public may use the invention or work at will and without attribution. Thus, in construing the Lanham Act, we have been “careful to caution against misuse or over-extension” of trademark and related protections into areas traditionally occupied by patent or copyright. *TrafFix*, 532 U. S., at 29. “The Lanham Act,” we have said, “does not exist to reward manufacturers for their innovation in creating a particular device; that is the purpose of the patent law and its period of exclusivity.” *Id.*, at 34. Federal trademark law “has no necessary relation to invention or discovery,” *Trade-Mark Cases*, 100 U. S. 82, 94 (1879), but rather, by preventing competitors from copying “a source-identifying mark,” “reduce[s] the customer’s costs of shopping and making purchasing decisions,” and “helps assure a producer that it (and not an imitating competitor) will reap the financial, reputation-related rewards associated with a desirable product,” *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U. S. 159, 163-164 (1995) (internal quotation marks and citation omitted). Assuming for the sake of argument that *Dastar*’s representation of itself as the “Producer” of its videos amounted to a representation that it originated the creative work conveyed by the videos, allowing a cause of action under §43(a) for that representation would create a species of mutant copyright law that limits the public’s “federal right to ‘copy and to use,’ ” expired copyrights, *Bonito Boats*, *supra*, at 165”.

## 7 A MARCA COMO UM FATO INTERNACIONAL

Assentados, mais fundo que sentados, eles sentam sobre as supercadeiras: cadeiras com patas, mais que pernas, e de pau-d'áço, um que não manqueja (João Cabral).

Um signo não é fundiário; ao contrário, evanescente, ilimitado e interminável, ele é legião. Seu único liame é com a língua ou sistema que lhe dá sentido. A marca vem a ser ainda mais etérea do que os outros signos, pois a linguagem que lhe dá sentido é o mercado, e esse, cada vez mais, fala em todos os idiomas do Paráclito.

Tal constatação não tem nenhuma poesia. A marca atua ao nível do léxico; costurando o sistema simbólico e o discurso do mercado, ela permite que se fale do produto ou do serviço em qualquer língua natural. Adapta-se a qualquer sintaxe ou gramática, impregnando-a com seu significado singular<sup>572</sup>.

Assim, a marca, *como signo*, tem a mais natural das vocações ao internacionalismo. Como direito, no entanto, continua como um ente da lei nacional ou regional, apenas condicionada ou determinada pela norma internacional.

### 7.1 Da distribuição internacional das marcas

Estudos recentes<sup>573</sup> demonstram que a distribuição de marcas entre de origem local e de origem externa ocorre em função do nível de desenvolvimento relativo: os países da OECD têm 66% de suas marcas de titulares do exterior, para 54% nos países de desenvolvimento médio, e 19% nos menos desenvolvidos.

Das marcas estrangeiras, 91% dos registros nos países da OECD vêm de outros do mesmo grupo, para 82 e 84% de marcas OECD nos países medianos de menor desenvolvimento. O depósito de marcas de países de desenvolvimento mediano no exterior está, no entanto crescendo. O uso do Acordo de Madri para depósito internacional de marcas

---

<sup>572</sup> Posner, no seu livro com Landes sobre Propriedade Intelectual, propõe um economia da linguagem, e dando curso a uma das lendas urbanas da Internet, de que a Ford não lançou seu modelo Nova no México, pois seria lido “no va”, nota que uma marca internacional deveria ser neutra em cada idioma possível, para ser significativa em todas.

<sup>573</sup> Baroncelli, Eugenia, Fink, Carsten and Javorcik, Beata Smarzynska, "The Global Distribution of Trademarks: Some Stylised Facts". *The World Economy*, Vol. 28, No. 6, p. 765-782, June 2005 <http://ssrn.com/abstract=741821> (data de acesso em 13/04/2006).

representava, em 2000, 60% dos pedidos de marcas internacionais.

Setorialmente, o maior número de marcas estrangeiras se concentra nos equipamentos científicos e produtos farmacêuticos, ao que se segue papel, detergente, vestuário e sapato, em todos três grupos de países; mas as marcas farmacêuticas estão em primeiro lugar nos dois grupos menos desenvolvidos.

Tais dados, curiosamente, não diferem significativamente dos depósitos de patentes estrangeiras.

## 7.2 A marca é um direito territorial

A primeira constatação que se impõe a respeito de uma marca é que o respectivo registro e proteção têm efeito estritamente nacional. Essa é tanto a regra de direito quanto a realidade dos fatos: apenas um conjunto estatisticamente irrelevante de todas as marcas sofre exceção a esse princípio.

O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial em seu art. 129<sup>574</sup>, garante em todo território nacional a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, *no território nacional*, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins. Disposição comparável se encontra nas outras legislações estrangeiras.

O direito sobre a marca é, assim, essencialmente territorial, *nacional*, no caso de marcas registradas, ou nos limites factuais do uso na efetiva concorrência<sup>575</sup>. O alargamento

---

<sup>574</sup> 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.

<sup>575</sup> “The law of trademarks rests upon territoriality.” 3 Rudolf Callmann, Callman On Unfair Competition, Trademarks And Monopolies § 20:26, at 20-163 (2d ed. 1950). “The concept of territoriality is basic to trademark law...” Person’s Co. v. Christman, 900 F.2d 1565, 1568–69 (Fed. Cir. 1990). “[T]he Paris Convention... recognizes the principle of the territoriality of trademarks.” 4 J. Thomas Mccarthy, Mccarthy On Trademarks And Unfair Competition § 29:25, at 29-67 to 29-68 (4th ed. 2004). “[Our holding] is consistent with the fundamental doctrine of territoriality upon which our trademark law is presently based.” Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, 330 F.3d 617, 628 (4th Cir. 2003). Graeme B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State, 41 Hou. L. Rev. 885 (2004), encontrado em [www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/courses/fall04/papers/Dinwoodie%20DetachingTMLaw.pdf](http://www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/courses/fall04/papers/Dinwoodie%20DetachingTMLaw.pdf), visto em 30/12/05, (...) is an axiomatic principle of domestic and international trademark law that trademarks and trademark law are territorial

dos mercados internacionais de bens e serviços ainda não abalou esse princípio<sup>576</sup>.

Assim descreve Thais Castelli, em seu estudo monográfico sobre o assunto, os efeitos do registro marcário no sistema brasileiro:

Sua eficácia é limitada ao território deste Estado, o que determina a relatividade do direito de propriedade da marca no espaço, daí falar-se em Princípio da Territorialidade tendo o registro/uso local como elemento de conexão, que determina a lei local como única e exclusivamente aplicável. Referido princípio implica, pois, em uma forma de limitação da propriedade deste bem intelectual. A tutela jurídica dispensada ao bem é estritamente territorial e vinculada ao respectivo registro ou uso local (elementos de conexão), incidindo exclusivamente para aquisição e exercício do direito a lei territorial do Estado em que se requer o registro (sistema constitutivo) ou procede-se ao uso local (sistema declaratório), sistema atinente ao Princípio da estrita Territorialidade das leis. Em suma, ressalta-se que a própria existência do bem, enquanto bem juridicamente tutelado, está limitada às fronteiras estatais do local do registro/uso, assim como o próprio Direito, não produzindo efeitos *extra territorium*<sup>577</sup>.

Confira-se que a marca não registrada, protegida sob os influxos da concorrência desleal, não tem proteção *nacional*, mas, quando aplicável, somente a do mercado restrito no qual a marca é *usada* e a concorrência se insere. Veremos isso mais adiante. Mas, também para essas, vale a regra territorial, ainda que não no território nacional como um todo.

Em sistemas como o americano, nos quais a proteção das marcas se centra na do *goodwill*, ou fundo de comércio, e por isso mesmo também no *uso*, o efeito nacional só ocorre em fase histórica muito recente. As marcas, protegidas pela *common law*, ou seja, pelo direito estadual, tinham no máximo efeito local – só em 1946 deu-se registro de efeito nacional, assim mesmo ainda sob o pressuposto do uso anterior.

O que se precisa enfatizar é que – de nenhuma forma - existe, ainda, uma marca

---

<sup>576</sup> “Yet recently some scholars have suggested that “the territorial model of trademark law . . . is an anachronism” in the global market (Marshall A. Leaffer, *The New World of International Trademark Law*, 2 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 1, 28 (1998)). . Austin, Graeme W., “The Territoriality of United States Trademark Law” . *Intellectual Property And Information Wealth*, Peter Yu, ed., Praeger Press, 2007 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=896620> (data de acesso em 24/02/2006). “Given the realities of an increasingly globalized marketplace in trademarked goods, and the rise of heavily promoted, almost ubiquitous, international brands, to insist on legal segregation of goodwill according to national legal systems may be becoming an increasingly unsustainable position. Such an approach may be insufficiently sensitive to problems arising because of the interrelationship between legal systems, at a time when neither consumers themselves nor the vehicles for disseminating information about brands is tethered within domestic borders”.

<sup>577</sup> CASTELLI, Thais, *Propriedade Intelectual: o princípio da territorialidade*. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 162.

internacional<sup>578</sup>. Os mesmos signos, ou signos análogos, mesmo se de titularidade de uma mesma pessoa, constituem famílias de marcas registradas nos vários países, com completa independência jurídica em cada jurisdição<sup>579</sup>.

O sistema vigente, na verdade, *veda* a existência de uma marca transnacional<sup>580</sup> - e iniciativas para que isso não se desse foram rejeitadas pelos países da União<sup>581</sup>.

A essência deste limite está no disposto na CUP<sup>582</sup>:

Art. 6º

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

Na explicação do intérprete mais autorizado, mesmo oficial, da Convenção:

*Uma vez registrada em um país da União, a marca permanece independente e não é afetada pelas vicissitudes de registros similares em outros países, inclusive o país de origem*<sup>583</sup>. (Itálicos do original)

---

<sup>578</sup> No entanto, existe uma marca comunitária na Europa: Council Regulation 40/94 of 20 December 1993 on The Community Trademark, 1994 O.J.

<sup>579</sup> Numa descrição de Graeme B. Dinwoodie, Private International Aspects of the Protection of Trademarks, WIPO Doc. No. WIPO/PIL/01/4 (January 2001), "because trademark rights are (like all intellectual property rights) territorial in nature, different producers may own rights in the same mark for the same class of goods in different countries. Producer X may use a mark in state A that is separately used (and owned and registered) by Producer Y in state B. This may occur because each initially markets its product in only one country or because, although Producer X wishes to market its goods in both countries, it finds upon seeking to register the mark in state B that the mark is already owned by Producer Y. International trademark disputes will arise where one producer seeks to expand into the territory of the other, or where the goods of one producer travel into the market of the other. That is, both parties may have legitimate, discrete national trademark rights that conflict only when one or both seek to operate in the international marketplace."

<sup>580</sup> É o que explicita julgamento do Tribunal Regional Federal da 2a. Região dos Estados Unidos: Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633, 640 (2d Cir. 1956) ("The [Paris] Convention is not premised upon the idea that the trade-mark and related laws of each member nation shall be given extraterritorial application, but on exactly the converse principle that each nation's law shall have only territorial application.").

<sup>581</sup> Doris Estelle Long, "Uniterritorial" Marks and the Global Economy, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. [Page #] (2002). "In 1911, the French Delegation to the Washington Diplomatic Conference proposed an additional provision to the Paris Convention which would give a registered mark owner the right to continue to use the mark in another country, without a registration, even in the face of registration by a third party in such country. Id. This effort to obtain concurrent use rights for unregistered marks presaged the 1925 draft amendment to the Paris Convention that included the requirement of fame for the protection of such unregistered marks". See Ludwig Baeumer, International Legislative History Within the Framework of WIPO, and the Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks, in Frederick Mostert, Famous and Well-Known Marks 127-28 (1997).

<sup>582</sup> Walter J. Derenberg, Territorial Scope and Situs of Trademarks and Goodwill, 47 VA. L. REV. 733, 734 (1961).

Assim também, explica o Manual da OMPI:

#### Independence of Trademarks

5.78 Article 6 of the Convention establishes the important principle of the independence of trademarks in the different countries of the Union, and in particular the independence of trademarks filed or registered in the country of origin from those filed or registered in other countries of the Union.

5.79 The first part of Article 6 states the application of the basic principle of national treatment to the filing and registration of marks in the countries of the Union. Regardless of the origin of the mark whose registration is sought, a country of the Union may apply only its domestic legislation when determining the conditions for the filing and registration of the mark. The application of the principle of national treatment asserts the rule of independence of marks, since their registration and maintenance will depend only on each domestic law.

5.80 This Article also provides that an application for the registration of a mark, filed in any country of the Union by a person who is entitled to the benefits of the Convention, may not be refused, nor may a registration be canceled, on the ground that filing, registration or renewal of the mark has not been effected in the country of origin. This provision lays down the express rule that obtaining and maintaining a trademark registration in any country of the Union may not be made dependent on the application, registration or renewal of the same mark in the country of origin of the mark. Therefore no action with respect to the mark in the country of origin may be required as a prerequisite for obtaining a registration of the mark in that country.

5.81 Finally, Article 6 states that a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin. This means that a mark once registered will not be automatically affected by any decision taken with respect to similar registrations for the same marks in other countries. In this respect, the fact that one or more such similar registrations are, for example, renounced, cancelled or abandoned will not, *eo ipso*, affect the registrations of the mark in other countries. The validity of these registrations will depend only on the provisions applicable in accordance with the legislation of each of the countries concerned.

É de se lembrar que o mesmo princípio – o de independência – se aplica também às patentes, à luz do art. 4bis da Convenção.

Diz Thais Castelli, expressando o teor desse dispositivo:

Os Estados soberanos são exclusivamente competentes para reger, de forma independente, no limite de seus territórios, sobre o direito de propriedade da marca, o que vale dizer aspectos da proteção e forma de aquisição, respeitado o

---

<sup>583</sup> BODENHAUSEN, *Guide to the Paris Convention*, BIRPI, 1969, p. 88.

mínimo convencionado entre os Estados membros da União. A pessoa que pretender obter a proteção legal e ter reconhecida sua titularidade da marca deverá observar a lei local e cumprir com o requisito do registro/uso local para aquisição da propriedade em cada país em que tiver interesse. O direito de propriedade da marca será independente dos demais direitos obtidos quanto ao mesmo bem nos diversos países, sendo os respectivos Estados que o concederam competentes para decidir sobre quaisquer questões jurídicas advindas deste bem intelectual. Em face destas circunstâncias, a característica múltipla do mesmo bem implica na multiplicação de direitos, quantos forem os territórios de registro/uso.<sup>584</sup>

Não só aí o direito internacional em vigor prescreve a independência das marcas umas das outras. Pode-se também discernir uma regra de territorialidade nos princípios de tratamento nacional tanto da CUP quanto de TRIPs<sup>585</sup>.

### 7.2.1 Efeitos e exceções da territorialidade

A territorialidade estrita da marca tem, pelo menos, três efeitos:

- (a) Pluralidade de titulares. Podem coexistir múltiplos registros sobre o mesmo signo, nos vários países, inclusive no âmbito da mesma especialidade. Assim, diferentes titulares da mesma marca (hipotética) *Beowulf* na Austrália, Equador e Irlanda poderiam assinalar a atividade
- (b) editorial, sem colisão de direito<sup>586</sup>.

Esta pluralidade se expressa no fato de que a *novidade* (i.e., apropriabilidade) do signo marcário é apurada em esfera nacional. Precisa Gama Cerqueira<sup>587</sup>:

---

<sup>584</sup> CASTELLI, Thais, Id. Eadem., 163.

<sup>585</sup> *Subafilms v. MGM-Pathe Comms.*, 24 F.3d 1088 1097 (9th Cir. 1994), en banc: “the national treatment principle implicates a rule of territoriality.”

<sup>586</sup> CASTELLI, Thais, op. cit. p. 168. “A efetiva aquisição da propriedade pelo particular (pelo registro válido expedido pelo Estado ou constatação do direito de propriedade pelo uso, dependendo do sistema adotado) dependerá única e exclusivamente do cumprimento das condições e requisitos internos deste Estado, principalmente quanto à disponibilidade do signo, que significa que o mesmo signo não pode ter sido registrado/usado anteriormente por outrem, como elemento de identificação de uma mesma classe de produtos ou serviços, neste mesmo território (daí falar-se na condição da novidade relativa da marca). Por conseguinte, não terá qualquer importância eventual aquisição prévia deste signo por terceiro em outro território, sendo a constatação da existência de marcas já registradas /usadas por outros titulares (o que chama-se de anterioridades) verificada, independentemente, no território do Estado em que se requer a proteção legal. Este limite de espaço representa, segundo Paul Roubier, condição de existência da anterioridade em matéria de marca”.

<sup>587</sup> CERQUEIRA, Gama. “Tratado da Propriedade Industrial”, *Revista Forense*, 1946, vol. I, no. 137, p. 384.

Sobre este ponto, POUILLET<sup>588</sup>, afastando a hipótese de fraude, em que a marca tenha sido adotada de má-fé, visando à confusão com a marca estrangeira, ensina que o fato de ser a marca usada em outros países não impede que ela seja validamente adquirida por quem primeiro a empregue na França. Como consequência lógica, deve ser impedido ao titular da marca estrangeira o seu uso nesse país.

Essas mesmas consequências dos princípios gerais do instituto têm inteira aplicação no nosso direito.

(b) Pluralidade de direitos Podem-se discernir diferentes efeitos da exclusividade sobre o mesmo signo em jurisdições diversas. *Beowulf* pode ter proteção extremamente restrita na Inglaterra, pelas conotações que a expressão tem no ambiente cultural inglês, mas alcançar oponibilidade em largo espectro no Equador.

(c) Pluralidade de requisitos Podem ocorrer diferentes requisitos de aquisição da propriedade sobre o mesmo signo em diferentes jurisdições. Para se aceder ao registro nacional americano, dever-se-ia provar o uso de *Beowulf* no comércio local, o que não aconteceria no Brasil.

As exceções ao princípio da territorialidade serão analisadas mais abaixo, ao tratarmos do efeito extraterritorial da notoriedade das marcas, da proteção assegurada pela CUP sob o princípio *telle quelle*, e ainda algumas peculiaridades limitadas à lei 9.279/96.

## 7.2.2. Fundamentos da territorialidade

### 7.2.2.1. A marca não registrada

Uma marca não registrada tem, em princípio, proteção apenas nos exatos limites geográficos *de fato* de seu mercado pertinente<sup>589</sup>. Ela é protegida, sob os parâmetros da repressão à concorrência desleal, do jeito em que é efetivamente usada na realidade da concorrência entre agentes econômicos<sup>590</sup>.

A fixação do mercado pertinente depende de fatores geográficos, tecnológicos e principalmente históricos. Uma padaria, especializada em pão francês, atenderá seu bairro, não competindo com outra em bairro distinto; uma pizzaria de entrega em domicílio terá um

---

<sup>588</sup> [Nota do original] POUILLET, oput, p. 39.

<sup>589</sup> Nesse contexto, a construção desse critério se aproxima em muito da territorialidade das marcas estaduais americanas, como se vê em B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State, op. cit., p. 893-897. No entanto, pelo menos no sistema brasileiro, não há vínculo necessário no direito vigente entre a marca e o fundo de comércio ou estabelecimento, com exceção do caso do direito de precedência ao uso.

<sup>590</sup> Os efeitos do renome e notoriedade da marca podem excepcionar essa regra, conforme a lei.

mercado um pouco maior. O mercado de açúcar, com maior ou menor influência das barreiras alfandegárias, tem escala internacional. Os tribunais têm aceitado tal fixação como elemento primário de análise<sup>591</sup>.

A Comissão Européia define o mercado geográfico relevante, para efeitos de análise antitruste, como “o território no qual as empresas interessadas intervêm na oferta e procura de produtos ou serviços, no qual as condições de concorrência são suficientemente homogêneas e em que as condições de concorrência são substancialmente distintas das prevalentes em territórios vizinhos.”<sup>592</sup> Embora para a análise marcária os fatores simbólicos são tão, e às vezes mais, relevantes, do que os de mercado real, a definição será aplicável, no pertinente.

#### 7.2.2.2. Das marcas registradas

O território pertinente a uma marca não registrada, como visto, é resultante do *fato* de seu uso efetivo na concorrência. Tal definição geográfica, crucial quando se apura a concorrência desleal – fundamento jurídico que assegura a proteção das marcas não registradas –, diminui de importância na proporção em que o interesse jurídico em questão tem seus limites geográficos definidos por lei, e não pelo fato da efetiva concorrência. Ou seja, quando a marca passa a ser registrada.

O registro cria um espaço primário de direito – não de fato -, com uma dimensão geográfica que, no sistema brasileiro, é nacional (ao contrário do que ocorre com os nomes empresariais sob o regime do Código Civil de 2002, cuja proteção não vai além do território do estado<sup>593</sup>). Assim, seja qual o mercado pertinente, uma marca registrada terá proteção nacional.

No entanto, não se eliminará a importância do mercado geográfico real mesmo nos casos de marcas registradas, já que – por exemplo - quando se analisa a efetiva lesividade de

---

<sup>591</sup> Tribunal de Justiça do RS Apelação Cível nº 588010090, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Manoel Celeste dos Santos, Julgado em 06/04/88 - Ementa: Cominatória. Abstenção de uso de nome ou denominação comercial. Situada a lei na ampla esfera da semelhança e convivência de firmas ou denominações, incumbiu-se a doutrina e jurisprudência de temperá-la, adjungindo situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis em casos da espécie presente (...) (citado de [www.tjrj.org.br](http://www.tjrj.org.br)).

<sup>592</sup> Ato de Concentração CADE 27/95, voto da relatora.

<sup>593</sup> Paradoxalmente, o nome comercial é protegido sem requisito de registro e em escala nacional sob o art. 8º. da Convenção de Paris.

uma violação dessa marca, o mercado efetivo, e não o legal, será tido como parâmetro pertinente. Também a realidade dos fatos da concorrência será determinante quando o conflito se dá entre dois signos registrados<sup>594</sup>.

Um efeito primário dessa diferença é que o registro confere à marca um espaço de exclusão que pode exceder a área geográfica em que o signo é utilizado<sup>595</sup>; mesmo que a marca só seja utilizada no Pará, o registro veda o seu uso, em relação à mesma atividade, no Paraná. Assim, resguarda-se a oportunidade de expansão da marca ao abrigo da exclusividade, uma reserva de mercado de clara relevância.

O registro configura assim o exercício de uma política estatal definida, e não o simples amparo jurídico à prática leal da concorrência<sup>596</sup>. Essa política é, normalmente, a decisão constitucional de integrar os mercados nacionais, ou de favorecer o investimento a longo prazo, mantendo a marca reservada mesmo em segmentos do território nacional em que o titular, que ainda não tem mercado efetivo, possa expandir-se no futuro.

#### 7.2.2.3. Territorialidade e função do direito

A escolha que faz a lei de constituir uma reserva de mercado de âmbito nacional para

---

<sup>594</sup> Sob pena do ataque ao due process of law, vedado pelo art. 5º da Carta da República. Vide a decisão do Tribunal de Justiça do RS Recurso: Apelação Cível 598443851 relator: Henrique Osvaldo Poeta Roenick Ementa: ação cominatória. Uso e propriedade de marca. Similitude entre as marcas utilizadas pela autora e pela ré. Em que pese certa similitude entre a marca utilizada pela autora - Gazeta do Sul S/A. - e aquela utilizada pela ré - Gazeta Centro-Sul Ltda. - não é ela suficientemente forte a gerar confusão sobre a identidade do periódico. Absoluta diversidade, ainda, quanto à abrangência de ambos os jornais, quer no respeitante a região do estado, quer no atinente ao público alvo. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária. Redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, em atenção às diretrizes traçadas na lei processual civil. Apelo provido em parte. (apc nº 598443851, Décima quarta câmara cível, TJRS, relator: des. Henrique Osvaldo Poeta Roenick, julgado em 18/03/1999)

<sup>595</sup> No caso da marca não registrada, utilizado e protegido, eis que a proteção não excederá o espaço real do uso efetivo e presente.

<sup>596</sup> B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State, op. cit., p. 899: "Because registration systems reflect in greater part the role of trademark law as an instrument of economic and trade policy, and the objective of effective enforcement, their territorial character is due more to the reach of the policymaking or enforcement authorities than to the intrinsic nature of trademarks. Vide também Joanna Schmidt-Szalewski, The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement, 9 Duke J. Comp. & Int'l L. 189, 190 (1998), encontrado em <http://www.law.duke.edu/journals/djcil/articles/djcil9p189.htm#B44>, visitado em 30/12/05 e Curtis A. Bradley, Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism, 37 VA. J. INT'L L. 505, 543, 547 (1997), encontrado em [http://eprints.law.duke.edu/archive/00001187/01/37\\_Va.\\_J.\\_Int%27L.\\_505\\_\(1996-1997\).pdf](http://eprints.law.duke.edu/archive/00001187/01/37_Va._J._Int%27L._505_(1996-1997).pdf), visitado em 30/12/05.

as marcas é, dessa maneira, um ato eminentemente político<sup>597</sup>.

O mesmo não ocorre, necessariamente, quanto ao efeito *de mercado*, ou então o efeito *simbólico* da marca. Notam os autores que a expansão dos interesses econômicos relativos às marcas (não exatamente o do direito *de propriedade intelectual* sobre a marca...) segue essas duas tendências: uma marca de efeito internacional, mesmo se não for protegida no país em que é efetivamente usada, favorecerá a escolha do consumidor e, sempre que haja um direito consumerista significativo, pode trazer a responsabilidade do titular da marca. Assim pode haver mais direitos atribuídos *ao consumidor* no território relevante do que ao titular da marca<sup>598</sup>.

Não é surpresa, assim, que a reserva de expansão da marca com base *em registros no exterior* é um objetivo primordial do investidor, e assim tem sido tratado nas discussões de normas internacionais em curso. A proteção extraterritorial é uma exceção voltada a corrigir ineficácias e injustiças, mas nem de longe é a melhor opção para o titular.

Nota B. Dinwoodie:

Territoriality may reflect (...) efforts to protect goodwill to the extent of its geographic reach. (...) And that rule would lend itself to extension because its territoriality is rooted in social and commercial practices, which increasingly

---

<sup>597</sup> CASTELLI, Thais, op. cit. p. 167: “Trata-se de aspecto relacionado à competência exclusiva do Estado para determinar, em sua ordem jurídica, o regime aplicável para proteção da marca no seu território, o que envolve, principalmente, a fixação do que será passível de ser objeto de direito de marca (signo registrável), a forma da sua aquisição, as condições impostas para sua proteção e o exercício de direitos no território nacional (exclusividade do uso e exploração). Assim, salvo quanto às regras uniformes que os Estados membros da União obrigam se a respeitar, cada Estado é livre para estabelecer, segundo seus critérios culturais, econômicos e sociais, o regime jurídico aplicável ao direito de marca, o que está diretamente relacionado ao seu poder soberano.

<sup>598</sup> “DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA (“PANASONIC”). ECONOMIA GLOBALIZADA. PROPAGANDA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. SITUAÇÕES A PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO, POR MAIORIA. I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso País. II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje “bombardeado” diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca(...)” (RESP 63981, Relator p. Acórdão Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 20.11.2000)”. ([www.stj.gov.br](http://www.stj.gov.br))

transcend national borders. In contrast, reformers might conclude that global markets and digital communication have prompted a need for more effective international enforcement of rights or the stimulation of cross-border trade. But the mechanisms previously used to encourage broader enforcement and economic expansion (e.g., the creation of a more liberal national registration scheme) may be less easy to extend geographically. The territorial character of those mechanisms is rooted not in the intrinsic territoriality of trademarks, but in the structure of political and enforcement institutions. Unlike social and commercial actors, those institutions have not moved substantially beyond the national model.<sup>599</sup>

#### 7.2.2.4. A teoria da universalidade das marcas

Uma curiosa e meramente histórica doutrina emergiu no século XIX sobre a universalidade da proteção marcária: *propriedade*, a marca teria o efeito universal das propriedades móveis, que importam em reconhecimento em cada país de que um colar de pérolas ou um livro pertence ao seu dono, e como tal deve ser reconhecido em cada legislação nacional<sup>600</sup>. A geração dessa teoria se deve, no tocante aos vários direitos, ao período pré-legislativo da primeira metade do séc. XIX e, com toda certeza, antes da Convenção de Paris de 1883.

Na verdade, nada há de comum entre o colar de pérolas e a marca; em cada sistema jurídico, pode ser apropriado um signo, de forma autônoma e lícita – o bem intangível consistente na marca não tem a unicidade e unidade essencial do bem físico material, que impede absolutamente a apropriação múltipla e independente do mesmo objeto tangível. A elaboração apressada e impensada dessa teoria foi abandonada no momento exato em que lei internacional evidenciou a natureza singular dos bens imateriais.

Logo se manifestou a natureza dualista da proteção marcária: proteção do investimento do empresário e a simultânea proteção do público – inclusive porque a boa vontade da clientela integra o interesse econômico do investidor<sup>601</sup>. Com ela, nasce a teoria da

---

<sup>599</sup> B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State, op. cit. p 900-901.

<sup>600</sup> Timothy H. Hiebert, Foundations of the Law of Parallel Importation: Duality and Universality in Nineteenth Century Trademark Law, 80 Trademark Rep. 483 (1990).

<sup>601</sup> Hiebert, op. cit., p. 87: This tendency found its earliest judicial expression in 1849, in the New York City Superior Court's opinion in *Amoskeag Manufacturing Co. v. Spear*. That case arose from the defendant's use on cloth of marks resembling emblems the plaintiff used on its own similar fabrics. Before modifying a lower court's injunction against the defendant, Justice John Duer set forth "the general rules" of trademark law, as he understood them. In particular, he focused on the linked interests of the public and the trademark owner –

proteção ao fundo de comércio, ou seja, interesse jurídico no espaço jurídico da concorrência, material e factualmente determinada, deixando de lado qualquer *extensão à outrance* da doutrina clássica da propriedade móvel. Assim, haveria justificativa da proteção da marca onde houvesse clientela.

### 7.2.3. O conflito entre a territorialidade e o ciberespaço

O outro fator contemporâneo relevante é a ubiquidade da Internet. Elemento hiante da história de nossos dias, o espaço da Internet, ou outras redes, transforma as relações de informação e cultura de forma radical. Em particular, o fenômeno dos nomes de domínio introduziu uma tensão central no tema da territorialidade das marcas<sup>602</sup>.

Não exatamente signos distintivos, mas lugares virtuais na Internet, o nomes de domínios ou *sites* na Internet têm atraído importante discussão no tocante à proteção da propriedade intelectual. Podem pessoas que não dispõem do direito ao uso de marca, título de estabelecimento ou nome comercial obter, do órgão pertinente, a concessão de um nome de domínio, ou utilizar o signo protegido de outra forma, numa *home page*?

Não obstante constituírem-se *lugares virtuais*, há inegavelmente uma parcela de signos distintivos nos nomes de domínio. Assim, parcela considerável das normas gerais abstraídas da Propriedade Intelectual é extensível a esse campo, especialmente à falta de norma legal explícita.

No dizer de Dirceu Pereira de Santa Rosa,<sup>603</sup>

Nossa opinião é clara de que os nomes de domínio certamente desempenham função semelhante a de uma marca e que, na falta de um instituto que possa suprir a necessidade de combater atos nocivos às relações de consumo que possam advir do uso indevido de *domains* na Internet, deve ser utilizado o sistema que melhor se ajusta à resolução destas questões, e que, no caso, é o Direito Marcário. Inclusive, em se tratando das leis americanas, esta tendência foi confirmada pela nova Lei de Diluição de Marcas, o “*Anti-dilution Act*”, em vigor desde 1º de Janeiro de 1996, que prevê que o titular de uma marca pode reprimir quaisquer práticas que venham a diluir ou prejudicar o caráter distintivo e o valor de sua marca, inclusive se esta

---

protecting a manufacturer's "unquestionable right" to use trademarks was "not only the evident duty of a court as an act of justice," he asserted, "but the interests of the public, as well as of individuals, require that the necessary protection shall be given."

<sup>602</sup> The Extraterritorial Reach Of Trademarks On The Internet, 2002 Duke L. & Tech. Rev. 0009.

<sup>603</sup> SANTA ROSA. “Questões Relativas a Nomes de Domínio na Internet”, *Revista da ABPI*, Nº 34, mai/jun 1998, p. 28.

prática se der pela concessão de um domínio na Internet<sup>604</sup>.

A questão crucial, porém, é o da especialidade das marcas, como nota Clóvis Silveira<sup>605</sup>:

É de se concluir que um nome de domínio, idêntico ou similar a uma marca registrada, mas que não pressuponha produto idêntico ou similar oferecido para o mesmo mercado, não infringe o direito do titular daquela marca. Pois o titular da marca não é proprietário do sinal, em si, mas sim da aplicação do sinal a um determinado produto, mercadoria ou serviço. Assim, não há motivo para que um órgão de registro suspenda um nome de domínio como, por exemplo, ty.com, feito pelo pai de um menino de nome Ty, para seu uso pessoal, pelo fato de a Ty Inc ter a marca Ty em alguma classe de produtos ou serviços (fazendo referência ao caso Giacalone). Tratar-se-ia, no caso, de abuso do direito que foi conferido ao titular da marca, sobre um legítimo direito do titular do domínio, que não o utiliza como marca, mas como endereço na Internet.

De outro lado, as recomendações do Comitê Permanente da OMPI sobre o uso das marcas na Internet<sup>606</sup> consolidam o princípio da territorialidade na questão de marcas, exigindo que, para se configurar colisão entre nome de domínio e marca, se constate um *efeito comercial* do signo num território nacional pertinente<sup>607</sup>.

Tais recomendações, que têm sido consideradas no sistema arbitral compulsório da OMPI, compatibilizam eficazmente o sistema territorial e a ubiqüidade simbólica.

---

<sup>604</sup> Note-se a promulgação posterior do Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act, Pub. L. No. 106-113, 113 Stat. 1536, 1501A-545 to 1501A-552 (1999) (codified as amended at 15 U.S.C. § 1125(d) (2000)) (establishing a cause of action for cybersquatting). Em outubro de 2006, nota-se ainda o Trademark Dilution Revision Act of 2006, H.R. 683, que revogou o entendimento da Suprema Corte, expresso no caso *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003) (“*Victoria’s Secret*”), segundo o qual devia-se provar efetivo dano no caso de diluição, e não só probabilidade de dano.

<sup>605</sup> SILVEIRA, Clóvis. “Internet e Propriedade Intelectual”, Revista da ABPI No. 26, jan/fev, 1997, p. 44.

<sup>606</sup> Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, adopted by Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and General Assembly of the World Intellectual Property Organization, WIPO Doc. 845(E), pmb1. (Oct. 2001).

<sup>607</sup> Art. 2 (“Use of a sign on the Internet shall constitute use in a Member State for the purposes of [determining whether such use establishes, maintains, or infringes industrial property rights or constitutes an act of unfair competition], only if the use has a commercial effect in that Member State as described in Article 3.”). The factors are nonexhaustive and include whether the user is doing, or planning to do, business in a particular state (although use of the sign can have a commercial effect in a country without the user doing business there). The language and currency used on the website where the mark is used, as well as any explicit disclaimer of the ability to deliver goods in a particular state, would be relevant. Actual restraints on the ability of the producer to deliver goods (for example, regulatory hurdles) would also provide guidance, as would whether the website had actually been visited by persons from a particular state. The interactivity of the website might also be an important factor.

### 7.3 Extraterritorialidade das marcas

A marca, no sistema vigente, é essencialmente regulada pelos direitos nacionais; não obstante o Acordo e o Protocolo de Madri, que veremos abaixo.

O texto central sob consideração é o do Art. 6º. Bis da CUP:

Art. 6º bis

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.

Em conseqüência do que já se disse, a marca, no sistema vigente, é essencialmente regulada pelos direitos nacionais, não obstante os tratados internacionais em vigor<sup>608</sup>, como veremos abaixo.

Notam-se, no entanto, três<sup>609</sup> exceções gerais de direito substantivo ao princípio da territorialidade, com base na Convenção de Paris:

(a) a aplicação das regras do art. 6bis da Convenção – a notoriedade da marca em seu efeito extraterritorial<sup>610</sup>;

---

<sup>608</sup> Graeme B. Dinwoodie, (National) Trademark Laws And The (Non-National) Domain Name System, 21U.Pa.J.Int'lEcon.L.508(2000),. “These provisions of international trademark law do little, however, to erode the premise of territoriality; indeed, the premise underlies every one of these provisions.”, encontrado em [www.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/TMDNSFinal.pdf](http://www.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/TMDNSFinal.pdf) (acesso em 09/09/2006).

<sup>609</sup> Alguns autores, como a excelente jurista francesa Joanna Schmidt-Szalewski, *The International Protection Of Trademarks After The Trips Agreement*, em 9 Duke J. of Comp. & Int'l L. 18, apontam que também a prioridade unionista tem efeito extraterritorial.

<sup>610</sup> Art. 6o bis (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. (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. A norma está internalizada

- (b) o princípio *telle quelle*<sup>611</sup>; e
- (c) a regra que o representante de um titular estrangeiro de uma marca não pode adquirir-lhe a propriedade<sup>612</sup>.

Outra hipótese de potencial efeito extraterritorial, essa fora da Convenção, é a prevista no art. 124 do CPI/96, a qual aplica a exceção de má-fé (ou exceção Pouillet), segundo a qual não será registrável o

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional **ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento**, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia<sup>613</sup>.

Para os países que adotam o Acordo ou Protocolo de Madri, existe ainda uma exceção essencialmente *procedimental* ao princípio da territorialidade: um registro internacional terá, sob certas condições e *desde que não rejeitado pelo estado membro dentro de certo termo*,

---

no art. 126 do CPI/96: Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

<sup>611</sup> Como veremos adiante, é a garantia da Convenção de Paris, segundo a qual uma marca já registrada no país de origem será registrada no país de destino tal e qual foi aceita no registro inicial.

<sup>612</sup> CUP, Art. 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

<sup>613</sup> Gama Cerqueira não comungaria do escopo desse dispositivo. Vide o Tratado, op. cit., p. 385: “Não vemos, entretanto, motivos para se excetuarem, como faz Pouillet, os casos de usurpação ou imitação nos quais, segundo esse autor, não poderá ser adquirida por terceiro, na França, a marca pertencente a outrem no estrangeiro, para admitir-se a apropriação somente na hipótese de ser a marca estrangeira desconhecida na França e adotada por mero acaso. Em ambos os casos, a usurpação ou imitação, seja voluntária, seja casual, sempre se verificará. Nessas condições, ou se deve admitir a marca em qualquer hipótese, ou proibi-la em ambos os casos. O fato de ser a marca adotada por simples acaso ou com intenção fraudulenta, hipóteses difíceis de se discriminarem, não altera o aspecto da questão, porque a possibilidade de confusão será sempre a mesma. O princípio que apoiamos pode ser levado às suas últimas consequências, de inteiro acordo com as leis e convenções internacionais. Assim, desde que a marca não goze de proteção em nosso território, ela pode ser apropriada livremente no Brasil e ser registrada, sem se cogitar de usurpação ou imitação, voluntária ou fortuita”.

efeitos de registro nacional; mas aplica-se, ainda assim, todo o direito substantivo nacional pertinente. Assim, concedido, o registro criará em cada esfera nacional um espectro completamente diverso de direito, coincidente com o direito aplicável à marca de origem nacional.

O Brasil, que se aliou ao Acordo de Madri de 1891, mas denunciou-o em 1934, não admite presentemente tal efeito.

### 7.3.1. O efeito extraterritorial do Extravasamento do símbolo

Vide nossas considerações anteriores a respeito do assunto.

A regra estritamente territorial é de que tudo que seja intrinsecamente capaz de ser um signo, e que não esteja apropriado por terceiros (ou fosse objeto de um outro direito) *no mesmo sistema jurídico* estaria livre para registro. E assim ocorre: como visto, já Pouillet, no séc. XIX, documentava a livre apropriação em cada país de signos que, no exterior, fossem de propriedade alheia.

No entanto, no caso de efeito de mercado (ou, mais recentemente, meramente simbólico) em território diferente do de registro, entendeu-se razoável preceder a proteção ao registro. Segundo o art. 6bis da Convenção de Paris, a marca que representa valor real no mercado de um território onde não está registrada (ou de outra forma protegida) é removida da *res nullius* – torna-se inapropriável<sup>614</sup>.

Mais ainda, o dispositivo convencional dá ao titular da marca não registrada não só o direito de opor-se à apropriação de terceiros, mas a defender sua marca contra os usuários não autorizados.

Essa norma recebeu recentemente uma modificação significativa. Sob a redação da Convenção de Paris, dava-se proteção apenas à marca *usada* no território em questão, ainda que sem registro; ou seja, haveria venda ou exposição à venda, e a clientela efetiva recebia

---

<sup>614</sup> CASTELLI, Thais, op. cit., p. 196. “Tal reconhecimento produzirá efeitos internos, no sentido de impedir terceiro de registrar o mesmo bem, ou similar, podendo o titular da marca no exterior se opor a tal registro, observadas as regras da lei local. Daí falar-se em hipótese de extraterritorialidade da lei, pelo reconhecimento a direito adquirido no exterior, sob a égide da lei estrangeira, com produção de efeitos internos, segundo a lei local.” Chavanne, La notion de premier usage de marque et lê commerce internationa/Mélanges P. Roubier, t. II, p. 384, et ss «Lorqu'une marque est notoirement connue dans un pays, on est censé par une présomption irréfragable savoir qu'elle appartient à autrui et ne constitue donc pas une res nullius don't on puisse s'emparer ».

proteção<sup>615</sup>. Com o regime de TRIPs<sup>616</sup>, a proteção passa a ser assegurada também aquela marca *conhecida* - ainda que não usada - no país pertinente; assim, a simples publicidade e a reação do público a uma fama ainda sem mercado justificam o benefício. O simples efeito simbólico, sem efeito de mercado, é suficiente<sup>617</sup>.

### 7.3.1.1. Marca Notoriamente conhecida no CPI/96

Pelo art. 126 da Lei 9.279/96, a marca - inclusive a de serviços - notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Ao contrário do que ocorria anteriormente, quando tal proteção incumbia ao Judiciário, o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida<sup>618</sup>.

### 7.3.1.2 Marca notória no Direito Internacional - prazo de exercício do direito

Quanto ao prazo para afirmação dos direitos extraterritoriais da notoriedade, diz a CUP:

art. 6º bis (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

---

<sup>615</sup> Note-se que o direito de precedência do art. 129 § 1º. Da Lei 9.279/96 também assegura o interesse do usuário que não registrou sua marca em face de terceiros; mas tal proteção, que independe de notoriedade, é reservada ao uso no território nacional. Pode-se afirmar que, à luz do art. 129 § 2º., essa proteção é reservada aos usuários que tem fundo de comércio estabelecido no País, e não ao simples exportador estrangeiro.

<sup>616</sup> Art. 16.2 Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.

<sup>617</sup> UNCTAD, TRIPs Resource Book, Cambridge Press, 2005., p. 240.

<sup>618</sup> Vide Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida, por José Carlos T. Soares, Revista da ABPI No. 24, set/out, 1996, p. 11 e também José Antonio B. L. Faria Correa, O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, Revista da ABPI, Nº 28, mai/Jun 1997, p. 33.

Quanto ao efeito extraterritorial da notoriedade, muitas legislações nacionais, acompanhando o teor da CUP, protegem o detentor original estrangeiro, vedando o uso de seu signo distintivo e conferindo-lhe inclusive ação para anular o eventual registro em nome alheio, embora limitada ao quinquênio subsequente ao mesmo, salvo em caso de má fé.

Assim é que, no Direito Brasileiro, assegura-se exatamente o prazo quinquenal para impugnação das marcas registradas *de boa fé* (prazo esse que é o comum para todas as ações de nulidade de marca). A jurisprudência brasileira acolheu, de outro lado, a imprescritibilidade da ação de nulidade das marcas notórias registradas por terceiros de má fé.

### 7.3.2. Telle quelle

Numa outra aplicação extraterritorial *dos registros* de marcas, o art. 6º quinquies A-(1) diz que qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida *na sua forma original*<sup>619</sup> nos outros países da União. Mas essa proteção, ao contrário da prioridade (que é um direito independente) só se aplica às marcas *registradas*. Não se aplica a mesma regra no caso de renovações do registro.

Assim, esse é um direito que vai além do princípio de tratamento nacional<sup>620</sup>.

Cada país poderá, antes de dar o registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado

Para os efeitos desse princípio, será considerado país de origem o país da União em que o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e se não tiver esse estabelecimento na União, o país da União onde tenha o seu domicílio, e, se não

---

<sup>619</sup> Segundo a decisão do panel da OMC em WT/DS176/AB/R, Page 262, “The ordinary meaning of the term “as is” and read in its context and as confirmed by the negotiating history indicates that Article 6quinquies A(1) addresses the form of the trademark; that is, those trademarks duly registered in one country, even when they do not comply with the provisions of domestic law of a Member concerning the permissible form of trademarks, have nevertheless to be accepted for filing and protection in another country”.

<sup>620</sup> Decisão do panel da WTO em WT/DS176/AB/R, Page 40 “By virtue of Article 6quinquies A(1), WTO Members are obliged to confer an exceptional right on an applicant in a Paris Union country other than its country of origin, one that is over and above whatever rights the other country grants to its own nationals in its domestic law. A national who files for registration of a trademark in his own country must comply fully with the conditions for filing and registration as determined by the national legislation of that country. But, if that country is a Member of the Paris Union – and, now, of the WTO – then an applicant from another WTO Member who seeks registration in that country of a trademark duly registered in its country of origin has the additional rights that WTO Members are obliged to confer on that applicant under Article 6quinquies A(1)”.

tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União (Art. 6º quinquies A (2)).

O art. 6º quinquies B estabelece que a única exceção a essa regra será um núcleo básico de razões de recusa ou invalidade do registro das marcas de fábrica ou de comércio:

Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;

Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida, sendo que para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

Quando forem contrárias à moral à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar o público; mas uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública; ressalva-se sempre a proteção contra a concorrência desleal.

No entanto, as marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem.

### 7.3.3. Representante infiel

Conforme o art. 6 *septies* 1 da CUP<sup>621</sup> recebe tutela o titular da marca contra seu

---

<sup>621</sup> Art. 6o septies (1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

representante em outro país que infielmente tenta se apropriar da marca.

O art. 166 da Lei 9.279/96, de outro lado, tratando da nulidade de registro, ainda prevê que o titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no Art. 6º *septies* (1) daquela Convenção. Assim, se, a despeito da irregistrabilidade mencionada, o direito tiver sido obtido, o titular terá a reivindicatória para - ao invés de desfazer o registro - havê-lo para si<sup>622</sup>.

#### 7.3.4. O Acordo e o Protocolo de Madri

O Acordo de Madri assegura o depósito internacional de marcas, que terão nos Estados-membros efeitos de depósito nacional.

O Brasil não subscreveu as versões correntes desse acordo, embora o tivesse feito (e denunciado) em sua modalidade inicial de 1891. O Decreto nº 5.685, de 1929, aprovou conjuntamente a Revisão de Haia da Convenção de Paris e dois Acordos de Madri de 14 de abril de 1891, o primeiro, relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência, e o segundo, relativo ao Registro Internacional de Marcas.

Este último foi denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto nº 196, de 1934. Nesse texto, subscrito pelo presidente Getúlio Vargas, se assinala que tal denúncia foi motivada por “reiterados apelos das classes produtoras do país”<sup>623</sup>.

---

<sup>622</sup> A reivindicatória não se limita só à infringência do art. 124, XXIII, mas a todos casos onde exista nulidade e possibilidade de haver o direito por terceiros - quando, em essência, haja um atentado à res aliena.

<sup>623</sup> Adotado pelo Brasil em sua versão inicial, o Acordo foi denunciado em 1934. Narra Newton Silveira, O Protocolo de Madri desafia a soberania, Valor Econômico, 4/6/2002, p. 36 : " O Decreto nº 5.685, de 1929, aprovou conjuntamente a Revisão de Haia da Convenção de Paris e dois Acordos de Madri de 14 de abril de 1891, o primeiro, relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência, e o segundo, relativo ao Registro Internacional de Marcas. Este último foi denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto nº 196, de 1934. Nesse texto, subscrito pelo presidente Getúlio Vargas, se assinala que tal denúncia foi motivada por "reiterados apelos das classes produtoras do país".Na Revista de Direito Industrial de 1935, o Dr. Francisco Antonio Coelho, então Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, publicou artigo sob o título "A denúncia do Acordo de Madri". Nesse artigo, o autor destaca tal decisão como patriótica, resultado "de uma campanha há longos anos sustentada pelos órgãos mais representativos das nossas classes conservadoras, notadamente as Associações Comerciais do Rio de Janeiro e de São Paulo".Devia-se isso "à necessidade de interromper o registro automático das marcas internacionais que, em virtude do citado Acordo, eram encaminhadas pelo Bureau Internacional de Berna, serviço esse que, além dos ônus administrativos, tantos prejuízos vinha causando aos nossos industriais e comerciantes". Mais adiante, acrescenta: "Aliás, esse serviço, devido à falta de elementos necessários, sempre foi muito precário e era motivo de constantes reclamações que somente uma organização dispendiosa poderia evitar. Isso, porém, não se justificaria, tanto pelas exíguas vantagens auferidas como à imperiosa necessidade de restringir as despesas públicas".E justifica: "Era impossível, porém, continuar

O sistema de Madri de registro internacional de marcas abrange dois tratados: o acordo de Madri a respeito do registro internacional das marcas, que data de 1891, e o protocolo que se relaciona ao acordo de Madri, o qual vige desde 1º. de abril de 1996. O sistema é administrado pelo departamento internacional WIPO em Genebra.

Pode valer-se do sistema quem tenha um estabelecimento real e eficaz, ou é domiciliado, ou é nacional de um dos países da União de Madri. Uma marca pode ser registrada internacionalmente somente se foi sido registrada já no país de origem. (ou, no caso do Protocolo, se foi requerida). O depósito internacional designa um ou mais países (mas não o país da origem) em que a marca deve ser protegida, podendo-se acrescentar posteriormente.

Um país pode ser designado somente se esse país e o país de origem são - ambos - partes do mesmo tratado (do Acordo ou do Protocolo).

Após o registro internacional, o departamento internacional notificará cada país em que a proteção foi pedida. Cada país designado tem o direito de recusar a proteção, dentro dos limites de tempo especificados no acordo ou no protocolo. O limite de tempo para que um país notifique uma recusa é geralmente doze meses.

O depositante só precisa fazer um depósito, em uma língua, e pagar uma só retribuição. Além disso, não tem que esperar o escritório de cada país fazer exame; se nenhuma recusa for notificada por um escritório dentro do limite de tempo aplicável, a marca está protegida no país designado.

#### 7.3.4.1. Dependência temporária da marca estrangeira em Madri

Ao exato oposto do que ocorre sob o regime geral da Convenção de Paris, o *registro internacional* da marca através do sistema de Madri *é dependente* da marca estrangeira – mas só nos primeiros cinco anos do registro internacional<sup>624</sup>.

---

indiferente às queixas dos nossos industriais e comerciantes a cujos sinais distintivos se negava proteção legal, sob o fundamento de imitarem marcas internacionais destinadas a produtos ou artigos que, inúmeras vezes, são totalmente desconhecidos e não têm curso nos nossos mercados".

<sup>624</sup> Do Manual da OMPI, capítulo V: 5.336 “ For a period of five years from the date of its registration, an international registration remains dependent on the mark registered or applied for in the Office of origin. If, and to the extent that, the basic registration ceases to have effect, whether through cancellation following a decision of the Office of origin or a court, through voluntary cancellation or through non-renewal, within this five-year period, the international registration will no longer be protected. Similarly, where the international registration was based on an application in the Office of origin, it will be canceled if, and to the extent that, that application is refused or withdrawn within the five-year period, or if, and to the extent that, the registration resulting from

No entanto, os efeitos da marca em cada território nacional são exatamente os mesmos de uma marca registrada no país em questão, seguindo-se a lei nacional em tudo<sup>625</sup>.

Vale repetir que se citam aqui o Acordo e Protocolo de Madri apenas por completude lógica, eis que não há qualquer efeito desses tratados no Brasil.

#### 7.4. A marca nos tratados internacionais

Descrevemos, a seguir, os principais textos internacionais em matéria de marcas. O Brasil participa dos dois principais tratados, a CUP e TRIPs. No entanto, o Acordo e Protocolo de Madri, em particular, especialmente após a recente adesão dos Estados Unidos, passam a ter relevante papel no cenário internacional, comparável ao que desempenha o PCT no campo das patentes.

O Brasil participa, ainda, de outros tratados sobre propriedade industrial em vigor: dois acordos bilaterais (Panamá-Brasil e Uruguai-Brasil) e da Convenção Interamericana de 1923, de Santiago do Chile, de Marcas e Nomes Industriais.

##### 7.4.1. Parâmetros mínimos da proteção das marcas

A Associação Internacional da Propriedade Intelectual (AIPPI), que há mais de cem anos representa os interesses dos titulares de direitos, assim identifica a demanda básica de seus representados:

A marca registrada tem importância econômica não somente para o fabricante e comerciante mas também para o consumidor. Tem um papel importante no comércio nacional e internacional pois que facilita o fluxo dos bens ou dos serviços, sem levar em conta o estado do desenvolvimento, a

---

that application ceases to have effect within that period. The Office of origin is required to notify the International Bureau of facts and decisions concerning such ceasing of effect or refusal and, where appropriate, to request the cancellation (to the extent applicable) of the international registration. Such cancellation is published in the Gazette and notified to the designated Contracting Parties. 5.337 After the expiry of this period of five years, the international registration becomes independent of the basic registration or basic application”

<sup>625</sup> Idem: 5.331 From the date of the international registration, the protection of the mark in each of the countries of the designated Contracting Parties is the same as if the mark had been the subject of an application for registration filed directly with the Office of that Contracting Party. If no refusal is notified to the International Bureau within the relevant time limit, the protection of the mark in the country of each designated Contracting Party is the same as if it had been registered by the Office of that Contracting Party.

estrutura econômica ou do sistema social dos vários países. É condição para o funcionamento adequado do sistema de marca que deve haver um direito exclusivo de propriedade da marca, e o proprietário - seja uma pessoa ou um grupo das pessoas - deve ser legalmente protegido contra todas as violações durante todo o tempo em que a marca continuar exercendo sua função distintiva. Assim, em todos os países, a lei deve assegurar "as funções normativas" da marca registrada, sendo elas a função de indicar a origem e a função de identificação. Quando usada no comércio, a marca possui adicionalmente "as funções econômicas" que podem variar de acordo com seu uso e o tipo de marca registrada. Entre estas funções econômicas, o seguinte deve especial ser mencionado:

- a função da qualidade,
- a função de publicidade,
- a função competitiva, etc.<sup>626</sup>

A AIPPI aceita que a lei nacional reprima os abusos cometidos no exercício dos direitos de marca. No entanto, condena a recusa de registro, a licença compulsória ou recusa de renovação, a transferência forçada da marca de titular estrangeiro para titular nacional, a transferência involuntária para o licenciado local, a proibição de licenciar a marca, o uso conjunto obrigatório de marcas locais, e a proibição de marcas para certos produtos (por exemplo, farmacêuticos).

#### 7.4.2. Convenção da União de Paris

Aplicam-se às marcas os princípios básicos da CUP. A Convenção não tenta estabelecer um piso mínimo para as leis nacionais<sup>627</sup>, objetivo do recente acordo TRIPs, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade. Pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro<sup>628</sup>.

No nível convencional, a Convenção de Paris, art. II, III e VII *bis* complementam o dispositivo do art. 128 da Lei 9.279/96, assegurando que o estrangeiro beneficiário da

---

<sup>626</sup> AIPPI Question 68 Economic significance, functions and purpose of the trademark.

<sup>627</sup> Mas, como se verá, tem um número de regras geralmente aplicáveis.

<sup>628</sup> O primeiro princípio básico da Convenção de Paris é, pois, que "cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão em todos os demais países da União, no que concerne à Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais" (artigo II). A Convenção porém, vai além: "tudo isso sem prejuízos dos direitos previstos pela presente Convenção". Ou seja, quando a Convenção der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção. Este é o chamado "princípio do tratamento nacional".

Convenção tenha pelo menos os mesmos direitos que o nacional, se mais direitos não lhe forem conferidos pelo tratado.

A União presume ainda uniões restritas. Os países que, acedendo ao texto geral, não concordem com determinadas proposições específicas, podem ficar fora dessas uniões restritas. Por exemplo: em 1891, em Madrid, foi assinado um acordo de Registro Internacional de Marcas, pelo qual se prescindia do depósito nacional; depositava-se em Berna e o ato tinha efeito em todos os países indicados pelo depositário. Nem todos os países da União (e só eles poderiam) participaram desse acordo.

#### 7.4.2.1. Prioridade

O princípio oriundo da CUP (e de outros atos internacionais) da prioridade também se aplica às marcas (CUP, art. 4º). O CPI/96, em seu art. 127, indica que “ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”.

#### 7.4.2.2. Caducidade

Diz a Convenção de Paris, regulando prazos e condições mínimas de aplicação do instrumento da caducidade:

Art. 5º (7º p.)

Se em algum país a utilização de marca for obrigatória, o registro não poderá ser anulado senão depois de prazo razoável e se o interessado não justificar as causas da sua inação.

Art. 5º, C

(2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quando a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.

#### 7.4.2.3. A co-propriedade

Como já visto, a existência de mais de um titular de marcas é uma hipótese prevista na CUP:

Art. 5º, C (3) O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.

#### 7.4.2.4. Inexistência de formalidade

Segundo o art. 5ºD da Convenção, para reconhecimento do direito não será exigido no produto qualquer sinal ou menção do registro da marca de fábrica ou de comércio.

#### 7.4.2.5. Prorrogação para pagamento de retribuições taxas

Segundo p art. 5º bis (1), uma prorrogação de prazo, de no mínimo seis meses, será concedida para o pagamento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, mediante o pagamento de uma sobretaxa, se a legislação nacional assim dispuser.

#### 7.4.2.6. Condições de registrabilidade

Pelo art. 6º(1), cada país determinará as condições de depósito e de registro das marcas de fábricas ou de comércio, mas o Art. 6º(2) completa que uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, não poderá ser recusada ou invalidada com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem.

#### 7.4.2.7. Independência das marcas entre si

Como já visto, pelo art. 6º(3), uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

#### 7.4.2.8. Notoriedade das marcas

Como indicado, o mais importante efeito extraterritorial das marcas é o das chamadas marcas notórias.

#### 7.4.2.9. Proteção aos símbolos oficiais

O art. 6 ter estabelece uma elaborada proteção às bandeiras e signos oficiais e internacionais, o que se complementa, através de um protocolo, com o reconhecimento do signo olímpico. A mesma proteção será dada aos timbres e cunhos de controle e garantia.

#### 7.4.2.10. Transmissão da marca

Diz o art. 6º quater (1) que, quando, de acordo com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence (o que acontece, ainda hoje, por exemplo, na legislação americana), bastará, para que essa validade seja admitida, que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de fabricar ou vender os produtos assinalados com marca cedida.

Mas o art. 6º quater (2) esclarece que os países da União não estão obrigados a considerar válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica.

#### 7.4.2.11. Telle quelle

Numa outra aplicação extraterritorial dos registros de marcas, o art. 6º quinquies A-(1) diz que qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União. Mas essa proteção, ao contrário da prioridade (que é um direito independente) só se aplica às marcas *registradas*. Não se aplica a mesma regra no caso de renovações do registro.

Cada país poderá, antes de dar o registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado

Para os efeitos desse princípio, será considerado país de origem o país da União em que o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e se não tiver esse estabelecimento na União, o país da União onde tenha o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União (Art. 6º quinquies A (2)).

O art. 6º quinquies B estabelece que a única exceção a essa regra será um núcleo básico de razões de recusa ou invalidade do registro das marcas de fábrica ou de comércio:

a) Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;

b) Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida, sendo que para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca;

c) Quando forem contrárias à moral à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar o público; mas uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública; ressalva-se sempre a proteção contra a concorrência desleal.

No entanto, as marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros

países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem.

#### 7.4.2.12. Efeito do uso sobre o registro

Num dispositivo cujos efeitos excedem o *telle quelle*, o art. 6º quinquies C (1) diz que, para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, *particularmente a duração do uso da marca*.

Esse dispositivo se aplica, em particular, no caso das chamadas “marcas fracas”, ou de pouca distinguibilidade<sup>629</sup>, em particular nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido uma “significação secundária”. Este fenômeno, notado pela legislação ou jurisprudência em vários países, com amparo na CUP, art. 6 *quinquies*, e em TRIPs, art. 15.1, é o contrário da vulgarização - uma marca essencialmente fraca se desvulgariza, pelo emprego contínuo e enfático por parte de certo produtor ou prestador de serviços<sup>630</sup>.

#### 7.4.2.13. Marcas de serviços

Pelo art. 6º sexies, os países da União de comprometem a proteger as marcas de serviço, mas não são obrigadas a prever o registro dessas marcas.

#### 7.4.2.14. Representante infiel

Conforme o art. 6 *septies* 1 da CUP<sup>631</sup> recebe tutela o titular da marca contra seu

---

<sup>629</sup> Chisum, op.cit., loc.cit., Bertrand, op.cit., p. 327: “dès lors la protection conféré par la marque se limitera souvent à la possibilité d’empêcher la reproduction à l’identique, et son titulaire devra tolérer la coexistence de marques proches de la sienne”.

<sup>630</sup> Chisum, op.cit. § 5C 5C[3][a], 5-67: “A term acquires secondary meaning if it signifies to the purchasing public that the product comes from a single producer or source. (...) the ultimate question is not the extent of the promotional efforts, but their effectiveness in altering the meaning of the word to the consuming public”. O art. L.711-2 do CPI francês diz o seguinte: “Le caractère distinctive peut (...) être acquis par l’usage”, excetuando os casos de forma imposta pela natureza ou função do produto, ou que confira a este um valor substancial.

<sup>631</sup> Art. 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular

representante em outro país que infielmente tenta se apropriar da marca.

O art. 166, de outro lado, tratando da nulidade de registro, ainda prevê que o titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no Art. 6º *septies* (1) daquela Convenção. Assim, se, a despeito da irregistrabilidade mencionada, o direito tiver sido obtido, o titular terá a reivindicatória para - ao invés de desfazer o registro - havê-lo para si<sup>632</sup>.

#### 7.4.2.15. Independência das marcas em face dos produtos

A licitude das marcas não tem relação com os produtos *sobre os quais* a marca é aposta, pois se aplica o princípio da *independência da marcas em face dos produtos e dos serviços* (CUP, art. 7º)<sup>633</sup>:

Art. 7º A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao registro da marca.

Como se lê da Ata da Conferência de Paris de 1883, p. 89, a proposta do Art. VII visou assegurar que uma marca pudesse ser obtida, muito embora estivesse proibida a comercialização do produto a qual a marca se propusesse a ser aposta. Por exemplo, no caso dos produtos farmacêuticos, quando registro sanitário ainda não tivesse sido obtido.

#### 7.4.2.16. Marcas coletivas

A marca coletiva, prevista na Convenção de Paris, art.VII bis, é o sinal distintivo,

---

terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

<sup>632</sup> A reivindicatória não se limita só à infringência do art. 124, XXIII, mas a todos casos onde exista nulidade e possibilidade de haver o direito por terceiros - quando, em essência, haja um atentado à res aliena.

<sup>633</sup> Idem, 4a. Ed., no. 888. Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, p. 128.

visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, tendo por origem atividade empresarial diversa - como no caso da marca específica - mas esta origem é coletiva, vale dizer, o empresário titular da atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma cooperativa.

Pelo art. 7º bis (1), os países da União se comprometem a admitir o registro e a proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial, não se achar estabelecida no país onde a proteção é requerida ou de não se ter constituído nos termos da legislação desse país.

#### 7.4.2.17. Apreensão nas alfândegas

Num dispositivo retomado no GATT 1947, o art. 9º(1) de CUP dispõe que o produto ilicitamente assinalado com uma marca da fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial têm direito a proteção legal. A apreensão será efetuada a requerimento do Ministério Público, de qualquer outra autoridade competente ou de qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, de acordo com a lei interna de cada país.

A convenção estabelece uma série de medidas alternativas no caso de não ser prevista a apreensão.

#### 7.4.3. TRIPs

Todos os signos visualmente perceptíveis, e distintivos, poderão ser protegidos como marcas (art. 15). Mesmo os não distintivos poderão ser objeto de *secondary meaning*. É o fenômeno pelo qual uma marca essencialmente fraca se desvulgariza pelo emprego contínuo e enfático por parte de certo produtor ou prestador de serviços.

Aplicam-se às marcas as regras de rejeição da CUP, sendo plausível que se exija registro como condição de proteção.

O conteúdo dos direitos de marca incluirá o direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está

registrada (ou, optativamente, usada), quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão.

No tocante à marca notória referida no Artigo 6 bis da Convenção de Paris, TRIPs determina que a regra também se aplique a serviços (art. 16.2 e 16.3) e a signos que não sejam similares, mas que indiquem conexão com o titular dos signos protegidos.

A definição de TRIPs acolhe a noção de que a notoriedade se deva apurar junto ao público, e não junto aos empresários, mas não adota a noção de que seja o público em geral. Em tal minúcia, é silente a nossa lei interna. Dentro da norma de interpretação das disposições internacionais segundo a qual *uma vez adotada a norma internamente*, o disposto no tratado deve ser observada como uma acepção razoável e de aceitação geral do texto, já não é no público em geral, mas junto àquela parcela geográfica e setorialmente pertinente que se deve buscar o parâmetro subjetivo da notoriedade.

O disposto no art. 17.2 de TRIPs, de outro lado, põe claro que não só se levará em conta a marca *naturalmente* notória, mas também aquela tornada famosa pelo sólido e pesado investimento publicitário.

A par da marca notória do art. 6 bis da CUP, TRIPs exige proteção extensiva da notoriedade aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada. É o efeito da notoriedade além das fronteiras da especialidade – dos bens e serviços próprios ao registro. Neste caso, o setor pertinente do público será o de outra atividade econômica, que não aquela explorada pelo titular da marca. Neste caso, provavelmente será razoável exigir-se que o conhecimento da marca se dê pelo *público em geral*, ainda que não seja por todo o público.

Note-se que tal proteção específica não se identifica com a que a lei interna dá à notoriedade com efeitos além da especialidade, mas no próprio país. Aqui se tem uma notoriedade internacional *além da atividade em que é usada no país de origem*. Ao contrário do que acontecia no regime da CUP, o efeito da marca notória não se resume mais à marca utilizada *para produtos idênticos ou similares*, mas também aos bens e serviços *que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada*, mas isso só se cumpridas duas exigências cumulativas:

- a) que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma *conexão* entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada; e
- b) que seja *provável* que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações (sem limites) do registro, terá duração não inferior a sete anos. A lei nacional poderá estabelecer exceções (limitadas, diz o texto) aos direitos conferidos para uma marca, *tal como* o uso adequado de termos, *desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.*

Segundo o art. 62.3, do Acordo, a regra da prioridade da Convenção de Paris será aplicado, *mutatis mutandis*, a marcas de serviços.

Quanto à caducidade das marcas (o art. 21 diz que não serão permitidas licenças compulsórias de marcas) o registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso. A CUP falava em “um prazo razoável”. Não haverá caducidade se o titular da marca demonstrar motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso, por exemplo, restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca. O uso por licenciado será suficiente para impedir a caducidade.

Não se exigirão requisitos tais como uso conjunto com outra marca, em uma forma especial ou em de um jeito que diminua a capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. O titular de uma marca terá sempre o direito de ceder a marca, junto ou não o negócio ao qual a marca pertença.

#### 7.4.4. O Acordo e o Protocolo de Madri

Vide a seção anterior, onde analisamos tal instrumento internacional.

##### 7.4.4.1. O Tratado em matéria de marcas (TLT)

Um outro instrumento internacional de alguma importância é o Tratado de Direito de Marcas (“TLT”), adotado outubro em 27, 1994 e assinado em Genebra outubro em 28, 1994 por 39 membros da OMPI. O tratado entrou em vigor em 1º de agosto de 1996, três meses

após a data em que o tratado foi ratificado por um mínimo de cinco países. O Brasil não é parte do instrumento.

Em essência, o Tratado assim dispõe:

- 1) O prazo do registro e de suas renovações serão dez anos. Os pedidos para renovar o registros podem ser protocolados até seis meses que seguem a expiração do termo.
- 2) As marcas de serviço terão a mesma proteção que marcas registradas sob a convenção de Paris.
- 3) Não se exigirá reconhecimento na firma da procuração conferida ao agente.
- 4) As formalidades para depósito serão minimizadas
- 5) Pode-se fazer um só pedido para cobrir classes internacionais múltiplas, embora o pedido possa ser dividido durante a oposição, o recurso, ou até que a concessão do registro. Alternativamente, poderão também resultar em registros múltiplos que remontarão à data da prioridade.
- 6) Pode-se solicitar a anotação em um só ato de múltiplas transferências de titularidade.
- 7) Os Estados membro não podem exigir que as marcas registradas estejam vinculadas ao estabelecimento ou fundo de comércio que simbolizam.
- 8) Os Estados membros aplicarão as disposições da CUP.

## 7.5 A exaustão internacional de direitos

Como já lembramos ao falar de patentes, o esgotamento dos direitos é a teoria segundo a qual, uma vez exercido os frutos da exclusividade em face de um objeto de reprodução, cessam os direitos do titular. Segundo F.Savignon<sup>634</sup>, é

*la construction juridique selon laquelle le titulaire d'un brevet ne peut plus exercer le droit d'interdire après qu'il a mis l'objet de son brevet dans le commerce, dans le territoire où le brevet exerce son effet: il a joui de son droit, celui-ci est épuisé.*

Prescreve, aliás, o Protocolo sobre Marcas do Mercosul:

### Artigo 13

#### Exaustão do Direito

O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro.

---

<sup>634</sup> Convention de Luxembourg, in La Propriété Industrielle, 1976, p. 103.

A tese do esgotamento dos direitos, de inspiração européia, é um importante temperamento do direito exclusivo resultante da Propriedade Intelectual – marcas, patentes, direitos, autorais, etc. – que limita a uma única esfera de circulação a influência do titular<sup>635</sup>.

A utilização de importações paralelas constitui importante meio de evitar a constituição de mercados nacionais estanques, evitando o risco de abuso de poder econômico: é o chamado *gray market*, que nada tem em comum com a contrafação ou fraude ao consumidor<sup>636</sup>.

Interessante discussão surge quanto à noção de “consentimento” do titular; será esse expresso ou tácito? Quer-se crer que o requisito da lei seja que não haja oposição do titular; e que este deu autorização ou absteve-se de coibir a venda. Presumir outra coisa seria tornar inútil o dispositivo legal – com permissão expressa não haveria o que suprir a lei.

As leis de defesa da concorrência, no entanto, como tem ocorrido em outros países, e as regras de integração de mercados regionais podem, de outro lado, autorizar as importações paralelas com base em outro fundamento de direito, que não os limites da exclusividade marcária.

Note-se que o art. 13 do Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual do Mercosul prevê que o registro de marcas não impedirá a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com autorização deste. O Protocolo ainda estabelece que os Estados devam incluir em suas legislações medidas que assegurem a exaustão do direito marcário.

Note-se que, com a regra do CPI/96, excluem-se da lei marcária (ou seja, não são limitações à própria exclusividade) o direito de qualquer um efetuar compras paralelas, ou seja, a aquisição *no mercado interno* de produtos ou serviços postos no mercado pelo titular da marca ou com sua autorização. Mas no caso previsto no art. 68 § 4º do CPI/96 (importação de produto patenteado nos casos previstos) também os produtos marcados, adquiridos no mercado externo de fontes autorizadas pelo titular, podem ser introduzidos no País independentemente da oposição do titular.

---

<sup>635</sup> Vide A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul, por Karin Grau-Kuntz e Nilton Silveira, Revista da ABPI, No. 25, 1996, p. 7. As importações paralelas na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul, de Henry K. Sherrill, Revista da ABPI, No. 25, nov/dez 1996, p. 33.

<sup>636</sup> Vide Importação Paralela e Licença Compulsória, por Ivan B. Ahlert, Revista da ABPI, No 27, mar/abr 1997, p. 39.

### 7.5.1. A Jurisprudência da importação paralela

- Tribunal de Justiça do RS

Agravo de Instrumento No 70002659688, Sexta Câmara Cível, Enterprise Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda, Agravante. Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda, Agravado. Nike International Ltda, Agravado. Porto Alegre, 1º de agosto de 2001.

Ementa: agravo de instrumento. Medida cautelar de busca e apreensão. Importação de produtos sem o consentimento do titular da marca. Direito protegido pela lei da propriedade industrial. Ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da propriedade industrial, correta a concessão de liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos importados pelo importador paralelo sem o consentimento do titular da marca. Agravo não provido.

VOTO - Des. João Pedro Freire (Relator) – Insurge-se a agravante contra decisão que deferiu liminar em ação cautelar de busca e apreensão que lhe movem NIKE INTERNATIONAL LTD. e NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Afirma a agravante que atua no ramo do comércio calçadista e de importação e exportação há mais de quinze anos, tendo adquirido da Nike International Ltd., através da Nike Argentina S.A. – Sucursal Nike Uruguay, e sua distribuidora Coltir Trading S.A., 1880 pares de calçados, originais, da marca NIKE, que foram objeto de apreensão na aduana, por força da decisão agravada.

Aduz a agravante que as agravadas “omitiram dolosamente que venderam a mercadoria e faturaram, segundo as provas anexas, para que lhes fosse deferido pedido de provimento liminar”, quando esta mesma pretensão já havia sido indeferida pela Justiça Federal de Livramento.

Em continuação, sustenta a agravante que a irrisignação deveria ser endereçada à empresa na Argentina e sua sucursal no Uruguai, mas jamais contra a importadora, pois a transação foi regular e observou todas as regras internacionais atinentes às importações do gênero.

Citando artigo publicado na Revista de Direito Mercantil n.º 113, JAN/MAR 1999, da autoria de ELISABETH KASNAR FEKETE, afirma que “*a primeira comercialização da mercadoria, em qualquer país pertencente ao Mercosul, pelo titular ou com sua ‘autorização’, produzirá o efeito de esgotar o direito do primeiro de impedir as vendas em qualquer dos países membros*”.

No entanto, não lhe assiste razão.

Com efeito, a medida cautelar de busca e apreensão fundou-se no fato de a agravante não ser licenciada pela Nike International Ltd. para importar, distribuir e comercializar produtos da marca NIKE no Brasil ou em qualquer outro país, exclusividade que foi concedida somente à Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda., razão por que a importação paralela procedida pela agravante feriria o disposto no art. 132, III, da Lei da Propriedade Industrial.

Diz o referido artigo:

“art. 132. O titular da marca não poderá: (...) III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68”.

De fato, não há prova de que a importação procedida pela agravante conta com o consentimento da titular da marca, tampouco foi a importação realizada através de empresa autorizada pela Nike International no território uruguaio, pois a mercadoria importada foi adquirida de Coltir Trading S.A., e não da sucursal da Nike Argentina S.A. Suc. Uruguay, como afirmou a agravante. A empresa da qual a agravante adquiriu os produtos que importou não está autorizada pela NIKE a

promover exportações para o território brasileiro, em observância aos direitos da licenciada exclusiva no Brasil.

Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao conceder a liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos comercializados pelo importador paralelo, pois ausente autorização da titular da marca para a operação.

Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento de que o produto é legítimo, mas de importação paralela, sem o consentimento do titular da marca, conforme artigo transcrito pelas agravadas à fl. 262.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto. (disponível em [www.tjrj.gov.br](http://www.tjrj.gov.br). Acesso em 11/10/2006)

## 8. A MARCA NO DIREITO POSITIVO

### 8.1. Aquisição de marcas pelo registro

#### 8.1.1. Definição de Marca Registrável

O Art. 122 da Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira:

- a) é o signo suscetível de representação visual; vale dizer, não serão dignos da proteção os signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica”<sup>637</sup>.
- b) destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa<sup>638</sup>.

Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços.

Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar (distintividade absoluta), e capacidade de indicar uma origem específica em face de outras origens (distintividade relativa), sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor.

Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a *apropriabilidade*, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado.

##### 8.1.1.1. Marcas tridimensionais

Um das inovações da Lei 9.279/96 é admitir a marca tridimensional. A propósito da matéria, no regime do atual Lei 5.772/71, tive ocasião de escrever:

---

<sup>637</sup> Apenas uma medida de quão é imperfeita a definição: os signos musicais são plenamente representados graficamente pela notação padrão; pela definição, poderiam ser objeto de registro. Vide Mauricio Lopes de Oliveira, A Imprecisão na Definição Legal de Marca, Revista da ABPI, Nº 38, jan/fev 1999, p. 17. No entanto, a exigência da visualidade é de reserva legal, e só pode ser alargada por mudança legislativa explícita – propriedades são *numerus clausus*, inclusive por força das limitações constitucionais.

<sup>638</sup> A noção de distinção entre produtos idênticos e afins substitui, na Lei 9.279/96, o apelo à classe de atividades. A doutrina e a jurisprudência têm repetido que a classe é apenas um instrumento de administração marcária - um método de arquivamento e recuperação para efeitos de busca de anterioridades e colidências.

Não prevê a lei, mas é compatível com seu espírito a tridimensionalidade, por exemplo, a resultante de hologramas, embora não sejam registráveis objetos dotados de qualquer função diversa da simples propaganda<sup>639</sup>.

Tal comentário, restrito à figura do registro de propaganda, merece atenção pelo que é pertinente à nova marca tridimensional. Não passa a ser registrável a forma externa do produto, ou sua embalagem, eis que a função de tais formas não é a de distinguir o produto, à maneira de marca. Voltaremos ao ponto mais adiante.

Assim, com os cuidados abaixo indicados quanto à irregistrabilidade concernente à forma e envoltório dos produtos, cabível no Direito Brasileiro vigente a marca tridimensional<sup>640</sup>.

#### 8.1.1.2. Som, aroma e sabor

Por opção do legislador<sup>641</sup>, excluem-se do registro as marcas sonoras<sup>642</sup>, as aromáticas<sup>643</sup> e gustativas. Até agora, nunca foram admitidas à proteção no Brasil, embora sejam admitidas em outros sistemas jurídicos<sup>644</sup>.

#### 8.1.2. Tipos de marcas

Segundo o art. 123 da Lei. 9.279/96, existem em primeiro lugar as marcas de produto ou serviço: são as usadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou

---

<sup>639</sup> Vide o nosso Notas sobre os Sinais e expressões de Propaganda. Revista Forense, No. 270, p.13.

<sup>640</sup> GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca, *Revista da ABPI*, XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Anais de 1994. FURTADO, Lucas Rocha, *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro*, Brasília, 1996, p. 108. Vide, em particular, “Marca Tridimensional, Agora uma Realidade”, José Carlos Tinoco Soares, *Revista da ABPI*, No 22, mai/jun 1996, p. 46.

<sup>641</sup> A vedação dos signos sonoros e olfativos está no Art.124, inciso XII.

<sup>642</sup> Vide Michael B. Sapherstein, *The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis* 1998 B.C. Intell. Prop. & Tech. F.101101: “In 1950, NBC successfully registered the musical notes G, E, C played on chimes as a trademark for its radio broadcasting services. Other aural trademarks include the MGM lion’s roar, the song “Sweet Georgia Brown” for the Harlem Globetrotters basketball team (...) Despite the successful registration of trademarks in sounds, the PTO reports that only 23 of the more than 729,000 trademarks in force in the United States are sounds. And, since 1946, there have only been 71 applications to register sounds as trademarks or service marks”.

<sup>643</sup> Shapherstein, op. cit., p. 107: “For example, in 1990, the PTO approved the registration of scents in cases where the fragrance identified or distinguished a certain type of product”.

<sup>644</sup> CORREA, José Antonio B.L. Faria. “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da *Revista da ABPI*, No 69, p. 17.

afim de origem diversa.

Dentre estas, *geral* (ainda que não definida na lei) é a marca utilizada de forma que designa a origem comum de uma série de produtos ou serviços, por sua vez designados por suas respectivas marcas específicas: é geral a marca FORD, por exemplo, específica a DEL REY ou ESCORT. A marca (que se diria, no direito anterior, *específica*) é o sinal distintivo, visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, originário de atividade empresarial diversa. A distinção, não incorporada ao direito vigente, realmente existe na funcionalidade do uso das marcas, e não em sua estrutura: usa-se marca como geral ou específica<sup>645</sup>.

Em acréscimo às marcas geral e específica que eram previstas pela Lei 5.772/71, a Lei 9.279/96 define as marcas de certificação e as marcas coletivas. Vejamos o que são tais categorias.

*Marcas de certificação* são as usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, especialmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. A previsão, introduzida na legislação de propriedade industrial pela Lei 9.279/96, já existia, ao nível regulamentar, na área de normalização e qualidade industrial, inclusive como prática do setor privado.

A marca de certificação não é um método de diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, mas sim um meio de informar ao público que o objeto distinguido se conforma a normas ou padrões específicos, por exemplo, as normas baixadas pelos órgãos oficiais de controle de qualidade.

Por fim, há *as marcas coletivas*, usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. A origem designada pela marca é coletiva, vale dizer, o empresário titular da atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma cooperativa.

A marca coletiva, prevista na Convenção de Paris, art.VII bis, é o sinal distintivo, visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, tendo por origem atividade empresarial diversa - como no caso da marca específica - mas esta origem é coletiva, vale dizer, o empresário titular da atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma cooperativa.

---

<sup>645</sup> A distinção justificava-se, no direito anterior, por obrigar-se, em certos casos, a utilização de marca genérica em junção com a marca específica.

A marca geral, a coletiva e a de certificação compartilham com a marca específica sua natureza de sinal distintivo, mas com finalidades distintas. Têm elas o mesmo tratamento jurídico básico, com as diferenças que derivam de suas características singulares.

Distinguem-se, por fim, as marcas nominativas, ou constituídas de elementos verbais; a figurativa, integrada por imagens, desenhos, etc.; e a mista<sup>646</sup>.

### 8.1.3. O que *pode* ser marca

Todos os signos visuais podem ser marcas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa. Tais requisitos são, simultaneamente, de ordem jurídica e prática:

Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis<sup>647</sup>.

#### 8.1.3.1. Distintividade

Símbolo sempre, a marca será distintiva em duas vertentes<sup>648</sup>:

(a) ela deve ter as características que lhe permitam *exercer significação em termos absolutos*, de forma a distinguir-se dos símbolos de domínio comum que denotam o objeto. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os

---

<sup>646</sup> OLIVEIRA, Maurício Lopes de. A Proteção In Genere da Marca Figurativa, Revista da ABPI, Nº 34 - Mai. /Jun. 1998, p. 36.

<sup>647</sup> LEONARDOS, "A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96". Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997, p. 19.

<sup>648</sup> Esta noção de duas formas distintas de distintividade se deve a Barton Beebe: Search And Persuasion In Trademark Law, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005) "The first is source distinctiveness, which a trademark must possess to fall within the subject matter of trademark protection. The second and more important is differential distinctiveness, the extent of which prescribes the scope of trademark protection when protection is given. This is the form of distinctiveness that trademark lawyers have in mind when they speak of trademark "strength." The difference between these two forms of distinctiveness is crucial, not only for purposes of properly understanding and applying trademark doctrine but also for purposes of understanding how it is that trademarks generate and trademark law regulates persuasion".

signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos<sup>649</sup>.

(b) deve ser capaz de distinguir sua origem, *em relação* a outras origens para itens que atendam a mesma demanda.

Tais requisitos de registrabilidade foram estudados no capítulo relativo à marca como um ente simbólico.

### 8.1.3.2. Veracidade

A veracidade, como requisito da marca, é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor. Tais requisitos de registrabilidade também foram estudados no capítulo relativo à marca como um ente simbólico.

### 8.1.3.3. Novidade relativa

A novidade *relativa* constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros; ou mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros.

A noção de *novidade* neste contexto, aliás, que resulta de uma contigüidade com o conceito análogo do sistema de patentes, seria mais bem designado como *apropriabilidade*.

Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões:

(a) ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou

(b) já foi apropriado por terceiros (*res alii*).

O primeiro caso, como se viu, é considerado como sendo um pressuposto de distinguibilidade *absoluta*. É quanto à segunda razão que se fala, mais propriamente, de novidade. Consiste ela de uma distinguibilidade relativa *apurada ao momento do pedido de registro*.

Tais requisitos se refletem naturalmente na noção de irregistrabilidade. Para tal análise, a novidade se apura não só em face de reprodução literal, mas também de qualquer alternativa com que a marca, trazida a confronto, possa confundir-se:

---

<sup>649</sup> Vide David Rangel Medina, Tratado de Derecho, Ed. Marcario, México, 1972, p. 216. Vide Maurício Lopes de Oliveira, Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca, Revista da ABPI, No. 25, nov/dez 1996, p 21.

Imitar a marca de outrem não é, portanto, simples e fielmente reproduzi-la, nos pormenores e no conjunto. É arremedá-la. É desfigurá-la, criando outra que, posto seja dela diferente, mantenha com ela tal semelhança ou contenha tantos de seus elementos característicos que facilmente se confunda uma com a outra<sup>650</sup>.

#### 8.1.4. O que não pode ser registrado

Não obstante a detalhada lista de irregistralidades da lei em vigor são muito limitadas as *causas jurídicas* de vedação de registro. Vejamos quais são:

- (a) Em primeiro lugar, são irregistáveis, como *res alii*, os signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico marcário, seja por qualquer outro sistema.
- (b) Ao lado destes, existem signos, embora apropriáveis, cujo uso implicaria em violação dos cânones morais ou éticos;
- (c) Os signos, também apropriáveis, cujo uso levaria a erro ou confusão o consumidor<sup>651</sup>; e, por fim,
- (d) Os signos para os quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção.

A lei aplica tais princípios segundo uma lista de irregistralidades, que veremos a seguir, mas que seguramente não exaurem – e nem são realmente impositivas. O uso dessa lista, adequado à autoridade administrativa para fundamentar suas decisões, não deve confundir o jurista e o judiciário na aplicação dos fundamentos jurídicos adequados para aceitar ou recusar uma marca<sup>652</sup>.

---

<sup>650</sup> Waldemar Ferreira, Direito Comercial. Rio de Janeiro: Saraiva, 1962, v. VI, p. 599.

<sup>651</sup> Como nota Pontes de Miranda; num trecho aplicável ao caso: "Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores ou comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente correspondente a um certo produto (...) O produtor pode variar a qualidade de um produto sem que, com isto, viole a marca". Tratado de Direito Privado Rio de Janeiro: Saraiva, vol. 17, p. 8. Assim, tutelando a concorrência ou o consumidor, o Código sempre visa em última instância o interesse do empresário. Vide Bittar, Carlos Alberto. A concorrência desleal e a confusão entre produtos. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol 70, No 550, 31 ago 1981, p. 20 a 31; e do mesmo autor, Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. Revista de Informação Legislativa, vol 22 n 85 p 343 a 364 jan/mar 1985.

<sup>652</sup> Gustavo Leonardos distingue uma classificação tripartite: "Já as proibições legais, inseridas no artigo 124 da nova lei, contêm restrições ao registro de natureza absoluta e de natureza relativa, podendo ser divididas em 3 categorias: 1) Por impropriedade do sinal, aqueles sinais que são, ainda que por presunção legal, incapazes de exercer as funções de uma marca (relativa no que concerne a capacidade distintiva da marca\* ) ; 2) por violar direitos de terceiros (relativa) e a 3) por contrariar a moral e a ordem pública (absoluta)". (In op. cit.)

### 8.1.5. Novidade da marca

Como visto, é condição da proteção através do registro que a marca seja *nova*, ou seja, não tenha sido apropriada por terceiros. Sem dúvida que a marca do domínio comum também é irregistrável, mas convencionou-se reservar a noção de novidade para as marcas que não estão no domínio comum, e que não tenham sido previamente apropriadas dentro dos limites de sua especialidade.

Quanto à questão da novidade relativa das marcas cabe analisar:

- (a) os métodos de apuração de colisão com os signos já apropriados por terceiros;
- (b) os princípios especiais que se aplicam quando o titular do signo é um ente público, ou o signo é usado em fins ou contextos públicos;
- (c) e as normas que regem a *prioridade* convencional, que é uma regra especial de deslocamento da novidade relativa.
- (d) os efeitos muito peculiares do *prévio uso* de um signo por parte de terceiros, o que pode igualmente resultar na inapropriabilidade do signo por falta de novidade.

#### 8.1.5.1. *Res alii: o signo que pertence a outra pessoa*

A marca de terceiros, que vedará um novo registro ou causará o conflito no caso de uso, é a protegida pelo direito exclusivo, isto é, a marca registrada; no costume administrativo do INPI, tal registro diz-se uma *anterioridade*.

Diz o art. 124, XIX que será vedado o registro de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia<sup>653</sup>.

Sobre isso, prescreve TRIPs:

#### ART.16

1 - O titular de marca registrada gozará de direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares

---

<sup>653</sup> A bibliografia e casuística aqui são caudalosas. Vide, em particular, João da Gama Cerqueira. “Tratado da Propriedade Industrial”. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1952 e João Carlos Tinoco Soares. “Marcas vs. Nome comercial – Conflitos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000. Vide também O âmbito de Proteção à Marca Registrada, de Maurício Lopes de Oliveira, Revista da ABPI, No 29, jul/ago 1997, p. 27.

àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

Evidentemente, se há apenas pedido de registro, e o depósito é anterior ao da nova demanda, por medida de conservação do direito (ou por exercício do direito formativo gerador) o procedimento do segundo pedido fica inviabilizado, até a solução do processo anterior. No costume administrativo do INPI, tal pedido constitui uma *colidência*.

No entanto, tal palavra deve ser utilizada em sentido mais amplo, para denominar o fenômeno de confusão entre dois signos distintivos, no contexto concorrencial e jurídico pertinente, de forma a implicar em violação do respectivo direito.

#### 8.1.5.2. Rei publicae: o que pertence ao ente oficial ou equiparado

As leis de marcas descrevem determinados tipos de proibições de registro, que têm em comum o fato de serem signos pertencentes a um ente público (ou equiparado a tal), nacional, internacional ou estrangeiro. É, assim, uma hipótese especial de signo *res alii*, no qual o terceiro é um ente público. Disto resulta que tal colidência não se acha sujeita à regra da especialidade.

Não é registrável marca que contenha signo figurativo oficial, público ou correlato, nacional, estrangeiro ou internacional (por exemplo: a Cruz Vermelha), bem como a sua designação, figura ou imitação (art. 124, I). A proibição se explica por serem tais signos inapropriáveis pelo titular da marca, sendo *rei publicae*. No entanto, não é vedada a menção ou figuração de brasão, medalha ou recompensa a que o titular da marca tenha direito, ou do signo que, por autorização específica, possa fazer uso (p.ex., o símbolo olímpico).

O mesmo deve ser dito quanto às siglas e designações e siglas de reparações ou estabelecimento oficial (salvo legitimação do titular) (art. 124, IV), a reprodução de cunho ou padrão oficial<sup>654</sup> (art. 124, XI), de competições e jogos esportivos oficiais, ou equivalentes (salvo com consentimento do titular) (art. 124, XIII); da reprodução ou imitação de títulos,

---

<sup>654</sup> Vide o que diz a CUP: Art. 6o ter (2) A proibição dos sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia só se aplica aos casos em que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercadorias do mesmo gênero ou de gênero similar.

moedas, etc., oficiais, nacionais ou estrangeiros (art. 124, XIV).

Em todos os casos, há sempre a ressalva da legitimidade do uso: as entidades que o têm não necessitam de registro marcário para garantir a exclusividade de uso, mas podem ter legítimo interesse em registrar marca que os inclua; e a exclusividade desta não lhe é assegurada senão pelo registro nos termos do Código.

A lei penal reserva tutela específica para esses signos<sup>655</sup>.

#### 8.1.5.3. Prioridade

Num contexto de direito convencional, os tratados tem historicamente previsto que o uso, ou registro, em jurisdição de outro país, possa afetar a disponibilidade do signo no Brasil, impedindo assim a novidade relativa.

Com efeito, o princípio oriundo da CUP (e de outros atos internacionais) da prioridade também se aplica às marcas. O CPI/96, em seu art. 127, indica que “ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”.

As exigências de legitimidade ativa *ad acquirendum*, como veremos abaixo, não são superadas pela prioridade: o requerente tem de provar a satisfação do requisito da lei nacional pelo exercício de atividade compatível no país de origem.

#### 8.1.5.4. Prévio Uso

O tema é objeto de capítulo próprio, abaixo.

---

<sup>655</sup> CPI/96, art. 191. [É crime] Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

### 8.1.6. Ordem pública, moral e bons costumes

É tradicional que se negue proteção aos sinais distintivos contrários à moral e às idéias, religiões e sentimentos veneráveis (art. 124, III; Convenção de Paris, art. 6º, 2º, parte III). Pontes de Miranda nota que tais signos constituem um caso particular de *res extra commercium*<sup>656</sup>.

Assim, não é admissível a registro um signo que incite ao consumo de tóxicos, à prática de atos libidinosos incompatíveis com o estágio da moral, ou ofenda as religiões minoritárias ou não. Da mesma forma, não são objeto de proteção as figuras eróticas ou depreciativas que excedam aos parâmetros usuais da sensibilidade do público.

No entanto, a prática corrente, com a *comercialização* do sexo e a vulgarização do uso de tóxicos fizeram admitir o registro de *Opium* para perfumes, de Maria Juana para modas, etc. A importância desta vedação parece esvaír-se. Note-se, porém, que ainda recentemente<sup>657</sup> denegou-se o registro de uma marca incluindo um cão defecando, sob tal argumento.

Na França, em particular, ressuscita-se a questão, quanto às marcas de tabaco e de bebidas. Não são elas, também, imorais?<sup>658</sup>

#### 8.1.6.1. Licitude das marcas: princípio da independência

Anote-se, porém, que a licitude das marcas não tem relação com os produtos *sobre os quais* a marca e aposta. Vige, impositivo, o princípio da *independência da marcas em face dos produtos e dos serviços* (CUP, art. 7º.)<sup>659</sup>.

---

<sup>656</sup> Vide MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, vol. 17 – Propriedade Industrial – signos distintivos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p. 73. Vide, ainda, Tinoco Soares, Tratado, p. 963 e ss; Gama Cerqueira, Tratado, Vol. II, Tomo II, parte III, 1a. Ed., p. 27 e ss; Chisum e Jacobs, § 5 C[d]{i}; Burst e Chavanne, 4a. Ed., No 949; Llewellyn Joseph Gibbons, Semiotics of the Scandalous and the Immoral and the Disparaging: Section 2(A) Trademark Law after Lawrence v. Texas, Marquette Intellectual Property Law Review, Vol. 2, 2005.

<sup>657</sup> Em Greyhound Corp. v. Both Worlds, Inc., 6 U.S.P.Q. 2d 2d. 1635 (TTAB 1988).

<sup>658</sup> Burst e Chavanne, 4a. Ed, no. 950.

<sup>659</sup> Idem, 4a. Ed., no. 888. BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, p. 128.

### 8.1.7. Colisão com outros tipos de proteção

Muitos signos poderiam, em tese, serem apropriáveis através do registro marcário, não fosse o fato de o Direito reservar para eles outra modalidade de proteção. Assim, não é por uma questão do objeto, em si, mas do sistema do Direito, que não se dá proteção a uma expressão como Companhia Brasileira de Alimentos pela lei de marcas: é um nome empresarial, que tem sua eficácia no sistema registral comercial <sup>660</sup>.

Em alguns casos, porém, existe imbricação entre os sistemas: uma parcela de uma marca, por exemplo, pode receber proteção autoral. A conciliação entre as várias tutelas é muitas vezes questão complexa e freqüentemente não resolvida. Vejamos o que dispõe nossa lei vigente.

Não pode ser registrada:

- (a) a reprodução ou imitação de *elemento característico*<sup>661</sup> de título de estabelecimento (a proteção é pela concorrência desleal)
- (b) ou o nome de empresa (proteção específica, hoje primordialmente pelo Código Civil) de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art. 124, V);
- (c) (art. 124, VII) o sinal ou expressão *empregada apenas como meio de propaganda* (novamente, a proteção é pela concorrência desleal, vide seção própria);
- (d) indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; (art. 124, XII);
- (E) (art. 124, XXII) o objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;
- (f) reprodução como marca comum, ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro.

Também ficam circunscritos a outro sistema de proteção:

- (A) (art. 124, XV) o nome civil ou sua assinatura, o nome de família (ou o

---

<sup>660</sup> Vale mais uma vez lembrar, aqui, da questão que classificamos, acima como princípio da especialidade das proteções: o de que, em cada modalidade de objeto (marca, patente, etc) há uma equação adequada de direitos, que realizem a ponderação de interesses (essencialmente constitucionais) em jogo. Assim, essa atribuição de distintos sistemas de proteção para o que também poderia se objeto de registro marcário visaria realizar tal princípio.

<sup>661</sup> Note-se que o título de estabelecimento - “Restaurant Le Saint Honoré..”, ou o nome de empresa - Méridien do Brasil, Ltda. - é composto de vários elementos, alguns deles necessários (como o S.A. ou Ltda., ou Restaurante), outros de caráter livre, ou seja, dotados de distinguibilidade; a proibição de colisão se refere a este último.

patronímico) e imagem de terceiros, que só podem integrar marca registrada com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

(b) (art. 124, XVI) o pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos e o nome artístico singular ou coletivo, que só podem integrar marca registrada com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

(c) (art. 124, XVII) a obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, que só podem integrar marca registrada havendo consentimento do autor ou titular.

Nestes casos, o uso de tais elementos em marca *é res alii*, assegurada por direito autoral, ou personalíssimo, que tem também uma faceta econômica.

Note-se, quanto à intercessão entre direito personalíssimo e marca registrada uma notável decisão do Supremo Tribunal Federal:

Recurso extraordinário 71610-SP. Relator: Ministro Thompson Flores. Julgamento: 1971.11.08 Segunda turma. Publicações: DJ - data-21.12.71 RTJ - vol. - 59/876 Ementa: marca. Registro no DMPI - exclusividade: conceito. Nulidade do que se procedeu a posteriori. Requisitos. II. Embora igual o nome do registro "Martini", referindo-se a produtos industriais diversos, insuscetíveis de concorrência ou confusão, e já usado pelo réu com anterioridade é conseqüente a seu próprio sobrenome, não merece anulado. III. Extraordinário cujos pressupostos não se verificaram. Recurso não conhecido.

A Martini & Rossi insurgiu-se contra o registro de uma marca Martini, na mesma classe em que já tinha registro: a sociedade italiana para vinagre, o novo registrante para doces. O patronímico do segundo registrante era Martini. O Supremo, considerando que o segundo registrante já fazia uso do patronímico em relação à indústria em questão há décadas, mesmo anteriormente ao registro da sociedade italiana, levando em conta a inexistência total de má-fé e, mais ainda, atentando para a diferença da atividade referente aos registros, mandou deferir o segundo.

Além da diferença de atividade, é de se notar que no caso Martini já havia exercício específico, e por longo tempo, da atividade para a qual se pedia o segundo registro, correlativo ao patronímico. Em outras palavras, não havia só uma colisão entre patronímico e marca, mas um conflito de atribuição entre atividades um tanto similares, atribuição esta eliminada pelos longuíssimos anos em que o registro conviveu com a marca não registrada (Acórdão,

RTJ 51/878)<sup>662</sup>.

#### 8.1.7.1. Conciliação com outros tipos de proteção: direito autoral

Como vimos, não podem incorporar-se à marca registrada obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou outro titular. Assim, protege-se, no caso, direito exclusivo alheio.

Superaram-se no texto vigentes algumas notáveis omissões do dispositivo anterior. Com efeito, somente era irregistrável o nome da obra; não havia referência, por exemplo, a seus personagens característicos, ou (o que é especialmente relevante no caso de marca) ao seu próprio texto.

É de se entender que a proteção ao direito autoral pode-se somar à do direito de propriedade industrial; mas não podem conflitar uma e outra, que a lógica repele a coexistência de duas exclusividades excludentes sobre o mesmo objeto<sup>663</sup>.

Não pode integrar marca um desenho artístico, um nome, personagem ou texto de terceiros, salvo autorização, desde que haja possibilidade de proteção por direito autoral<sup>664</sup>.

Tal irregistrabilidade tem de ser tratada, porém, de forma restritiva, ao menos na

---

<sup>662</sup> O caso indicado do STF é único em seus fatos. A tendência jurisprudencial parece ser em contrário; mas as circunstâncias do caso, que envolveram um pequeno fabricante de goiabada do interior de São Paulo, de um lado, e a multinacional Martini & Rossi, de outro aparentemente levaram a Suprema Corte a aplicar a Justiça in casu, do que o Direito.

<sup>663</sup> Vide, a propósito, o disposto no art. 8o. da Lei 9.610/98: “Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; VI - os nomes e títulos isolados; VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.” Igualmente relevante é o teor do art. 7o 7o. § 3º: “No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.”

<sup>664</sup> RAMOS, Carolina Tinoco. Conflitos Entre o Direito Marcário e o Direito Moral de Autor do Criador da Marca (Monografia de Bacharelado, UCAM, 2005), p. 77: “Uma vez comprovado que é plenamente viável que uma marca consista em uma obra artística ou literária (apesar de não o ser sempre), evidencia-se a existência de conflitos quando da aplicação simultânea das normas que regem o direito da propriedade industrial e o direito autoral. A aplicação de um direito acaba por excluir o outro, mormente quando se trata de direitos morais de autor que, por sua natureza de direitos da personalidade, são irrenunciáveis e intransferíveis”.

instância administrativa, só se curvando a autoridade à evidência insofismável de direito exclusivo da autoria; o registro da obra na forma da lei autoral não é elemento conclusivo de existência ou titularidade do direito.

#### 8.1.7.1.1. A autoria do objeto da marca

Tema de interesse é a autoria do objeto da marca, provavelmente do elemento visual ou tridimensional. Para a utilização de tal material, evidentemente se necessita de cessão de direitos, na forma da lei autoral. Relevantes problemas se suscitam neste contexto, especialmente quando se encomendam marcas de criadores especializados.

A logomarca pode ser uma forma obra artística (art. 7º., VIII da Lei 9610/98 - Lei Autoral). Como tal, merece atenção do Direito Autoral, mas tal tutela não se estende a ao uso *comercial* do conteúdo (art. 8, VII).

Por outro lado, poder-se-ia argumentar que, com o advento da Lei 9.610/96, tendo-se deixado de regular expressamente a hipótese da obra sob encomenda, os impasses do gênero se resolveriam com a aplicação das normas previstas no Código Civil, referentes ao contrato de empreitada.

A empreitada se caracteriza pelo fato de considerar o resultado final - p. ex., a construção de uma obra material, a criação intelectual ou artística”. E vai mais além, incluindo dentre os efeitos dessa espécie de contrato a obrigação do empreiteiro “de entregar a obra concluída a seu dono, que terá o dever de recebê-la<sup>665</sup>.

Além dessa incerteza, curiosos conflitos podem ser suscitados, em tese, quanto aos direitos morais, especialmente o de nomeação e paternidade os quais, se exercidos, poderiam comprometer a clareza distintiva da marca<sup>666</sup>.

---

<sup>665</sup> DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro*, 3º volume, SP, Ed. Saraiva, 9ª edição, 1994, p. 201 e 206.

<sup>666</sup> RAMOS, Carolina Tinoco, *Conflitos Entre O Direito Marcário E O Direito Moral De Autor Do Criador Da Marca*. Monografia de graduação. UCAM 2005, p. 61.

#### 8.1.7.2. Conciliação com outros tipos de proteção: forma de produto. *Trade dress*

Como já se viu, o art. 124, XXI nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, mas também à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico.

##### 8.1.7.2.1. Negativa de proteção à função técnica

Quanto à questão do *efeito técnico*, traz a lei uma antiga exigência quanto à marca – que ela seja um elemento de distinção, e não de funcionalidade. Quanto à questão, pronunciou-se a Suprema Corte Americana em *Qualitex*, 54 U.S. at 170:

[i]n general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article (..) It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, after which competitors are free to use the innovation.

A análise da Suprema Corte indica a aplicabilidade, neste contexto, do princípio constitucional sistemático da Especialidade das Proteções: a proteção de novas funções ou *design* se faz no âmbito do sistema de patentes ou registro de desenho industrial – com sua equação constitucional própria e seu prazo limitado.

##### 8.1.7.2.2. Proteção à forma original. A Marca Tridimensional

O dispositivo da lei brasileira, no art. 124, XXI do CPI/96, pareceria, a contrario sensu, admitir a proteção à *forma característica* do objeto (o molde fantasioso de certos sabonetes, por exemplo), e ao de seu vasilhame ou embalagem.

Tal construção *a contrario sensu* se nos afigura descabida e írrita ao sistema da Propriedade Industrial como um todo; imaginar-se-ia que o registro administrativo do produto, o registro de desenho industrial, os eventuais direitos autorais sobre a forma plástica e as regras contra a concorrência desleal já supririam suficiente proteção. Suscita-se, aqui também, o Princípio da Especialidade das Proteções.

É de ter-se em exata noção o que é *marca* e o que é *forma expressiva* de um produto. Explica-se: a função da marca não é a de conformar o objeto material que se anuncia, mesmo se a forma do produto ou a sua embalagem possam ser elementos úteis no *merchandising* e na identificação<sup>667</sup>.

Assim é que uma coisa é a marca, e outra o formato do próprio artigo ou sua embalagem: a marca designa, através de signo de natureza simbólica (o significante é independente do significado; “Leão” designa um tipo de mate, e não o felino); o formato ou embalagem “presentifica” ou identifica o objeto material, funcionando ao identificar como um signo de natureza indicial (o significante é parte do significado; a fumaça indica o fogo).

Note-se, de outro lado, a redação que, no texto atual, veda o registro (art. 124, XXII) de “objeto *que estiver protegido* por registro de desenho industrial *de terceiro*”. A redação anterior proibía o registro de marca “constituída de elemento passível de proteção como modelo ou desenho industrial”. Assim, pela redação literal do dispositivo, poder-se-ia entender que:

- a) é possível a dualidade de proteção entre marca e desenho industrial *do mesmo titular*<sup>668</sup>.
- b) é possível o registro como marca de objeto *passível de proteção como desenho industrial*, mas que não o tenha sido por terceiros.

Quanto à identificação entre o objeto de desenho industrial e o de marca, tem-se uma objeção constitucional. O sistema de proteção aos desenhos industriais, como visto no capítulo dedicado às patentes, está sujeito ao cânone constitucional da temporariedade.

Não se vê como conciliar a perenidade do objeto marcário e a temporariedade do objeto de desenho industrial, quando são ambos a mesma coisa. Assim, impossível a proteção por marca da forma, ainda que não necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda que possa ser dissociada de efeito técnico.

A proteção existirá para elas, perenemente, através dos mecanismos da concorrência desleal, protegendo a imagem eterna enquanto dure na concorrência - é esta a proteção

---

<sup>667</sup> Dinwoodie, Graeme B. The Story Of Kellogg Co. V. National Biscuit Co.:Breakfast With Brandeis, encontrado em [papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=744026](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=744026), visitado em 22/10/2006.

<sup>668</sup> Como indicamos acima, a dualidade de proteções sobre o mesmo objeto introduz sérios problemas de política pública e, como enfatizamos, mesmo de constitucionalidade. Se cabe supor que, para cada objeto e método de proteção pela Propriedade Intelectual, caberia uma equação de valores e princípios que ponderasse os interesses singulares e societários, cumulações de proteção tenderiam a diluir a clareza e eficácia dessa equação.

adequada ao *trade dress*. Mas não haverá a exclusividade marcária. As exceções a essa regra são coisas como a garrafa da Coca-Cola, ou da Perrier, que o tempo e conhecimento público consagraram como autênticas marcas, por efeito da significação secundária – como veremos.

De outro lado, levando-se em conta a possível dualidade de proteção, quanto à parcela estética ou ornamental, por direito autoral e por desenho industrial, sempre subsistirá a eventual possibilidade de permanência da respectiva tutela.

#### 8.1.7.2.3. Quando se protege a marca tridimensional

Para nós, não obstante os julgados citados, *trade dress* é matéria exclusiva de concorrência desleal. Não obstante tenha sido esta nossa posição desde a primeira edição do livro *Uma Introdução à Propriedade Intelectual* em 1996, a observação minuciosa do caso Wal-Mart, acima transcrito, faz com que se admita uma hipótese da proteção constitucionalmente válida da marca tridimensional – no que se consiste em *trade dress* - através do sistema registral.

O ponto chave para a constitucionalidade da proteção de tais marcas é a satisfação completa e intensa do requisito de distintividade como *secondary meaning*<sup>669</sup>. Só poderá haver registro constitucionalmente válido da forma de um produto quando na percepção do público tal aspecto tenha-se tornado índice *notório* da origem do produto. Como a garrafa da Coca-Cola<sup>670</sup>.

É o importantíssimo sentido da decisão da Suprema Corte, em tudo adequada ao nosso próprio sistema constitucional:

Where it is not reasonable to assume consumer predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source, **inherent distinctiveness will not be**

---

<sup>669</sup> Como dispõe o mais recente texto legislativo sobre a questão, a Lei Chilena 19.039 (Modificada por la ley 19996 de 110305). Art. 19 (...) Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. (...).

<sup>670</sup> A Resolução ABPI 38, citando TRIPs, "Art. 15.1 – (...) Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso" parece entender que não seria aplicável o requisito do *secondary meaning* no Brasil por não estar previsto este critério em texto literal de lei escrita. TRIPs, permissiva neste aspecto, se endereça ao direito nacional, que, se vigente o mesmo requisito da Resolução, jamais teria admitido a atividade inventiva até a Lei de 1996. O *secondary meaning* é tão importante, como concretização de um requisito próprio à Propriedade Intelectual, e de conformidade aos pressupostos constitucionais que a regem, como a atividade inventiva, que foi igualmente resultado, entre nós, de criação doutrinária e jurisprudencial.

**found.** With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing.

Se não há notoriedade do vínculo entre a forma do produto e sua origem, o registro não pode criar tal vínculo, sem afrontar a regra da temporariedade da proteção das patentes e desenhos. Infelizmente, essa não é a solução adotada pela Lei 9.279/96. Para fazer-se uma interpretação de acordo com a Carta do Art. 124, XXI do CPI/96, o INPI só registrará forma do produto quando e se tal forma *já* estiver notoriamente ligada à sua origem.

#### 8.1.8. Marcas defensivas

O art. 124. XX proíbe a dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva. Veda-se, aí o acúmulo de marcas idênticas, que *apesar de não se destinarem ao uso efetivo*, por uma cadeia de registros sucessivos terminariam por evitar a caducidade<sup>671</sup>.

A segunda de duas marcas idênticas do mesmo titular para o mesmo artigo (ou serviço; o sentido é: para o mesmo gênero específico de atividade) não será assim registrável. O padrão é o mesmo que no caso de colidência: se a segunda colide com a primeira, não é registrável; mas poderá sê-lo para um ramo afim, para o qual terceiro não teria legitimidade sob o art. 124, XIX<sup>672</sup>.

João da Gama Cerqueira lembra<sup>673</sup>:

---

<sup>671</sup> Vide quanto ao tema, no direito francês, Chavanne e Burst, op. cit., 4a. ed., no. 863; no italiano, Vanzetti e Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, Giufrè, 1993, p. 148; no americano, Chisum e Jacobs, op. cit., § 5E 5E1 (a); no direito anterior, Tinoco Soares, *Tratado*, p.233 e seguintes e Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, § 2.025.3 (Vol. 17); no direito atual, P.R. Tavares Paes. *Nova Lei da Propriedade Industrial São Paulo: Ed.RT*, 1996, p. 124 (citando o Ato Normativo INPI no. 123). Por Maurício Lopes de Oliveira, *O Âmbito de Proteção à Marca Registrada*, Revista da ABPI, N° 31 – nov /dez 1997.

<sup>672</sup> Em contrário, vide REsp. n° 59.362/RJ (1995/0002791-7), p. 214, Revista Forense. Vol. 366. *Jurisprudência Civil*, Não se configura dualidade de marca se a mesma podia ser registrada tanto na modalidade relativa ao nome, como na figura em que grafado esse nome, em espécie de desenho artístico. – Inexistindo vedação legal a que a própria titular da marca efetue novo pedido de registro antes de caducado o primeiro, não se pode, apenas por tal circunstância, dar-se por fraudado o preceito do art. 94, do Código de Propriedade Industrial, notadamente em face de haver sido constatado pelo INPI o uso concreto da marca, subseqüentemente, a afastar a presunção de má-fé da recorrida, no caso concreto dos autos.

<sup>673</sup> Em seu livro *Tratado da Propriedade Industrial*, Vol. II, Tomo II, Parte III, Rio de Janeiro: Ed. Revista Forense, 1956, p. 207.

Por outro lado, a obrigatoriedade do uso das marcas registradas justifica-se como meio de evitar *o abuso das chamadas marcas defensivas e de reserva ou de obstrução*, as quais, além de sobrecarregarem inutilmente os arquivos das repartições de registro, redundam em prejuízo dos concorrentes, tornando mais restrito o campo em que podem livremente escolher suas marcas.

#### 8.1.9. Nome ou indicação geográfica

Como visto, pelo art. 124, IX da Lei 9.279/96, não é registrável como marca a indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica. Pelo inciso seguinte, também se veda o registro de sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. A primeira hipótese é típica de colisão de tutelas; a segunda é, também, parte da tutela do consumidor.

Para as atividades econômicas típicas de uma área geográfica, nos termos dos arts. 176 e seguintes da Lei 9.279/96, os titulares operando no local terão o direito (compartilhado com todos os demais do mesmo lugar) de usar o nome ou a figura que o indique na marca, sem, é claro, se colocar a indicação como elemento característico; os operando em outras áreas não terão, pelo princípio da veracidade. Note-se que, quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Note-se que não é qualquer nome geográfico que é considerado indicação geográfica para efeitos de vedação de registro. Como afirma o art. 180, aquele não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

#### 8.1.10. Sinais e Expressões de propaganda

Objeto de uma extensa discussão na vigência das leis anteriores<sup>674</sup>, as propagandas não podem ser registradas como marca, ao dizer do art. 124, inciso VII, do CPI/96: “não é registrável como marca sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”.

Como observa a Resolução da ABPI nº 38 de 18 de agosto de 2002, não qualquer

---

<sup>674</sup> Vide BARBOSA, op, cit., p. 18.

restrição para o número de palavras ou expressões a serem utilizadas na composição de uma marca. E que muitas vezes, a diferenciação entre marca e os sinais, frases e expressões de propaganda somente se dá através da função distintiva ou sugestiva que for respectivamente desempenhada por cada qual, através do uso em concreto que lhe é dado.

Mas não concordo com a posição da entidade, ao entender na mesma Resolução que “caso se verifique, após a concessão do registro, que o titular da marca passou a usá-la unicamente como sinal, frase ou expressão de propaganda, o registro poderá ser extinto”. O propósito da restrição constante no art. 124, VII, do CPI/96 é distinguir o campo próprio entre os vários direitos que possam incidir sobre o mesmo objeto, de forma a que a função social e jurídica de cada um desses direitos seja preservada. Porém não é necessariamente contrária à função social e jurídica das marcas a cumulação da proteção exclusiva e a resultante da concorrência desleal – onde recai a proteção das propagandas.

Entendo que o excesso de simetria do legislador, no caso, criou uma vedação sem fundamentos de necessidade.

## **8.2. Procedimento de marcas**

### 8.2.1. Natureza constitucional dos procedimentos marcários

Os procedimentos marcários têm tutela constitucional.

Assim como no caso das patentes, o direito à obtenção do registro nasce, no sistema constitucional brasileiro, em sede constitucional, e cada um de seus requisitos se ancora na entretela da Carta de 1988. A lei 9.279/96 configura o modelo constitucional, devendo realizar o balanceamento dos interesses constitucionalmente protegidos. Vide, neste estudo, o que falamos do direito público subjetivo, direito constitucional, de pedir a proteção marcária, tal como assegurada na lei ordinária.

O procedimento administrativo de concessão de registro essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e corporificados na legislação ordinária. Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de discricionariedade.

Não pode o órgão público competente conceder registro senão onde – em sede constitucional – se autoriza tal concessão, nem pode aplicar critérios de conveniência e

oportunidade. Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público:

- Examinar a existência dos pressupostos;
- Declarar-lhes a existência;
- Constituir o direito de exclusiva.

Reversamente, na inexistência dos pressupostos de concessão, especialmente a falta de novidade e atividade inventiva, cabe inexoravelmente ao INPI recusar o pedido.

Em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de pedidos de registro se acha jungido às regras do *procedural due process of law* inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999):

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

Ele se materializa, por exemplo, na medida em que o depósito do pedido de registro é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam se manifestar. Afinal, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, “a tutela jurídica do direito à defesa é dever do Estado, qualquer que seja a função que esteja desempenhando”<sup>675</sup>.

O procedimento administrativo de marcas deriva do CPI/96, com os elementos constantes dos normativos do INPI, refletidos com minúcias no Manual do Usuário editado pela autarquia. O prazo comum é de sessenta dias.

O procedimento de obtenção manteve o princípio de multilateralidade da lei anterior, com a participação de terceiros interessados, manifestando-se através de oposições ou intervenções similares.

---

<sup>675</sup> PEREIRA JR., Jessé Torres. in O Direito de Defesa na Constituição de 1988, apud José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 4ª ed., p. 630.

### 8.2.2. Procedimento de obtenção de registro

O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e uma única classe, e conter, obrigatoriamente, a especificação dos produtos e serviços identificados pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços e, segundo disposto nos normativos do INPI, conterá:

- 1) o requerimento;
- 2) procuração, no caso de o interessado não requerer pessoalmente;
- 3) documentação específica para cada tipo de marcas:
  - (a) etiquetas e ficha para busca do elemento figurativo da marca, quando se tratar de marca figurativa ou mista;
  - (b) descrição das características do produto ou serviço e das medidas de controle, no caso de marca de certificação;
  - (c) regulamento de utilização, no caso de marca coletiva;
  - (d) breve descrição da marca tridimensional, se o for, inclusive, desenhos da figura em vista frontal, lateral, superior, inferior e em perspectiva.
- 4) comprovante do pagamento da retribuição relativa o depósito;
- 5) no caso de marca figurativa, a inclusão pelo requerente na Classificação Internacional de Elementos Figurativos de Marcas.

O pedido e os documentos que o acompanhem serão em língua portuguesa; qualquer tradução (que não será juramentada e dispensada a legalização consular) deverá ser apresentada dentro comum do depósito.

Apresentado o pedido, será ele submetido imediatamente a exame formal; se estiver conforme, será aceita a respectiva data como a de depósito. O pedido que não atender às formalidades, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcado e classe, poderão ser entregue mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em cinco dias, sob pena de ser considerado inexistente.

O depósito será comunicado, abrindo-se espaço à oposição no prazo comum; caso essa ocorra, o depositante pode se manifestar no mesmo prazo.

Caso a oposição alegue que o sinal copie “marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”, o

opositor deverá fazer seu próprio depósito no prazo comum. O mesmo se dará no caso de alegação administrativa de marca notória em seu caráter extraterritorial e de exercício de precedência; no caso de notoriedade em seu efeito desespecializante, deverá haver provas da afirmação da fama.

Após a oposição e eventual defesa, será feito o exame, que será precedido de busca de anterioridades, verificação dos documentos anexados, levando-se em conta eventuais oposições; durante esse, poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo comum. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado, sem recurso; mas, se for respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Ao fim do exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro, ou ainda declarando razão de sobrestamento do seu exame; tal decisão será publicada, identificando-se o objeto do impedimento, se for o caso.

Da decisão que indefere registro (mas não da que defere) cabe recurso ao Presidente do INPI, que será interposto no prazo comum, e recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, encerrando-se com ele a instância administrativa. Os interessados serão intimados para, no prazo comum, oferecerem contra-razões ao recurso. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo comum. Concluído o exame do recurso, será publicada a decisão, mantendo-se a decisão recorrida, ou reform-se-a, para deferir o pedido de registro.

O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado (sempre no prazo comum) o pagamento das retribuições correspondentes. Reputa-se concedido o *registro* na data da publicação do respectivo ato. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira, se houver.

### 8.2.3. Procedimento de caducidade

Estando conforme o requerimento de declaração de caducidade de registro, será o titular intimado, mediante publicação, para comprovar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas, no prazo comum, contados da data da referida publicação. Por ocasião do exame das provas de uso apresentadas, o INPI poderá formular as exigências

necessárias, que deverão ser cumpridas no prazo comum, contado da respectiva publicação.

Concluído o exame, será publicada a decisão, declarando a caducidade do registro, que poderá ser **parcial** (Art. 144 da LPI), ou denegando a caducidade do registro, se provado o uso para todos os produtos ou serviços especificados na classe em que a marca estiver registrada. Segundo o normativo do INPI, a desistência do pedido de caducidade somente será homologada se requerida anteriormente à decisão de primeira instância.

Da decisão que declarar ou denegar a caducidade do registro cabe recurso, no prazo de sessenta dias, contado da data da respectiva publicação. Se o recurso estiver conforme, o mesmo será publicado, e, da data da publicação, passará a fluir, automaticamente, o prazo comum para apresentação de contra-razões pelos interessados. Findo esse prazo, o recurso será objeto de exame. Por ocasião do exame de recurso, o INPI poderá formular as exigências necessárias, que deverão ser cumpridas no prazo comum, contado da respectiva publicação.

Concluído o exame do recurso, será publicada a decisão, encerrando-se a instância administrativa do processo de caducidade.

#### 8.2.4. Procedimento de denegação de prorrogação

Da decisão que denegar o pedido de prorrogação da vigência de registro caberá recurso, no prazo comum, contado da data da respectiva publicação. Se o recurso estiver conforme, o mesmo será publicado, e, da data da publicação, passará a fluir, automaticamente, o prazo comum para apresentação de contra-razões pelos interessados.

Findo esse prazo, o recurso será objeto de exame. Por ocasião do exame de recurso, o INPI poderá formular as exigências necessárias, que deverão ser cumpridas no prazo comum, contado da respectiva publicação. Concluído o exame do recurso, será publicada a decisão.

#### 8.2.5. Procedimento de nulidade administrativa

O processo administrativo de nulidade poderá ser instaurado *ex officio* pelo INPI ou a requerimento de pessoa com legítimo interesse, que será apresentado em petição. Estando conforme o pedido de instauração de processo administrativo de nulidade, será o titular do registro intimado, mediante publicação, para se manifestar no prazo comum, contado da data da referida publicação.

Decorrido o prazo fixado acima, mesmo que não apresentada manifestação e ainda que extinto o registro, o processo administrativo de nulidade será objeto de exame e decisão. Por ocasião do exame do processo administrativo de nulidade, o INPI poderá formular as exigências necessárias à sua instrução e decisão, que deverão ser cumpridas no prazo comum, contado da respectiva publicação. Por ocasião do exame, verificada a existência de impedimento temporário à decisão do processo administrativo de nulidade, será publicado o sobrestamento do seu exame, identificando-se o objeto do impedimento.

Concluído o exame do processo administrativo de nulidade, será publicada a decisão, mantendo-se o registro ou declarando-se sua nulidade, total ou parcial. A decisão proferida no processo administrativo de nulidade encerrará a instância administrativa do feito.

### **8.3. Conteúdo e Limites do direito de marca registrada**

#### 8.3.1. O conteúdo do direito

Já analisamos, ao discutir a questão da propriedade das marcas, o desenho da marca, com ênfase no seus aspectos cíveis. Prossigamos agora a definição de seu conteúdo, procurando enfatizar as questões relativas à natureza semiológica do signo marcário.

##### 8.3.1.1. O desenho da marca na tutela penal

De acordo com o art. 189 do CPI/96, comete crime contra registro de marca quem reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Assim, a reprodução completa se presume confusiva, enquanto que – para se considerar a existência de violação *penal* no caso de simples imitação, há que se comprovar a *confusão* real ou potencial, levando-se em conta, neste último caso, o consumidor a que se destina o produto ou serviço.

Vide, quanto ao ponto, o capítulo Confundibilidade de Marcas.

Diz Heleno Fragoso, evocando Nelson Hungria:

tratando da imitação, o juiz não deve ater-se a exame metucioso dos elementos formativos de ambas as marcas, mas colocar-se na situação do consumidor que não tem presente o produto com a marca autêntica, e averiguar se a marca questionada é capaz de despertar a lembrança, ainda que fugaz, da marca autêntica<sup>676</sup>.

Além da tutela da reprodução e da confusão, a lei penal também reprime a simples *alteração*, o que faz concluir pela existência de um direito, penalmente tutelado, à integridade da marca fisicamente posta em produto colocado no mercado. Lembre-se que para o produto ainda não colocado no mercado haverá, possivelmente, a hipótese do art. 175 do Código Penal, que é a fraude no comércio.

Igualmente há crime, ao teor do art. 190 do CPI/96, na importação, exportação, venda, oferta ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em estoque de produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou de produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem<sup>677</sup>.

Assim, no desenho legal dos direitos de marca registrada se tem muito mais do que a proteção da cópia, total ou parcial, ou da integridade da marca, alcançando um número de atos concernentes à exploração econômica dos *produtos* marcados.

Vide, igualmente, os crimes de concorrência desleal, que podem alcançar outras hipóteses de ilicitude, inclusive quanto a marcas não registradas.

Note-se ainda que, pelo art. 198 do CPI/96, poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

#### 8.3.1.2. Infração flagrante de marcas

Pelo art. 209 do CPI/96, nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de **todas** as mercadorias, produtos, objetos,

---

<sup>676</sup> Heleno Cláudio Fragoso. Lições de Direito Penal-Parte Especial, 9ª ed., vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 613.

<sup>677</sup> Quanto a este ponto, vide Roberto Benjó, O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor, Revista Forense, vol. CCCLIV. Estudos E Comentários, p. 407.

embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. Em tal caso – imitação ou reprodução *flagrante* (ou seja, evidente, impressionante à primeira vista, e não somente uma evocação ou aparência discutível em face do produto ou serviço, ou do público a que se destina) a apreensão não se fará apenas como pré-constituição de prova.

### 8.3.2. Fair usage: dos limites ao direito

O CPI/96 estabelece, como uma proposta inédita na nossa história jurídica, alguns limites ao exercício do direito exclusivo: no art. 132, o Código prevê que o titular da marca:

- (a) poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; nem
- (b) impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; nem, especialmente,
- (c) impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Tradicional na formulação dos direitos autorais, o rol dos usos permissíveis compreende as limitações à exclusividade atribuída ao titular, com vistas aos interesses da concorrência, do consumidor, ou da liberdade de palavra.

O dispositivo obviamente merece reparos. Em primeiro lugar, porque omite uma das mais importantes hipóteses em que o uso de marca de terceiros em conjunto com a marca protegida se justifica - mesmo se impõe. É a situação em que, na licença de marca, o licenciado tem marca própria. Constitui prática restritiva, uniformemente repelida, a proibição imposta ao licenciado, de usar sua própria marca.

Como na Lei 9.279/96 mantém-se o princípio de que o licenciante é responsável (diz a nova lei: tem o direito..) pela qualidade do produto licenciado, a aposição da marca do licenciado não pode importar qualquer demérito ou diluição do direito do titular.

Também é inadequada a menção ao fornecedor de acessórios na segunda hipótese mencionada. Melhor se referiria o dispositivo aos produtores de bens e serviços que sirvam como insumo, acessório e elementos de reposição dedicados a uso em conexão com certo

equipamento ou material específico, no tocante à marca destes últimos.

### 8.3.2.1. Propaganda comparativa

Tem-se alegado que o dispositivo do art. 132, IV, que determina que o titular da marca não possa impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, *desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo*, acabaria por impedir a propaganda comparativa. No entanto, pondera Gustavo Leonardos:

A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.<sup>678</sup>

Excelente a ponderação do autor, quando indica a necessidade de balancear os interesses constitucionais em jogo, especialmente no que toca aos direitos do consumidor. Igualmente, a decisão do TJRS, acima mencionada, entendendo que “a propaganda comparativa somente se mostra enganosa ou falsa, de modo a configurar a concorrência desleal, quando fornecer informações incorretas ou difamar os concorrentes intencionalmente” parece-me do melhor direito. Não é discordante o Código de Auto-regulamentação do CONAR:

Art. 32. Tendo em vista as modernas tendências mundiais e atendidas as normas pertinentes do Código de Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será permitida, contanto que respeite os seguintes princípios e limites:  
b) tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados

---

<sup>678</sup> LEONARDOS, op. cit., p. 36.

subjetivos, de fundo psicológico ou emocional não constituem uma base válida de comparação perante o consumidor;

c) a comparação alegada seja passível de comparação;

h) não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiro;

f) não caracterize concorrência desleal, denegrimto à imagem do produto ou à marca de outra empresa.

Torna-se aqui relevante examinar a jurisprudência do CONAR sobre a matéria:

• Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária

Representação nº 080/87. Denunciante: ADAG Serviços de Publicidade S.A. Denunciado: anúncio “Valda Plóc”, do produto Tablete Valda. Anunciante: Laboratório Canonne Ltda. Agência: Artplan Publicidade. Relator: Consº Paulo Augusto de Almeida

O Sr. relator ofereceu o seguinte parecer, acolhido por unanimidade pela Câmara: “1. - A AD/AG - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE S.A. ofereceu, com fundamento no artigo 15 do Regimento Interno, representação ao Conselho de Ética do Conar objetivando o anúncio de TV intitulado “VALDA PLOC”, do produto Tablete Valda, de responsabilidade do anunciante LABORATÓRIO CANONNE LTDA. e da agência ARTPLAN PUBLICIDADE S.A., ambos sediados no Rio de Janeiro.

2. - A denunciante é responsável pela conta de seu cliente Q-REFRESKO S.A., fabricante do produto goma de mascar marca PLOC. Segundo sua queixa, o comercial, além de repetir muitas vezes a palavra ou o som “PLOC”, mostra o ator dizendo ao final:

“TABLETE VALDA, melhor que esse PLOC aí!”

Em vista disso, com fundamento nos artigos 4º, 14, 17, 32 e 43 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, o denunciante requereu a SUSTAÇÃO da veiculação do anúncio, inclusive através de medida liminar.

3. - Este relator deferiu a liminar (fls. 8) e a manteve (fls. 31), apesar de cassação requerida a fls. 29, pelas razões ali expostas e pelas que serão desenvolvidas mais adiante. 4. - A agência e o anunciante ofereceram defesa solidária, tão logo o seu pedido de cassação foi indeferido. Solicitaram, ainda, a convocação de sessão extraordinária da Câmara, para rápido julgamento da questão. Medida que, como V.Sas. estão verificando, foi-lhes deferida. 5. - A defesa está assentada em dois pontos básicos, assim resumidos:

I - Os produtos não são concorrentes porque um deles é vendido em farmácia e o outro em bares e padarias; estão sujeitos a diferentes tipos de fiscalização sanitária; são tratados de maneira diferente pela própria codificação ética.

Daí a impertinência de o assunto ser tratado como “publicidade comparativa”, regulada pelo artigo 32 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária.

II - O uso da palavra melhor, em publicidade, não constitui agressão automática a todos os produtos assemelhados. Esta assertiva é desenvolvida através da farta exemplificação do emprego do vocábulo melhor em várias propagandas e da conclusão de que Ploc é um som do mais absoluto domínio público.

Em consequência, a defesa postula a liberação do anúncio. É, em substância, o relatório.

PARECER

Estou convencido de que o comercial não se pauta com a ética publicitária. A cena é de uma agressão gratuita, onde um “coaxar” irritante produz o som “ploc - ploc - ploc” e o personagem sem mais nem menos lança o repto: “Tablete Valda é melhor do que esse ploc aí!”

Ora, se o produto emitisse sons, tudo bem. Mas ele se destina a ser mastigado. PLOC é a marca de uma goma de mascar. Logo, a intenção de deslustrar a marca do produto - se não igual pelo menos congênera - é muito evidente e nada sutil.

Por isto deferi a liminar e mantive essa decisão ante ao pedido formal de reconsideração. Por isto, igualmente, postulo a sua conversão em medida definitiva de SUSTAÇÃO de veiculação do anúncio. Mas esta convicção se lastreia em razões éticas, todas elas inscritas no Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, como farei ver a seguir:

1. - PLOC é marca de uma goma de mascar muito conhecida graças aos esforços do anunciante e de agências de publicidade. O som PLOC, pode-se dizer, hoje é logo associado a esse produto em razão de constante e bem produzida propaganda. Esse conceito se formou lentamente e ao que me é dado lembrar sem detratar produtos concorrentes ou vagamente assemelhados. O Código, em seu artigo 43, recomenda que o anúncio não infrinja as marcas, apelos, conceitos e direitos de terceiros, mesmo aqueles empregados fora do país, reconhecidamente relacionados ou associados a outro Anunciante.

É possível, portanto, considerar-se ético um comercial que se utilize de uma marca já tradicional no mercado para apregoar outro produto (congênera ou vagamente assemelhado) ali rotulado de melhor?

2. - Aliás, é bom que se esclareça que o que está em discussão não é a palavra melhor. O anúncio poderia rotular o produto como melhor sem que isto pudesse eventualmente provocar os reclamos de terceiros e sem ser considerado aético. Mas no caso ele empregou a palavra para afirmar que “Tablete Valda é melhor do que esse Ploc aí”. O consumidor fica esperando - sem ser devidamente informado por que ele é melhor do que o outro produto. A defesa, neste particular, alega que a publicidade não é comparativa porque os produtos não são idênticos. Um é um confeito; o outro seria medicamentoso. Mas resulta evidente que o anúncio procura o mesmo “target”, isto é: o consumidor já habituado a outras gomas de mascar. Só que foi estruturado de maneira antiética.

3. - Além disso, se os produtos são diferentes, o defeito reside no anúncio e não no enquadramento ético conferido à representação. No meu entender está bem empregada a invocação do artigo 32 e de suas letras “a”, “b”, “c”, “e”, “f” e “g”, tanto mais se atentar ao disposto no artigo 14 do mesmo Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária, que adverte:

“Este Código deve ser aplicado no espírito tanto quanto na letra”.

E a falta cometida pelo comercial afronta o espírito ético que inspirou a redação do referido artigo 32, notadamente quando veda a comparação de produtos incomparáveis (inteligência dada ao disposto em sua letra “d”). Logo, a opção de comparar o Tablete Valda com a goma de mascar Ploc foi do anúncio e não “criação” do denunciante.

4. - Em conseqüência, no meu entender o anúncio não caracteriza a concorrência leal, cujo zelo é previsto no artigo 4º do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária; procura deslustrar a imagem de terceiros, em detrimento da recomendação prevista no artigo 43 desse mesmo Código; e, sobretudo, procura confundir o consumidor, inclusive quando não esclarece o que é esclarecido na defesa, ou seja, de que se trata “de um remédio com propriedades claramente definidas em sua bula (anti-séptico para o tratamento de dor e irritações na garganta, rouquidão, pigarro e tosse)” conforme se lê a fls. 3 da defesa e fls. 39 do processo.

Se a questão fosse levada sob esse ângulo, outras recomendações éticas poderiam ser argüidas, como por exemplo o disposto no artigo 27 “caput” e 2º do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária em razão de o produto não ser apresentado convenientemente e ao anexo “I” àquele Código, item 2, letras “f” (o

uso eventual do produto por crianças, sem a assistência dos pais) e “h” (levar o consumidor a engano quanto ao uso do medicamento).

5. - Um parêntese: Quero reconhecer no esforço desenvolvido pela agência em defender um anúncio indefensável apenas o desejo de se pautar segundo a ética publicitária. Estou tranqüilo, por isso, que equívoco semelhante não voltará a ocorrer, seja por parte da agência, seja por parte do anunciante.

6. - Concluindo Por todo o exposto, recomendo que a liminar seja convertida em medida definitiva de SUSTAÇÃO da veiculação do anúncio, com fundamento nos artigos invocados na representação e no artigo 50, letra “c” do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária.

No mesmo sentido da análise de Gustavo Leonardos, o CONAR aponta para a comparação objetiva e transparente como pressuposto para o uso da marca alheia dentro dos limites do art. 132:

• Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária

Representação nº 013/79. Denunciante: Volkswagen do Brasil S.A. Denunciado: anúncio “A primeira coisa que você precisa saber na hora de comprar um carro é quanto ele vale e quanto ele custa” (mídia impressa). Anunciante: FIAT AUTOMÓVEIS S.A. Relator: Consº Luís Marcelo Dias Sales

O anúncio estabeleceu comparações entre os produtos automóveis Fiat, Chevette, Brasília e Volkswagen 1.300, com vantagem para o primeiro nos itens “Custo de manutenção em 30.000 km (cr\$/km)”, “Consumo à velocidade de 80 km (km/litro)”, “Capacidade do porta-malas (litro)” e “Distância de frenagem a 80 km/h (metro)”. A denunciante entendeu que tal publicidade era prejudicial à imagem de seus produtos e que os dados de pesquisa, revelados em seu texto, não foram técnicos ou científicos e nem obtidos através de testes com a supervisão ou o acompanhamento dos fabricantes concorrentes ou organismos oficiais.

(Despacho preliminar) “A propaganda comparativa é uma técnica moderna e avançada, hoje utilizada em larga escala nos Estados Unidos e outros países e ainda engatinhando no Brasil. Não vamos aqui tecer nenhuma tese sobre propaganda comparativa, mas apenas destacar alguns conceitos universalmente aceitos e consagrados. A propaganda comparativa é uma técnica válida e atual, desde que respeitadas as normas éticas do negócio da propaganda. Entende-se aí, que os produtos comparados devem ser expostos de igual maneira, sem prejudicar o concorrente. Os textos devem ser informativos e exatos, evitando-se sofismas, ou dúvida interpretação.

A propaganda comparativa é, na realidade, um instrumento do consumidor, pois através dela ele terá opções de decisão.

Quanto à infração à legislação da propaganda propriamente dita, e, em especial, aos artigos especificamente citados, não me parece cristalina a afirmação feita pela Volkswagen. Na realidade, não houve difamação (artigo 17, letras “d” e “e” do Decreto 57690/66) nem deprecição do concorrente, como também não houve a apresentação de maneira capciosa de elementos de pesquisa ou estatística, infringindo-se o Código de Ética em seu item 11-16, sem a menção da fonte de origem.

A propaganda da Fiat cita como fonte “as revistas especializadas”. Ela apresenta os dados sobre os veículos comparados em igualdade de exposição e no mesmo padrão. É necessário, entretanto, que se ressalve ou se analise a veracidade ou a

autenticidade dos números. Aí sim, poderá ter razão a Volkswagen em sua preocupação e em sua posição. A indicação como fonte “revistas especializadas” poderá gerar dúvidas. Estes números poderão ter sido colhidos de várias revistas em várias edições diferentes. Sabemos todos que nos chamados testes de veículos, os dados de desempenho variam muito, em razão do próprio carro, das condições, etc.

Embora não possa afirmar categoricamente, pois não foi feita uma pesquisa em todas as revistas especializadas, poderá a Fiat ter colhido apenas os números que lhe dão melhor posição em diferentes edições, de diferentes revistas especializadas. Daí o perigo da informação como foi feita. Em razão disto, sugiro que seja oficializado à Fiat, para que informe à Conar a fonte exata (revista, data de edição e página), na qual foram colhidos os dados.

Por outro lado, em próximos anúncios deste tipo, deverão ser citados nominalmente o veículo e a edição respectiva”.

#### 8.3.2.2. Esgotamento dos direitos. Gray market e Paralel importation

A par das limitações *stricto sensu*, a Lei 9.279 prevê, em seu art. 132, a figura do esgotamento dos direitos sobre a marca. Por tal dispositivo, o titular não pode impedir a livre circulação de produto colocado *no mercado interno*, por si ou por outrem, com seu consentimento.

Vide, quanto ao ponto, o capítulo sobre a Marca como um fato internacional.

#### 8.3.2.3. Extensão territorial do direito

A matéria foi tratada, acima, no capítulo sobre a Marca como um Fato Internacional.

#### 8.3.3. Extensão temporal do direito

Como é tradição, pelo art. 133 do CPI/96, o registro se prorroga em termos decenais; mas a Lei 9.279/96 inova ao criar um sistema de restauração do registro, após o fim do período em curso, para possibilitar ao titular que se esqueceu de renovar o pagamento da retribuição, de fazê-lo sem ter sua marca cassada.

O CPI/96 esclarece, também, a natureza da prorrogação. É mera confirmação do direito pré-existente, ou nova concessão, vinculada ao pagamento da retribuição e à manifestação do titular. Pondo o problema de outra maneira: cabe fazer exigências ao

momento da prorrogação, para ajustar o registro ao modelo legal?

Não obstante redação bastante explícita da Lei 5.772/71, a jurisprudência à época se mostrou arredia ao entendimento de que ao momento da prorrogação caberia sanear o registro, em particular no tocante à legitimidade do titular. O Art. 133 § 3º. manda aplicar, ao momento da prorrogação, o Art. 128 - qual seja, o que regula exatamente a questão da legitimidade *ad acquirendum*.

#### 8.4. Quem pode ser proprietário de marcas

Segundo a lei em vigor, podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. Sujeito singular ou plural? Esclarece a CUP:

Art. 5º, C

(3) O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.

##### 8.4.1. Legitimação ativa

Apesar de ter abolido a vinculação da marca ao estabelecimento, a legislação marcária passou a exigir certos requisitos de veracidade para concessão do título, especialmente a pertinência entre a especialidade da marca requerida e o objeto de atuação do requerente da proteção.

Pelo art. 128 do CPI/96, “podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente de modo direto *ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente*”. Quando a esta última cláusula, novidade do CPI/96, vide a seção a seguir, quanto às *holdings* e *licensing companies*.

O requisito é de legitimidade *ad acquirendum*. Somente as pessoas listadas no art. 128 têm legitimidade para obter o registro de marca.

#### 8.4.1.1. Noção de legitimidade

É da natureza de certos direitos que só os possa adquirir ou exercer o sujeito ativo que satisfizer a determinados requisitos. Assim, só existe ação para o titular do direito substantivo ao qual a ação se vincula, ou para aqueles a quem a lei reconhece interesse jurídico na proteção do direito substantivo.

A legitimidade, como categoria jurídica, vem a ser a adequação do autor da declaração de vontade com o titular do interesse juridicamente protegido<sup>679</sup>. É preciso ver se quem declara querer o registro exprime vontade compatível com o interesse de obter tal registro na forma que a lei reconhece.

Assim, a questão da legitimidade para a aquisição e exercício dos direitos marcários se resume em saber quais interesses que a lei acolhe, de um lado, e quais as manifestações de vontade adequadas ao interesse juridicamente reconhecido, de outro.

No nível convencional, a Convenção de Paris, art. II, III e VII *bis* complementam o dispositivo do art. 128 da Lei 9.279/96, assegurando que o estrangeiro beneficiário da Convenção tenha pelo menos os mesmos direitos que o nacional, se mais direitos não lhe forem conferidos pelo tratado. Desta feita, são em princípio as pessoas que podem ser admitidas ao procedimento administrativo, que as levará, eventualmente, a serem titulares do direito marcário; mas não todas. As entidades às quais o direito não reconheça o status de pessoa não podem ser titulares de marca: assim, não são titulares de marca registrada o condomínio, o espólio, os consórcios e grupos societários da Lei 6.404/76.

Para as pessoas de direito privado, além da qualidade de pessoa, se exige o exercício lícito e efetivo de atividade industrial, comercial ou profissional compatível com a natureza da marca pretendida – no dizer da lei, as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

A lei, assim, só reconhece interesse na obtenção de registro naquele que exercer atividade compatível com a destinação do registro. O registro é um direito constituído para cumprir uma função, e só é reconhecida a legitimidade *ad acquirendum* àquele que

---

<sup>679</sup> COMPARATO, Fábio Konder. *Ensaio e Pareceres*, Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p 514.

desempenha tal função.

O Código ainda estabelece outras condições, para a legitimação *ad acquirendum*. Não basta o exercício lícito e efetivo de uma atividade; é preciso que a atividade seja desempenhada por quem tenha as condições descritas na lei. Destarte, as pessoas de direito privado podem adquirir registro marcário só quando:

- a) exercerem atividades comercial, industrial ou profissional;
- b) exercerem tal atividade licitamente;
- c) sendo estrangeiros, exercerem tal atividade no país de origem (art. 128 § 4º.);
- d) tiverem as condições pessoais que a lei exige para o exercício de tais atividades;
- e) postularem registro para sua faixa específica de atividades.

A questão da legitimidade *ad acquirendum* não se esgota nos aspectos positivos acima descritos. A existência de outros interesses juridicamente protegidos, que prevalecem sobre os interesses descritos acima, pode cassar ou neutralizar a legitimidade reconhecida com base no art. 128 da CPI/96.

Assim, se contra o direito pretendido se levanta outro interesse, direito personalíssimo, direito autoral, direito marcário anterior ou marca notória (Convenção, Art. VI bis) o conflito de interesses e a prevalência do interesse alheio tira a legitimidade *ad acquirendum* do requerente<sup>680</sup>.

Em muitíssimos sistemas jurídicos não há exigências comparáveis. Na França, por exemplo, qualquer pessoa pode ser titular de marca, independentemente de seu ramo de atividade<sup>681</sup>. Assim também no Brasil, até o Dec. Lei 1005/69<sup>682</sup>. Outras legislações, porém, e com certa frequência, incluem dispositivo do gênero, com finalidade de evitar abusos de direito e propiciar o uso socialmente aceitável da marca registrada.

Mesmo na vigência do Código de 1945, e das leis a ele anteriores, se notada uma tendência da jurisprudência administrativa de negar registro a quem não tivesse qualidades compatíveis com a atividade pertinente: por exemplo, só um médico ou farmacêutico, ou

---

<sup>680</sup> Não nos deteremos nestes aspectos da legitimidade ativa, para o que remetemos a Pontes de Miranda, op. cit., p. 14. Cabe apenas notar que, neste ponto, a legitimidade é de direito substantivo (como no Art. 1133 do Código Civil de 1916 ou 497 do CC 2002) e não de direito adjetivo, como no caso do Art.128, do CPI/96.

<sup>681</sup> Chavanne e Burst. op. cit., p. 306.

<sup>682</sup> Vide Gama Cerqueira. op. cit., p. 972.

sociedades farmacêutica, poderiam ser titulares de marcas para remédio<sup>683</sup>.

Quando ainda vigia em nosso direito o princípio de que a marca era inseparável do gênero de indústria a que ele se refere (o que subsistiu até o Código de 1945 e, mesmo neste, como restrição à venda do registro, vide Art. 143 do Dec. Lei 7.903/45), os defensores da legitimação *ad acquirendum* extraíram seus argumentos de tal princípio<sup>684</sup>.

Note-se que requisito já se encontrava no Dec. Lei 1005/69, Art. 73, em forma menos enfática do que no Código de 1971. Seja qual fosse a intenção do legislador, porém, é certo que o requisito do art. 128 do CPI/96 se constitui em um instrumento capaz de favorecer o emprego eficaz e socialmente útil das marcas registradas, ao exigir que o postulante ao registro tenha as condições legais e práticas de explorar o signo e que pretende a propriedade.

#### 8.4.1.2. Especificidades da Lei 9.279/96

A nova lei amplia, em parte, o campo de legitimidade *ad acquirendum*. Com efeito, pelo menos no que diz respeito às pessoas jurídicas de Direito Público domiciliadas no País ele elimina as vedações que recaíam anteriormente, por exemplo, sobre os partidos políticos. Extremamente relevante é, também, o conceito de marca coletiva, que pode ser utilizado tanto em grupos de subordinação (por exemplo, grupos econômicos sob controle comum) quanto em grupos de coordenação (por exemplo, cooperativas).

Na sua redação final a Lei deixou de lado exigência constante do Projeto do Executivo, que exigia conformidade entre a classe da marca e *o objeto social*. Restou, como visto, a exigência de que se conforme à atividade que os depositantes exerçam efetiva e licitamente de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente. O que é muito diferente.

Fez bem o legislador ao excluir tal requisito. Não existe assim no Direito Brasileiro o princípio de autorização para o exercício de qualquer atividade como na França anterior a

---

<sup>683</sup> Gama Cerqueira, op. cit., p. 972-3.

<sup>684</sup> Gama Cerqueira, op. cit. loc. cit. A tradição oral do INPI, além disto, registra como propósito da inclusão do parágrafo único do Art. 62 no projeto submetido ao Congresso, do qual resultou a lei 5.772/71, a repressão ao abuso de certos intermediários, que registravam em próprio nome marcas que depois revendiam a terceiros. (vide Gama Cerqueira, op. cit., p. 973, nota 61).

1789<sup>685</sup>, nem o princípio da proibição dos atos *ultra vires*, pelas pessoas jurídicas. Mesmo que não estejam no objeto social, a pessoa jurídica tem poderes para exercer as atividades não proibidas por lei; as implicações jurídicas de tal exercício podem influenciar as relações entre os sócios, os administradores, credores e certas outras pessoas, mas não retiram ou limitam a capacidade da pessoa jurídica<sup>686</sup>.

Tal só não se dá nas atividades que são constitucionalmente restritas. Não pode uma companhia exercer a atividade bancária sem atender os requisitos da Lei Complementar do Sistema Financeiro, nem pode o leigo, não inscrito, exercer a advocacia. Mas fora deste campo, não há em princípio exigência de autorização, seja no campo societário, seja na esfera social.

Desta feita, a existência da atividade pertinente no objeto social não configura o exercício da atividade, nem é pressuposto de licitude do exercício. Existir ou não a atividade no rol daqueles que constituem o objeto social é apenas sinal de uma intenção de exercê-la. O rol de atividades é um meio de prova, e prova só de intenções, e como tal deve ser tratado.

#### 8.4.1.3. Legitimidade e o Princípio do Art. VII da Convenção

Argumenta-se que o princípio do expresso no Art. 128 não seria aplicável aos beneficiários da Convenção de Paris. Tal argumento se baseia no Art. VII da Convenção, que diz que “a natureza do produto, sobre o qual tiver que ser colocada a marca de fábrica, não poderá em caso algum constituir obstáculo ao registro da marca”.

A compatibilidade entre o requisito constante do Art. 128 com o Art. VII da Convenção já foi abordada pela jurisprudência e doutrina em vários países<sup>687</sup>. Certos julgados dão pelo conflito.

Parece-nos despropositada tal conclusão. Como se lê da Ata da Conferência de Paris de 1883, p. 89, a proposta do Art. VII visou assegurar que uma marca pudesse ser obtida,

---

<sup>685</sup> Veja-se Paul Roubier, op. cit., p. 66.

<sup>686</sup> Entenda-se: se o presidente de uma companhia cujo objeto social é vender sapatos passa a construir piscinas, pode cometer um ato ilícito em relação aos acionistas, pode violar as normas tributárias do ISS ou exceder o Alvará de Localização ou expor-se no caso de falência, mas a atividade da Companhia é lícita, e cria direitos e obrigações.

<sup>687</sup> A jurisprudência francesa (vide Chavanne, op. cit., pg. 241). Também Ramella (Tratato della Proprietá Industriale, Vol. 2, I, 433, pg. 28) e Allart (Marques de Fabrique, nr. 52, pg. 107) pronunciaram-se por tal incompatibilidade.

muito embora estivesse proibida a comercialização do produto a qual a marca se propusesse a ser aposta. Por exemplo, no caso dos produtos farmacêuticos, quando registro sanitário ainda não tivesse sido obtido.

Com efeito, o que o Art. VII da Convenção diz é que há uma desvinculação entre marca e produto, no sentido de que a possibilidade legal de circulação deste não pode condicionar a possibilidade legal de obter o registro. O tema do Art. 128 é outro, e se relaciona com a capacidade da pessoa que postula a marca de exercer uma atividade. O Art. VII da Convenção trata de aptidão objetiva para o uso da marca, enquanto que o art. 128 cuida da aptidão subjetiva.

Qualquer comerciante habilitado pode vender pão, no Brasil, e assim pode obter a marca relativa ao produto. Se não for comerciante habilitado, porém, não obterá a marca. Reversamente, se for comerciante habilitado, poderá obter registro de marca para um produto cuja comercialização seja proibida no país, bastando para isto invocar o Art. VII da convenção, inclusive através do Art. 4 do CPI.

Note-se que o Direito Suíço (Art. 7 da Lei de Marcas) só permite o registro pelo comerciante ou fabricante, recusando-se a permitir o registro por terceiros não legitimados, com exceção da *holding*<sup>688</sup>. Ao que se saiba, não se argüiu violação da convenção pela lei Suíça.

#### 8.4.1.4. A Holding como Titular de Marcas

A questão analisada é a seguinte: dado um grupo econômico, constituído de várias pessoas jurídicas exercendo atividades empresariais diversas, no qual um dos membros do grupo enfeixa o controle das demais, é legítima a titularidade de marcas pela controladora, em relação às atividades desempenhadas pelas controladas?

Como se verá, o problema é bem mais complexo do que a titularidade de marcas pela controladora, pois engloba a propriedade de marcas por outras pessoas jurídicas, ainda que não exercendo controle societário, mas pertencentes ao mesmo grupo econômico das

---

<sup>688</sup> TROLLER, Alois. *Précis du Droit de la Propriété Industrielle*. Basileia : Ed. Helbing & Lichtenhanh Editionssa Bâle, 1978, p. 100.

empresas operacionais, que desempenham a atividade a qual a marca se vincula<sup>689</sup>.

Um outro aspecto do problema é o da colidência de marcas idênticas, dentro da mesma atividade ou de atividades afins, pertencentes a diferentes, pessoas do mesmo grupo econômico. Tal assunto, porém, tendo recebido discussão jurisprudencial, será discutido como subsídio ao nosso tema principal.

É *holding* a pessoa jurídica que, num grupo societário, detém a titularidade dos direitos de voto que corporificam o controle do grupo. Seja controladora (como no caso em que seus próprios sócios não exerçam controle sobre ela, ficando a direção efetiva com a administração) seja veículo de controle, de toda a forma de *holding* significa o centro último de imputação de direitos e obrigações que reúna, num grupo, o poder de controle.

Ora, dificilmente a *holding* desempenhará todas as atividades econômicas de que se ocupam as demais pessoas do grupo. Não estaria, desta feita, legitimada a deter marcas para uso dos outros membros do grupo não fora pela nova cláusula do CPI/96, e o mesmo se diria da pessoa jurídica essencialmente constituída para haver direitos intelectuais de uso do grupo (*licensing company*). Em sistemas jurídicos, como o brasileiro, em que o desempenho efetivo e lícito da atividade para a qual a marca se propõe é pré-requisito para obtenção do registro, o problema da legitimidade *ad acquirendum* das marcas por *holding* ou *licensing companies* assume assim as dimensões de um problema de monta.

A propriedade das marcas de uso do grupo, quando confiada à *holding*, tem uma função importante, de reforçar o próprio controle a *holding* sobre as empresas subordinadas. Se todos os produtos comercializados por uma empresa ostentam marca cuja propriedade é do controlador, qualquer *raider*, tentando tomar o controle de tal empresa contra a vontade da *holding*, terá de considerar a perda das marcas como um óbice considerável. De outro lado, a concentração das marcas numa *licensing company* pode atender objetivos de planejamento fiscal ou societário do grupo.

Justifica-se, assim a análise da legitimidade *ad acquirendum* de marcas pelas *holding* e *licensing companies*.

Não cabe discutir neste passo todas as conseqüências jurídicas desta figura do direito

---

<sup>689</sup> Quanto ao uso de marca numa rede de concessão comercial, vide Barreto, Celso de Albuquerque. Contrato de concessão comercial. L. N. 6.729, de 28.11.1979. Posição da nova lei no direito comercial. Convenção das categorias econômicas e convenção da marca. Revista Forense, vol 271 n 925/927 p 29 a 34 jul/set 1980. Quanto às redes de franquia, vide Barroso, Luiz Felizardo. “A importância do adequado registro das marcas para franqueadores e franqueados”. Revista da ABPI, No 16, mai/jun 1995, p 47-8.

empresarial contemporâneo. A tendência à concentração empresarial implica na constituição de grupos de coordenação e de subordinação, cujas formas variam das redes de franchising aos grupos formais do direito alemão e da lei 6.404/76.

A existência destes grupos tem várias justificativas: a conveniência de reunir esforços de várias unidades empresariais num empreendimento comum, a possibilidade de dissociar uma só unidade empresarial em vários centros de imputação de direitos e obrigações, a regulação do mercado, etc. O que ressalta do fenômeno, em sua essência, é a pluralidade de pessoas jurídicas envolvidas no exercício de atividades econômicas para cujo desempenho se estabelece algum mecanismo de ação comum.

A constituição de grupos econômicos, levando a cabo ação comum, afeta os padrões de concorrência e, pelas mesmas razões, atinge a função das marcas como instrumento e fruto da concorrência empresarial. Usa-se a marca como maneira de se individualizarem produtos e serviços postos no mercado, e garante-se a exclusividade de seu uso para assegurar os investimentos em qualidade e publicidade; o que é dizer: individualizar na concorrência, investir na concorrência.

Toda a teia das normas jurídicas do direito marcário pressupõe este papel da marca na concorrência empresarial. Se as condições de concorrência entre certas empresas são sensivelmente distintas do padrão normal de concorrência do mercado, a função das marcas dos membros do grupo torna-se inteiramente diversa da das marcas de empresas dissociadas. O que se necessita determinar é como e em que proporção este padrão de concorrência diferente importa em tratamento jurídico distinto.

Vale concentrar a análise nas questões referentes aos grupos empresariais de subordinação, aqueles em que existe um controle central das atividades econômicas, uma direção unitária assegurada pela propriedade de capital e detenção de votos nas pessoas jurídicas subordinadas. As peculiaridades destes grupos, e o regime especial de que desfrutam no direito brasileiro, fazem-nos merecedores de uma atenção específica.

A Lei 6.404/76 veio a reconhecer a existência dos grupos empresariais de subordinação no direito brasileiro, conferindo-lhes certas obrigações e vantagens (estas, através dos mecanismos fiscais do Dec. Lei 1.598/77, foram eliminadas em sua maior parte pela legislação superveniente). A par de reconhecer e das substâncias jurídicas ao fato da existência de grupos econômicos, a lei abriu a possibilidade de registro de grupos de direito (Art. 265) em que o controle e a subordinação se corporificam numa convenção que vincula,

como obrigação em sentido próprio, as pessoas jurídicas do grupo.

A distinção entre os grupos de fato (Art. 243 § 2º.) e os de direito está, assim, em que aqueles resultam da existência de controle, um fato juridicamente momentâneo que se expressa pelo poder de voto, enquanto que os grupos previstos pelo Art. 265 constituem associações, sociedades sem personalidade jurídica, mas cuja individualidade e autonomia são irrecusáveis.

Vale insistir, neste passo, no caráter juridicamente momentâneo do controle que forma os grupos de fato. A lei 6.404/76, em seus Art. 243 § 2º e 116, se refere à permanência como requisito do controle; mas o requisito legal é aí uma verificação de fato<sup>690</sup>.

Sendo o controle um fato jurígeno, não é, porém, um negócio jurídico que afete, como parte, as pessoas, membros do grupo econômico, pois a sua mudança não tem o condão de liberá-las das obrigações assumidas como pessoa moral, nem criar, por si só, obrigações. Em outras palavras, o controle é juridicamente momentâneo porque não afeta a personalidade (daí a capacidade de ter e exercer direitos) das pessoas jurídicas vinculadas, embora penetre intimamente no organismo societário; o controle diz respeito à sociedade, a propriedade de marcas diz respeito à pessoa jurídica.

Nos grupos de fato, a convenção vincula as pessoas sob controle na mesma esfera jurídica em que subsiste a propriedade das marcas e a capacidade de licenciá-la.

Entendendo como *holding* a pessoa jurídica que, num grupo societário, detém a titularidade dos direitos de voto que corporificam o controle do grupo: seja ela controladora (como no caso em que seus próprios sócios não exerçam controle sobre ela, ficando a direção efetiva com a administração) seja veículo de controle, de toda a forma de *holding* significa o centro último de imputação de direitos e obrigações que reúna, num grupo, o poder de controle.

Ora, dificilmente a *holding* desempenhará todas as atividades econômicas de que se ocupam as demais pessoas do grupo. Não estaria, desta feita, legitimada a deter marcas para uso dos outros membros do grupo, e o mesmo se diria da pessoa jurídica essencialmente constituída para haver direitos intelectuais de uso do grupo (*licensing company*). Em sistemas jurídicos, como o brasileiro, em que o desempenho efetivo e lícito da atividade para a qual a

---

<sup>690</sup> Como o demonstra a interpretação dada ao tema pela Resolução do Banco Central No 401. Segundo o ato normativo, apura-se o controle, no caso em que o controlador não detenha a maioria absoluta de votos, pelo que factualmente ocorreu nas três últimas Assembléias Gerais.

marca se propõe é pré-requisito para obtenção do registro, o problema da legitimidade *ad acquirendum* das marcas por *holdings* ou *licensing* companies assume assim as dimensões de um problema de monta.

Como já mencionamos anteriormente, a propriedade das marcas de uso do grupo, quando confiada à *holding*, tem uma função importante, de reforçar o próprio controle a *holding* sobre as empresas subordinadas.

#### 8.4.1.5. Controle: direto e indireto

A Lei 9.279/96 fala em controle direto ou indireto como fundamento de legitimidade. A noção de controle, está claro, só poderia provir da legislação societária, pois seria absurdo tomá-la de norma cambial ou financeira. Com efeito, o que diz a Lei é controle e não a titularidade de 50%, ou mais, do capital com direito ao voto. Vale, no caso, o princípio da Lei societária, como nota a propósito da distribuição disfarçada de lucros, Bulhões Pedreira<sup>691</sup>:

O controle com base em participação societária não pressupõe maioria absoluta de votos. Nem a Lei 6.404/76 nem o Dec.-Lei 1.598/77 definem acionista controlador em função da maioria absoluta. Na sociedade anônima, dependendo do grau de pulverização da propriedade das ações, o controle pode ser exercido com menos da metade da totalidade dos votos. O que importa é que a pessoa, ou o grupo de pessoas, seja titular de direito de votos em número suficiente para assegurar, de modo permanente, a maioria nas deliberações da Assembléia Geral. Se não há maioria absoluta, a existência de controle prova-se através do seu exercício dentro ou fora das assembléias gerais.

As palavras de Bulhões Pedreira são perfeitamente adequadas: vige, o art. 243 ou o 116 da Lei da S/A conforme o titular do recebimento (e do controle) seja pessoa jurídica ou física.

Assim sendo, é legitimada a pessoa física que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da Assembléia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia (art. 116 - entenda-se, *mutatis mutandis*, o mesmo parágrafo aplicável às demais formas societárias

---

<sup>691</sup> PEDREIRA, José Luiz Bulhões. *Imposto de Renda das pessoas jurídicas*, vol. II, 1969, p. 827.

diferentes das S/A). Quanto às pessoas jurídicas dispensa-se o requisito de uso efetivo do poder de controle.

É desta forma, possível dar legitimidade a pessoa que detenha somente 16.6% da ações ordinárias nominativas, ou até menos, se levarmos em conta os parâmetros da Resolução BACEN 401:

IV - Na companhia cujo controle é exercido por pessoa, ou grupo de pessoas, que não é titular de ações que asseguram a maioria absoluta dos votos do capital social, considera-se acionista controlador, para os efeitos desta Resolução, a pessoa, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de acionistas, ou sob controle comum, que é o titular de ações que lhe asseguram a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas Assembléias Gerais da Companhia.

De outro lado, não é necessário que o controle seja direto. Ainda Bulhões Pedreira (loc. cit.):

O controle indireto pode ser exercido através de duas ou mais sociedades, como no caso em que a sociedade A controla duas outras (B e C), cujas participações na sociedade D, quando somadas, asseguram seu controle. Nessa hipótese, embora as sociedades B e C, separadamente, não detenham o controle D, a sociedade A a controla, indiretamente.

Da mesma forma, existe controle indireto quando as sociedades B e C, em conjunto controlam tanto a beneficiária, dos *royalties* quanto a pessoa que os paga.

#### 8.4.1.6. O tratamento pela jurisprudência: o caso COMIND

Cabe aqui mencionar o episódio COMIND: em três MS, membros de um grupo financeiro nacional se insurgiram contra decisões do que lhes negava registro de marcas com base em colidência com registros anteriores de empresa do mesmo grupo. Todos os três casos chegaram à segunda instância, e nos três o INPI teve a segurança concedida contra seus atos.

Na AMS 98.191 (apelante Comind-Cia de Seguros, D.J.U. de 03.06.83), o acórdão, por maioria, da 6ª. turma do TFR reza o seguinte:

Se a anterioridade alegada pelo INPI refere-se a marca pertencente ao mesmo grupo econômico, não incide a proibição contida no item 17 do Art. 65 do CPI.

O voto vencedor do Ministro Torreão Braz diz o seguinte:

Acho que, em se tratando de empresas coligadas, seria despidendo falar em marca alheia, (...) A marca pertence à matriz, que controla e dirige as empresas coligadas. E se esta consente no pedido, está afastada até a idéia de concorrência (...).

Como se vê, a tese jurídica é, de um lado, a relativa fusão de patrimônios entre membros do mesmo grupo econômico e, de outro e inexistência de concorrência entre eles; o efeito é registro em nome de pessoas diversas da mesma marca. A questão da existência de concorrência, relevantíssima para os propósitos de colidência, não o é tanto para os efeitos do art. 128; mas a noção de fusão de patrimônios, e, por consequência, de atividades econômicas, é aqui pertinente.

Três argumentos se levantam contra a tese da fusão de patrimônios, no tocante ao tema em análise. A primeira é da ortodoxia do direito privado, que não permite, em princípio, a perfuração do véu da personalidade jurídica, a não ser em caso de abuso da ficção contra terceiros ou em violação da lei. Nesta linha foi a sentença em primeira instância do caso acima referido, num trecho transcrito no voto do relator, então vencido:

Ora, se distintas são as personalidades jurídicas das empresas em causa, é evidente que tanto o patrimônio como os direitos pertencentes a uma delas são coisas alheias para a outra. Não há como se identificar a existência de comunhão entre os patrimônios e direitos de duas empresas distintas, ainda que integrantes de um mesmo grupo econômico-financeiro.

Em segundo lugar, vêm as razões que derivam da própria natureza do sistema marcário; transcrevendo, ainda, o voto vencido:

Como, por outro lado, a existência do grupo também não nivela, em termos de qualidade, os serviços ou artigos produzidos pelas diversas entidades que o compõem, continua sendo do interesse da lei manter o princípio da colidência (artigo 65, item 17 do CPI [nota: o de 1971]) em proteção ao consumidor, para que não seja induzido a erro entre marcas que, embora pertencendo a empresas componentes do mesmo grupo, não lhe merecem a mesma credibilidade ou confiança.

Em terceiro, está o problema da provisoriedade do controle, o que conflitaria com a estabilidade das relações de propriedade das marcas da sentença de primeira instância no MS 100.415 (D.J.U. de 22.05.83, p. 7160):

O fato de pertencerem a um mesmo grupo é meramente circunstancial, pois, não é juridicamente impossível que uma ou outra dele se afaste, o que certamente geraria um conflito de interesse entre titulares da mesma marca.

No mesmo sentido, a sentença de primeira instância no AMS 95.384:

... a circunstância de pertencer o impetrante hoje a um grupo de fato, não lhe retira a individualidade jurídica. Amanhã o impetrante poderá não ser mais componente desse grupo e a marca de uso comum estará também em mãos estranhas...

A solução jurisprudencial, porém, como já dito, foi contrária a tais argumentos. No AMS 100.415, com a pequena diferença de que o direito de reter a propriedade das marcas foi condicionado à permanência do titular no mesmo grupo econômico do titular do registro anterior.

É preciso enfatizar que a discussão do tema torna-se pertinente exatamente porque só existe a necessidade de registrar a mesma marca em nome dos vários membros do grupo porque, numa atividade regulamentada como as do setor financeiro e de seguros, a *holding* e as empresas filiadas não podem legalmente exercer as atividades dos outros membros do grupo.

A Lei 9.279/96 pretende contornar as dificuldades da definição do que seja controle de fato, confiando ao requerente do registro a determinação do controle, *sob as penas da lei*.

#### 8.4.1.7. Cessação de atividades e mudança de objeto

A cessação do exercício da atividade não é causa de extinção do registro, antes de decorrido o prazo de caducidade. Pontes de Miranda diz o seguinte:

No caso de cessar o exercício da indústria ou de comércio, a marca não deixa de ter objeto (...): o não uso durante os dois anos consecutivos é que pode suscitar a caducidade<sup>692</sup>.

A mudança do objeto social importa em cessação do exercício, para os efeitos do parágrafo anterior? É preciso lembrar que, à diferença do Código de 1945, objeto da análise de Pontes de Miranda, o art. 128 do CPI/96 exige, como condição do pedido de registro, o

---

<sup>692</sup> MIRANDA, op. cit., p. 712.

exercício efetivo e lícito da atividade econômica em que será usada a marca.

Nenhuma disposição, porém, sanciona a mudança de objeto ou de exercício com a extinção imediata do registro. Exige-se, sim, que o cessionário do registro esteja dentro das condições do art. 128.

O distrato da sociedade, de outro lado, não resulta necessariamente um perecimento do direito do registro. em primeiro lugar, a personalidade jurídica da sociedade não perece pelo distrato<sup>693</sup>. A personalidade permanece até o final de sua liquidação: depois de satisfeitas as obrigações sociais, e arquivados os respectivos documentos no Registro de Comércio a sociedade deixa de ser sujeito de direitos.

Após a dissolução, mas antes da partilha, os bens sociais líquidos entram em estado de comunhão, sendo co-proprietários os sócios até a divisão final, que se fará na proporção da participação no capital, mas não necessariamente quanto aos bens entrados.

#### 8.4.1.8. Legitimação ativa e prorrogação

O Art. 133 § 3º. da Lei 9.279/96 refere-se à natureza da prorrogação. É mera confirmação do direito preexistente, ou nova concessão, vinculada ao pagamento da retribuição e à manifestação do titular. Pondo o problema de outra maneira: cabe fazer exigências ao momento da prorrogação, para ajustar o registro ao modelo legal?

Não obstante redação bastante explícita da Lei 5.772/71, a jurisprudência se mostrou arredia ao entendimento de que ao momento da prorrogação caberia sanear o registro, em particular no tocante à legitimidade do titular. O Art. 133 § 3º manda aplicar, ao momento da prorrogação, o Art. 128 qual seja, o que regula exatamente a questão da legitimidade *ad acquirendum*.

### **8.5 Aquisição e mutações da marca pelo uso**

O uso, em certas jurisdições, é pressuposto ou requisito da aquisição do direito exclusivo à marca; não assim no Brasil. No entanto, outras importantíssimas conseqüências

---

<sup>693</sup> Art. 335 do Código Comercial: Rubem Requião. Curso de Direito Comercial. vol. II. Rio de Janeiro: Ed. Saraiva, 1977, p. 282; Fran Martins: Curso de Direito Comercial.. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 236.

resultam do uso do signo distintivo: as que se listam nesta seção, e a proteção da marca não registrada pela concorrência desleal.

### 8.5.1. Da usucapião

Não é pacífica a possibilidade de prescrição aquisitiva de direitos de propriedade intelectual<sup>694</sup>. A partir da teleologia do instituto, porém, nada parece obstar a sua aplicação às patentes:

Todo bem, móvel ou imóvel, deve ter uma função social. Vale dizer, deve ser usado pelo proprietário, direta ou indiretamente, de modo a gerar utilidades. Se o dono abandona esse bem; se se descuida no tocante à sua utilização, deixando-o sem uma destinação e se comportando desinteressadamente como se não fosse proprietário, pode, com tal procedimento, proporcionar a outrem a oportunidade de se apossar da aludida coisa. Essa posse, mansa e pacífica, por determinado tempo previsto em lei, será hábil a gerar a aquisição da propriedade por quem seja seu exercitador, porque interessa à coletividade a transformação e a sedimentação de tal *situação* de fato em *situação* de direito. À paz social interessa a solidificação daquela situação de fato na pessoa do possuidor, convertendo-a em situação de direito, evitando-se assim, que a instabilidade do possuidor possa eternizar-se, gerando discórdias e conflitos que afetem perigosamente a harmonia da coletividade. Assim, o proprietário desidioso, que não cuida do que é seu, que deixa seu em estado de abandono ainda que não tenha a intenção de abandoná-lo, perde sua propriedade em favor daquele que, havendo se apossado da coisa, mansa e pacificamente, durante o tempo previsto em lei, da mesma cuidou e lhe deu destinação, utilizando-a como se sua fosse. Esse o fundamento do usucapião.<sup>695</sup>

O contexto jurídico-constitucional brasileiro, na propriedade industrial, parece, aliás, muito mais propício à aplicação do instituto do que no caso da propriedade tradicional. No tocante à propriedade resultante das exclusivas industriais, a Carta aceita a restrição à concorrência, mas evitando que os poderes dela resultantes tenham caráter absoluto - o monopólio só existe *em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento*

---

<sup>694</sup> Vide Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, parte especial, tomo XVI, § 1.852.3; § 1.898, 6, que, como Carnelutti (vide a seguir), não entende possível a usucapião do direito de exclusiva como um todo. Vide Chavanne e Burst, op. cit., p. 464.. Cita-se, porém, a clássica decisão do Tribunal Comercial do Seine de 25 de julho de 1907, afirmada pelo Tribunal de Paris em 24 de outubro de 1908, Ann. 1910-1-134.

<sup>695</sup> SALLES, José Carlos de Moraes, “Usucapião de bens imóveis e móveis”, Ed. Rev. dos Tribunais.

*tecnológico e econômico do País*<sup>696</sup>.

#### 8.5.1.1. Usucapião do direito à inoponibilidade

Não nos é necessário, felizmente, determinar por nós mesmos os limites da aplicabilidade da usucapião no âmbito da propriedade industrial. Como no caso do condomínio, onde nos guiou o magistério ilustre de Clóvis Bevilacqua, temos aqui a iluminação de um grande jurista.

Em sua clássica discussão da usucapião na propriedade industrial<sup>697</sup>, Carnelutti lembra que somente alguns direitos reais são suscetíveis de prescrição aquisitiva, basicamente a propriedade em si e as servidões prediais, contínuas e aparentes; analisando a prescrição – extintiva ou aquisitiva –, ele nota que o instituto jurídico sempre prestigia o uso ativo da propriedade, seja pelo *dominus* ou pelo *non dominus*. Assim, o crédito prescreve em favor do *dominus* devedor, contra o credor inerte; e o direito real em favor do *non dominus* ativo, contra o *non dominus* inerte.

Num aspecto particularmente importante para o nosso caso, o da tolerância como parte do direito de propriedade, Carnelutti diz:

En otras palabras, ya que el derecho se ejercita no sólo prohibiendo, sino también tolerando, ¿cómo se distingue la tolerancia que es ejercicio del derecho, de la que no lo es? (...) Surge de nuevo, aún en este aspecto, la formidable energía del derecho de propiedad, el cual se ejercita no sólo gozando la cosa, sino también dejándola gozar, *siempre y cuando la tolerancia se refiera al goce de personas determinadas*.<sup>698</sup> (Grifamos)

Para o jurista italiano, a prescrição aquisitiva nasce quando a tolerância permite, como

---

<sup>696</sup> Como tivemos oportunidade de observar em “Software, Marjoram & Rosemary: A Brazilian Experience”, WIPO's Regional Forum on the impact of Emerging Technologies, Montevideo, Dez. 1989. Doc. WIPO/FT/MVD/89/7 "As any undue expansion of the protection accorded to technology may impair rather than stimulate the progress of the industry, the new Constitution subject the enactment of any Industrial Creation right to the fulfilling of some requirements. The Law protecting abstract or other industrial creations must therefore take into consideration the social interests of the country and, furthermore, contribute to the technological and economic development of Brazil. Those requirements are, by the way, exactly those imposed on the exploitation of industrial property rights in Brazil by Art. 2º of Law 5.648/70; now they were granted Constitutional status in order to prevail over the ordinary Legislative process itself.

<sup>697</sup> CARNELUTTI, Francesco. “Usucapión de la propiedad industrial”. México: Ed. Porrúa, 1945, p. 89.

<sup>698</sup> Op. cit. p. 27-28.

no caso das servidões prediais contínuas e aparentes, que qualquer um (*quisquis*) tendo relação com o imóvel beneficiário exerça alguma das faculdades fracionárias do direito. Nunca se interpretaria como inércia a tolerância, no entanto, no bojo de uma relação *com pessoa determinada*, como nas relações de crédito, ou no uso e habitação.

Resistente, pela assimilação que faz dos direitos de propriedade industrial aos direitos de personalidade, a uma prescrição aquisitiva do conteúdo por inteiro da patente, como *ius in re propria*<sup>699</sup>, Carnelutti porém admite usucapião de um *direito de uso* em face do titular, como *ius in re aliena*<sup>700</sup>. Símile ao caso das servidões prediais aparentes e contínuas, segundo Carnelutti também na propriedade industrial poderia haver prescrição aquisitiva de elementos da exclusiva:

Ahora bien, si un concurrente imprime sobre el rótulo de su tienda o de su catálogo el signo distintivo de la hacienda ajena, el caso es idéntico al de quien deriva un hilo de agua de la fuente del vecino; no es necesario más para que el publico sea atraído hacia la hacienda y así, a manera del agua, la clientela ajena sea desviada hacia su tienda (...).<sup>701</sup>

Vale acrescentar, aliás, que é pacífica, hoje em dia, a possibilidade de usucapião de direitos de uso, como *bem móvel*<sup>702</sup> que são, no Direito Brasileiro: os tribunais, e o STJ, em particular, já manifestaram o assentamento da tendência jurisprudencial, no tocante ao *direito de utilização de linha telefônica*:

Utilizando o autor a linha telefônica continuamente e sem oposição, como se dono fosse, por mais de dez anos, a qual fora transferida para seu nome, pela concessionária, temporariamente, adquiriu o usuário, pela usucapião, os direitos relativos ao uso, na forma dos artigos 618 e 619 do Código Civil [de 1916], porque o direito de uso também se perde pela prescrição<sup>703</sup>.

---

<sup>699</sup> Carnelutti não parece admitir a usucapião da patente como um todo, por que, diz ele, o direito autoral ínsito nela permanece sempre com o inventor, como direito de personalidade, op. cit. p. 89. Perante o atual Direito de Patentes, a ponderação parece descabida, embora nos pareça insuscetível de prescrição aquisitiva o direito de proibir terceiros ao uso da tecnologia. Não precisamos, porém, discutir aqui a matéria, pois não se coloca em questão a prescrição aquisitiva da exclusiva como um todo.

<sup>700</sup> Ou seja, precisamente a usucapião do uso em face do ius prohibere.

<sup>701</sup> op. cit., p. 27-8.

<sup>702</sup> Lei 9.279/96: Art. 5º. Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. Lei 9.610/98: Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.

<sup>703</sup> TA Civ. R.J. Ac. un. da 5a. Câmara, reg em 03-10-88, ap. 59.343 - rel. Juiz Geraldo Batista - Espólio de Joanina Paula de Oliveira v. Orlando de Lima.

A jurisprudência é particularmente significativa porque, em admirável paralelo com as patentes, o direito de uso é exercido como *ius in re aliena* em face da concessionária, a qual não fica porém excluída de sua concessão, como uma *vis absoluta* do mesmo caráter da propriedade (como nota Carnelutti quanto à impossibilidade de usucapião da exclusiva como um todo). O usuário do telefone não adquire a concessão, ao usucapir seu direito de uso, nem o usuário da tecnologia adquire a patente.

Note-se, além disto, que há muito tem nosso direito admitido a proteção possessória dos direitos de propriedade industrial, não só em favor do proprietário, mas também do licenciado<sup>704</sup>. Em casos relevantes, a jurisprudência tem admitido até mesmo a posse de marcas não registradas, cujo *status* jurídico deriva unicamente da proibição da concorrência desleal.

Pontes de Miranda, em particular, refere-se à posse da invenção, em termos extremamente pertinentes:

a chamada posse da invenção, *Erfindungsbesitz*, apenas consiste na prática de atos que entram no suporte fático do ato-fato da invenção, portanto na situação fática de quem *ainda* não tem o direito de propriedade industrial. Não há óbices a tal concepção, como não os há acerca de posse do bem imóvel ou móvel ainda não usucapido, ou adquirido com reserva de domínio.<sup>705</sup>

As mesmas razões que levam a nossa jurisprudência a admitir a posse *ad interdicta* no caso dos direitos de propriedade industrial induzem-nos a aceitar a posse *ad usucapionem* do direito ao uso em face do titular da patente.

---

<sup>704</sup> Em favor: R.J.T.J.S.P. no. 17/66, 6a. Câmara cível, Ap. 193.058 de 4/6/71. RF 128/426 (STF, em matéria de direito autoral); Jur. Bras. no. 132, p. 121, Ap.Cível 139/83 do T.Alçada do Estado do Paraná. RT 480/87 T.J.S.P., Ap. Civ. 242.513 Jur. Bras., 132, p. 152, Ap. Civ. T.J.S.P.42.101-1 em 19/9/84; Jur. Bras. no. 132, p. 190, Ap. Civ 242.513 T.J.S.P. em 8/8/75; Revista de Direito Mercantil 68/66, Ap.Civ. 58.188, T.J.S.P. 8a. Câmara em 15/8/85; op. cit., p. 191-192, Ap.Civ. 259.258 T.J.S.P. em 22/9/77. Em contrário: Jur. Bras. no. 132, p. 150, Ap.Civ. T.J.S.P. 39.887-1 em 11/6/85; STF, Dir. vol. XCIV. p. 364, apud Tito Fulgêncio, Da Posse e das Ações Possessórias, 1978, vol. II., p. 281/2; Luís Guilherme Bittencourt Marinon, Da possibilidade de proteção possessória às marcas comerciais, in Jur. Bras., no. 132, p. 11; Jur. Bras., no. 132, p. 166-171, Ap.Civ. 66.446-1 T.J.S.P. em 2/9/85; Decisão do T.J.S.P. Ac.51.877-1, de 18/10/84, R.J.T.J.S.P. 92/176-177.

<sup>705</sup> MIRANDA, op.cit., p. 154.

### 8.5.1.2. Exceção de renúncia aparente

A jurisprudência americana recente, ainda que não registrando casos de usucapião de direitos de propriedade industrial, tem elaborado, porém, sólida regra jurídica quanto a uma exceção de direito material<sup>706</sup> que se constitui em favor do usuário de tecnologia patenteada, no caso de uma inação do titular, qualificada pela *aparência de renúncia*<sup>707</sup>.

No direito americano, assim, será reconhecida a exceção contra o titular da patente quando existam os seguintes pressupostos:

a) que ocorra uma inação do titular em iniciar os procedimentos judiciais adequados contra o usuário da tecnologia patenteada, sem justificativas ou escusas razoáveis;

b) que o titular tenha praticado atos induzindo à convicção de que teria renunciado a fazer valer seus direitos de exclusiva contra o usuário da tecnologia patenteada;

c) que o usuário da tecnologia patenteada tenha confiado na renúncia;

d) que a demora implique em prejuízo para o usuário da tecnologia patenteada<sup>708</sup>.

Os efeitos da exceção não só abrangem os *royalties* ou outra indenização pelos períodos passados, que não são devidos, mas também a utilização futura da tecnologia pelo mesmo usuário, que é livre<sup>709</sup>.

Os parâmetros são aplicados com o rigor adequado à proteção de um direito tão importante quanto a patente. Não se admite a exceção na hipótese de simples silêncio do

---

<sup>706</sup> A expressão jurídica utilizada é estoppel, que corresponde à nossa exceção; instituto análogo é o laches, também vinculado à inação do titular, mas sem a qualificação de aparência de renúncia, com efeito apenas de impedir a indenização pelo uso passado. Lê-se no “Black’s”: [Equitable Estoppel] “The doctrine by which a person may be precluded by his act or conduct, or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he otherwise would have had. The effect of voluntary conduct of a party whereby he is precluded from asserting rights against another who has justifiably relied upon such conduct and changed his position so that he will suffer injury if the former is allowed to repudiate the conduct.”

<sup>707</sup> Chisum e Jacobs, “Understanding Intellectual Property Law”, Matthew Bender 1992, p. 228.

<sup>708</sup> Seguimos aqui o dispositivo constante no acórdão do recurso julgado em 25/11/87 no Tribunal Regional Federal especializado em Propriedade Intelectual, Hottel Corp. (apelante) e Seaman Corp. (apelado), 833 D.2d 2d 1570, a p. 1573. O mesmo critério foi adotado num grande número de casos similares, especialmente MCV, Inc. v. King-Seeley Thermos Co. 870 F.2d 2d 1568 (Fed. Cir. 1989).

<sup>709</sup> Hottel Corp. v. Seamm Corp., p. 1573; “Laches bars only retrospective relief while estoppel entirely bars assertion of the patent claim”. Quanto ao ponto, vide especialmente o leading case Aukerman v. Chaides, 960 F.2d 2d 1020 (1992).

usuário, embora prolongado<sup>710</sup>; nem se leva em conta exclusivamente as expectativas ou esperanças do usuário não autorizado de que não será importunado. É preciso haver uma situação de fato que efetivamente induza o usuário da tecnologia de que, pelo menos quanto a ele, o titular renunciou a fazer valer seus direitos; como exemplo, a jurisprudência freqüentemente cita a ameaça repetida de iniciar ação de contrafação, à qual nenhuma iniciativa se segue<sup>711</sup>.

Para citar um clássico caso de exceção de renúncia aparente, cujas circunstâncias parecem ajustar-se particularmente ao nosso problema:

Appellants had full knowledge of appellee's infringements. They were under no handicap or disability - financial or otherwise - which prevented them from asserting or vindicating their rights under the patent. They have full opportunity to protest. They spoke, but voiced no protest against appellee's alleged infringement of this patent. Relying upon appellant's withdrawal of their charge of infringement of the Adams and Rice patent, appellee expended large sums of money in enlarging its plant<sup>712</sup>.

A razão do reconhecimento jurisprudencial desta exceção é a preservação da atividade industrial, como interesse público. Assim como o instituto da usucapião se ancora no princípio da função social da propriedade, a exceção de renúncia aparente se justifica na preservação da atividade que cria e mantém emprego, desenvolve tecnologia, produz riquezas e paga impostos.

Porém a causa jurídica, neste caso, é diversa: não é a posse longa, mansa, pacífica e útil, mas a aparência, induzida pelo titular da patente, de que o investimento do concorrente não sofreria objeção, de que a exclusividade não seria exercida. A proteção oferecida pelo

Direito Americano, aqui, não é de direito estrito, mas de equidade (*equitable*), contemplando a injustiça cometida contra o concorrente, que deve acreditar na lealdade concorrencial.

#### 8.5.1.3. Os efeitos da tolerância no direito europeu e francês

Note-se que, no Direito francês, admite-se o mesmo princípio, se não como defesa

---

<sup>710</sup> Studiengesellschaft Koehle, m.b. H. v. Dart Industries, Inc. 726 F.2d 2d 729.

<sup>711</sup> Jensen v. Western Irr. and Mfg. Inc., 650 F.2d 2d 165 (1980).

<sup>712</sup> George J. Meyer Mfg. Co. v. Miller Mfg. Co., 24 F.2d 2d. 505 (1928), citado em Continental Coatings Corp. v. Metco, Inc., 464 F.2d 2d 1375 (1972).

integral, como parâmetro de moderação da responsabilidade do usuário da tecnologia:

(...) les tribunaux pourront-ils réduire dans de grandes proportions les dommages intérêts au cas où le titulaire du droit aurait négligé d'exercer des poursuites pendant de longues années, et aurait ainsi créé un véritable piège pour l'industrie.<sup>713</sup>

O artigo 9º da Primeira Diretiva da União Europeia - 89/104/CEE, preceitua que o titular de uma marca anterior que, num Estado membro, tenha tolerado o uso de uma marca posterior registrada em dito Estado membro, durante um período de cinco anos consecutivos com conhecimento de dito uso, não poderá solicitar daqui por diante a nulidade da marca posterior nem opor-se ao uso da mesma baseando-se em dita marca anterior para os produtos ou os serviços para os quais se tiver utilizado a marca posterior, salvo se a solicitação da marca posterior se tiver efetuado de má fé.

#### 8.5.1.4. Os efeitos da tolerância no direito nacional: *supressio*

O sentido da expressão *nimbo potes venera contra fartum proprio* também se assemelha ao *entupiu* e preceitua que uma parte não pode exercer posição jurídica em contradição com a anteriormente adotada<sup>714</sup>. Esta figura é reconhecida pela jurisprudência pátria:

TIPO DE PROCESSO: Apelação Cível/ NÚMERO 70010136398/  
RELATOR: Armínio José Abreu Lima da Rosa/ TRIBUNAL: Tribunal de  
Justiça do RS/ DATA DE JULGAMENTO: 24/11/2004/ ÓRGÃO  
JULGADOR:  
Vigésima Câmara Cível.  
EMENTA: CONSTRIÇÃO DE BEM DE PESSOA JURÍDICA.  
CONFISSÃO DE DÍVIDA EM NOME DOS SEUS SÓCIOS, ENQUANTO  
PESSOAS NATURAIS. NOMEAÇÃO FEITA PELOS PRÓPRIOS

<sup>713</sup> Paul Roubier, op. cit. p. 326. Pé de página do original: “V. pour les brevets: Cass., 28 niv. an XI, S. 3.1.142; 27 déc. 1837, S.38.1.25; - pour les dessins ou modèles: Angers, 18 janv. 1904, Ann., 04.67 (v. toutefois Amiens, 30 déc. 1924, Ann., 31.94 contrefaçon non poursuivie pendant 40 ans); - pour les marques: Tr. comm. Seine, 8 mai 1878, D. 79.3.61; Alger, 8 uill. 1901, Ann., 03.280; Paris, 17 janv. 1924, Ann., 24.109; 7 nov. 1972, Ann., 29.219; 10 déc. 1929, Ann., 30.97; Rouen, 8 janv. 1930, Ann., 30.139; Tr. Strasbourg, 4 mai 1931, Ann., 32.52; Angers, 12 juill. 1933, Ann., 34.247; Tr. des Andelys, 21 juill. 1934, Ann., 34.281; Tr. Lille, 20 mai 1943, Ann., 40.48.192; Montpellier, 12 mai 1950, Ann., 50.95; Paris, 21 juin 1950, Ann., 50.273”.

<sup>714</sup> BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. O princípio da boa fé entre quotista . Monografia de Pós-Graduação apresentada no IBMEC. Rio de Janeiro, 2006, p.23.

DEVEDORES. MÁ-FÉ. DÉBITO CONTRAÍDO EM FUNÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. APELAÇÃO PROVIDA. Revela-se evidente a má-fé da embargante, ao pleitear a nulidade da constrição efetivada, quando o bem foi nomeado à penhora pelos seus próprios sócios, os quais, valendo-se do fato de que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a deles, pretendem, por intermédio do ente ideal, venire contra factum proprium, em clara ofensa aos deveres decorrentes do princípio geral de boa-fé objetiva. (Apelação Cível N° 70010136398, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 24/11/2004). (Grifo nosso)

Sobre este tema Judith Hofmeister<sup>715</sup> ensina que:

O que todas essas expressões refletem em suma é que a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, aos bons costumes e à boa-fé, ou quando o exercício anterior se choque com a lei, com os bons costumes ou com a boa-fé.

Igualmente reconhecida pela jurisprudência pátria, existe a *supressio*, figura jurídica que evita que a parte exerça direito após determinado período que continuamente não exerceu tal direito, criando válidas expectativas a terceiros de que o mesmo não seria exercido<sup>716</sup>. Como prova do reconhecimento da *supressio* em nosso ordenamento temos a seguinte jurisprudência:

Apelação Cível N° 70007665250, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo/ Julgado em 17/02/2004  
 EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELO USUÁRIO E A CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO. SUPPRESSIO. JUROS. TERMO INICIAL. 1. A *supressio* constitui-se em limitação ao exercício de direito subjetivo que paralisa a pretensão em razão do princípio da boa-fé objetiva. Para sua configuração, exige-se (I) decurso de prazo sem exercício do direito com indícios objetivos de que o direito não mais seria exercido e (II) desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor. Lição de Menezes Cordeiro. 2. Não caracteriza conduta contrária à boa-fé o exercício do direito de exigir a restituição

---

<sup>715</sup> Id. Ibidem. loc. cit.

<sup>716</sup> Id. Ibidem, p. 24.

atualizada de quantia emprestada depois de transcorridos mais de quinze anos se tal não gera desvantagem desproporcional ao devedor em relação ao benefício do credor. Hipótese em que o mútuo não só permitiu a expansão da rede pública de concessionário de serviço público de energia elétrica como também a exploração econômica do serviço mediante a cobrança da tarifa, sendo que esta, a par da contraprestação, engloba a amortização dos bens reversíveis. Ausente, portanto, desequilíbrio entre o valor atualizado a ser restituído e o benefício fruído pelo Apelado durante todo este tempo, não há falar em paralisação do direito subjetivo. 3. Conquanto tenha o contrato de mútuo firmado entre o usuário e a concessionária do serviço público de energia elétrica para custeio das despesas a cargo desta de implantação do fornecimento estabelecido que a quantia seria restituída sem correção monetária, tem direito o usuário de receber o montante atualizado, pena de arcar com os encargos que devem ser suportados pela concessionária e para cuja prestação é remunerada na forma do contrato de concessão. 4. Os juros de mora têm como termo inicial a data da citação do Réu. Recurso da Ré desprovido. Recurso do Autor provido em parte. (Grifo nosso)

Cabe, no entanto, citar a jurisprudência contrária à aquisição de situação marcária por usucapião:

- Tribunal de Alçada Cível do RS

Ementa: propriedade industrial. Marca. Direito real de uso. Usucapião. O pedido de usucapião em relação à marca ou ao direito real de uso dela e juridicamente impossível porque esbarra no sistema consagrado no vigente código de propriedade industrial (lei 5772/71), que atribui ao registro no INPI o efeito de constituir o direito a propriedade da marca, e porque não se coaduna com a própria natureza do bem o não uso da marca pode acarretar apenas a caducidade do registro. Constitucionalidade da solução. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais. Embargos infringentes acolhidos. Sentença de extinção do processo revigorada. (EMI n.º 193102621, quarto grupo cível, TAGRS, relator: des. Antônio Guilherme Tanger Jardim, julgado em 21/08/1995).

- Tribunal Federal de Recursos

RIP 07089228-RJ Relator Ministro Armando Rolemberg. Decisão em 24-09-1986. Apelação cível 0112461. 4ª. Turma. Audiência em 11-12-86. DJ de 18-12-86. EJ vol.06465-01 p. 192

Ementa: “Propriedade Industrial - indeferimento de solicitação de registro da marca Royal, em face da existência de marca idêntica, anteriormente registrada - Art. 65, Item 17, Do CPI - Usucapião de marca - Apropriação de marca abandonada - A identidade entre a marca que se pretende registrar e aquelas objeto de registros anteriores, bem como a inegável afinidade mercadológica entre os produtos pelas mesmas assinalados, capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão quanto à origem do artigo que adquire, impedem o pretendido registro, de acordo com o disposto no art. 65, item 17, do CPI. De outro lado, o direito positivo brasileiro não contempla o usucapião como forma de aquisição da propriedade industrial. Por fim, a apropriação de marca abandonada só é possível se a mesma satisfizer os requisitos de registrabilidade, eis que a aquisição da propriedade industrial no nosso direito se dá através do competente registro no INPI - Apelação

Desprovida”.

### 8.5.2. Do direito de precedência

Segundo o art. 129 do CPI/96, 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.

Para a Lei 9.279/96, o direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento<sup>717</sup>.

#### 8.5.2.1. Regime Atributivo e declarativo

O que dá a propriedade das marcas? O uso - o equivalente no plano dos direitos à ocupação – ou o reconhecimento público da titularidade? Os sistemas variam, sob a tolerância da Convenção de Paris, com uma grande tendência atual pelo registro; mas encontram-se ainda legislações em que o uso prévio é pressuposto do registro.

Assim é que diz-se o sistema em que a exclusividade nasce do registro “atributivo”; aquele em que a propriedade nasce do uso, mas homologado pelo registro, “declaratório”.

Sob o Dec. Lei 7.903/45, como, aliás, sob os sucessivos Códigos, mas sem incluir o de 1971, o uso anterior de uma marca por terceiros impedia o registro, se o interessado se manifestava dentro do prazo de impugnação, e solicitava por sua vez o registro para si.

É certo que tal princípio não vigorava no que tangia as propagandas; mas o reconhecimento do pré-uso, em relação a estas, era ainda mais vasto. Não se exigia, para obstar ao registro, a reivindicação do mesmo para o pré-utente, bastando a prova do uso conhecido e público do sinal ou expressão em relação a artigos ou serviços de outra origem empresarial.

---

<sup>717</sup> Vide A ação de adjudicação e os Direitos de Preferência ao Registro de Marca, de Lélío Denicoli Schimdt, *Revista da ABPI*, No 31, nov/dez 1997. Paulo Roberto Costa Figueiredo, O Direito de Precedência ao Registro de Marca e a Marca Evidentemente Conhecida, *Revista da ABPI*, N° 45, mar/abr 2000.

Como o pré-utente da propaganda tinha ação para anular o registro mesmo após a sua concessão, o efeito do registro, até a prescrição da anulatória, não era constitutivo. Mas é de se notar que o prévio utente não adquiria, por isto, o uso exclusivo de sua propaganda; a exclusividade do sinal ou expressão não nascia do simples uso, mas do registro, embora o usuário sem registro estivesse dotado da proteção contra a concorrência desleal<sup>718</sup>.

Com o Código de 1971, o registro marcário se tornou constitutivo: o pré-uso não dava quaisquer direitos<sup>719</sup>. A lei então em vigor não considerava qualquer efeito ao prévio uso - ainda que o utente seja o titular de uma posição legítima dentro de seu espaço concorrencial e o depositante seja um concorrente ilícito que deseja legitimar-se.

A Lei 9.279/96 retoma o sistema do Código de 1945, ao permitir ao pré-utente o direito de reivindicar, num prazo determinado, a marca. Não chega a propor o mesmo sistema que se aplicou às propagandas, na qual o pré-utente poderia suscitar a nulidade do registro até o fim do prazo da ação própria.

Note-se que para reconhecer o pré-uso não se exige o grau de notoriedade como o previa o Art. 67 da Lei 5.772/71; a marca usada pode ser conhecida em um mercado específico, ou mesmo completamente desconhecida pelo depositante. O mecanismo não é necessariamente vinculado à repressão da concorrência desleal, embora obviamente uma das suas mais freqüentes aplicações seja exatamente esta.

A Lei 9.279/96 também não exige que a marca, objeto do direito de precedência, seja a mesma da que objetiva registrar. A semelhança formal, a simples afinidade de atividade veda o registro subsequente.

Quais os critérios para apuração da anterioridade? Remontamos ao que já dissemos no tocante à anterioridade na apuração de inventos; o uso deve ser:

---

<sup>718</sup> Em outras palavras, o registro só dava proteção contra os que ignoravam o uso da propaganda, ou contra os que não deveriam sabê-lo, configurado para os outros o crime doloso do Art. 178, III do De. Lei 7.903, ou o ilícito civil do mesmo artigo, parágrafo único, desde que, é claro, se configurasse a concorrência.

<sup>719</sup> No entanto, tão independente como era nos códigos anteriores, a regulação deste ponto específico do registro de propaganda não se alterou no Código de 1971. Para as marcas, vigia o princípio constitutivo puro; para as propagandas, plenamente protegido o pré-uso. É o que decorria do Art. 76, inciso 2o 2o., do Código de 1971: não são registráveis os sinais ou expressões "que sejam conhecidos e usados publicamente em relação a outros artigos ou serviços por terceiros". Assim, para obstar o registro, não bastava que a propaganda fosse concebida por terceiros dentro do sigilo de sua agência de publicidade; era necessário que o uso fosse público e a propaganda fosse conhecida. Sendo o registro de valor nacional (Art. 75), está claro que o conhecimento em qualquer parte do território brasileiro impedia a apropriação exclusiva da propaganda, salvo pelo próprio usuário anterior.

- a) Certo, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes;
- b) Público: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público.

A restrição mais significativa da Lei 9.279/96 é que o pré-uso da marca se dê no País. A utilização, ainda que vasta, no exterior não dá precedência<sup>720</sup>. O direito de precedência ainda depende da boa fé e é personalíssimo, intransferível, ou mais propriamente, é parte do estabelecimento. O Código explicita que o direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

O princípio da prioridade do nacional é ainda subsidiado pela regra do art. 124, XXIII, abaixo indicada.

#### 8.5.2.2. *O equilíbrio com o interesse do público e de terceiros*

Tutela do uso, sem dúvida. Mas *que uso?* Apenas do primeiro usuário?

Há outros interesses convivem, no plano constitucional, com o que tem o *primeiro* utente da marca em pedir-lhe o registro. Há uma dimensão de interesse geral, que convive e, conforme as circunstâncias, prevalece sobre esse interesse individual. Há, além disso, com adequado respeito, o interesse de terceiros. Assim, ao reconhecerá a *prioridade* do interesse do usuário anterior, sem descurar de outros interesses igualmente relevantes, e não menos protegidos pelo direito.

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial<sup>721</sup>, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor<sup>722</sup>. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o

---

<sup>720</sup> Art. 129 § 2o 2o. do CPI/96. A restrição é absolutamente compatível com a Convenção de Paris, pois não discrimina entre nacionais e estrangeiros, mas entre locais de uso da marca.

<sup>721</sup> Vide o capítulo “As noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual”: “a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, funcionando de forma idêntica à proteção ao investimento criativo”.

<sup>722</sup> Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de marca registrada, observa Gustavo S. Leonardos, *A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao*

signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado.

Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada<sup>723</sup>. No entanto, é de notar-se que o segundo criador de uma mesma marca tem idêntico direito, desde que a criação seja autêntica, ou seja, de boa fé. O princípio *prior in tempore fortior in jure* (primeiro no tempo, mais forte em direito), por mais ecos de metadireito que possa ter, não consagraria, para sempre e incondicionalmente, o direito de quem, livre para postular “o registo para a tutela comercial e para a eficácia própria da publicidade”, não o fez, deixou de fazê-lo voluntariamente, ou por inércia. Ao dito romano se anteporia outro, de idêntico *pedigree: dormientibus non succurrit jus* (o direito não socorre aqueles que se omitem).

Ora, se pode se imaginar um dever, cometido àquele que pede registro de marcas, de buscar anterioridades e colidências de marcas<sup>724</sup>, ou seja, dos depósitos de pedidos e de registros já concedidos, não se o pode atribuir o mesmo para busca de marcas *não registradas*, para as que a lei apenas reserva proteção pelos mecanismos da concorrência desleal. Não se têm, mesmo sob a abundância de dados da Internet, nenhuma forma de se distinguir quais as marcas não registradas estão em uso nos oito milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro<sup>725</sup>.

---

Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997, p. 32: “A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.”

<sup>723</sup> Tal interesse, porém, não é de natureza a tornar obrigatório o registro de marcas, nem, aliás, o patenteamento de todos inventos. Esses remanescem como faculdades do criador da marca ou do invento.

<sup>724</sup> ‘Le fait de ne pas proceder a um recherche d’ anteriorités dans le choix d’um signe distinctif est susceptible d’être considere comme une faute de négligence ou d’imprudence (Paris, 4º ch. 11 jav. 1993: PIBD 1993, 545, III,356).

<sup>725</sup> Exatamente por isso o requisito de que o usuário anterior se manifeste para fazer valer seu direito de anterioridade, Lembra Pontes de Miranda, op. cit., p. 121: “A marca não é distintiva ou em si (~ absolutamente), ou em relação a alguma já em uso. O sistema jurídico teve de admitir a oposição do utente, para que se apure a anterioridade. Essa apuração de anterioridade é apuração do uso primeiro e legítimo. Se o requerente criou a marca, ou a adquiriu de quem a criou, e outrem, sem direito, usa da marca, apresentando, em tempo oportuno,

Assim, os limites que a lei ordinária dá – de reconhecer o direito ao pré-uso até certo momento, e não mais além – atende ao equilíbrio de interesses em questão. Prestigia o interesse do usuário anterior *de boa fé*, mas atende também o interesse do usuário posterior *de boa fé*. Tal requisito – o da *boa fé* - apesar de integrar o estamento da norma exclusivamente na lei ordinária, expressa um elemento essencial de equilíbrio de interesses na esfera constitucional. Neste nível, têm-se dois sujeitos de direito em igual situação subjetiva – a *boa fé* - e apenas uma prioridade objetiva.

Note-se que, não havendo a *boa fé* – por exemplo, quando a marca usada anteriormente é notória, ou comprovadamente conhecida do segundo usuário - inexistente a proteção constitucional ao segundo pretendente, por lhe faltar o requisito constitucional de ser o criador. A proteção do art. 129 § 1º da Lei 9.279/96 não presume a notoriedade ou conhecimento da marca pelo segundo pretendente; quando isso ocorre, teríamos as hipóteses de aplicação de outros institutos, quais sejam, os art. 124, XXIII e 166 da mesma lei.

Resumindo: entre um depositante de *boa fé* e o usuário anterior da mesma marca, há uma equivalência de situações jurídicas de fundo constitucional, eis que ambos têm o *direito formativo gerador*, ou seja, o direito de requerer o registro, mas a lei ordinária concedeu ao primeiro usuário uma oportunidade de fazer valer seu direito de prioridade<sup>726</sup>.

Idêntica questão se põe, no tocante às patentes. Nestas, a teor do art. 45 do CPI/96, o primeiro dos inventores autônomos a depositar o pedido tem o direito à patente, sob resguardo do direito do usuário anterior.

### 8.5.2.3. Da irrazoabilidade no diferimento da insurgência

---

oposição, o requerente pode defender-se. Outrossim, se há controvérsia sobre uso e o requerente alega que o uso dela por ele é anterior ao uso pelo oponente”.

<sup>726</sup> Note-se que também o direito de prioridade fundado em ato internacional será alegado no momento do depósito, e não depois; vide o art. 127 § 1º. “§1º — A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.” Não se argüi que o beneficiário pudesse alegar desse benefício em sede de nulidade. No entanto, é de se lembrar que a consequência de se perder o prazo de prioridade não é perder o direito ao registro. Vide DANNEMAN, Siemens Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. São Paulo: Renovar, 2005, p. 245-9: “O fato de o titular da marca não fazer uso da faculdade prevista no art. 127 da Lei nº 9.279/96 não invalida sua pretensão ao registro, pois não implica, como muitos pretendem, renúncia à sua marca no território nacional. Tem como consequência única a não derrogação da imunidade assegurada ao depósito (princípio da anterioridade) em relação a fatos ocorridos dentro do prazo convencional, tal como anteriormente descrito”.

Como ocorre em tantos contextos constitucionais, o exercício do direito constitucional a pedir marcas, em face de outro titular de idêntico direito, está limitado necessariamente a um prazo determinado. Impõe-no, cogentemente, o princípio da segurança jurídica inscrito no rol dos direitos fundamentais de nossa Constituição<sup>727</sup>.

Sem dúvida, tem-se, na consagração da pretensão do primeiro usuário, um requisito de justiça. No contexto em que se examina, é a aplicação de uma categoria metajurídica, de precedência no tempo entre dois interesses de igual substância jurídica. Não é, como já se reafirmou, a consagração do justo sobre o injusto (num sentido ético), mas simplesmente a escolha entre duas situações de justiça, perante um bem jurídico uno.

Assim, esta consagração tem uma natureza marginal; não se trata de valores absolutos, mas de mera gradação de interesses, no fulcro de uma escolha legal. Na verdade, impele a escolha da lei a noção real de que, no nosso sistema econômico, a valoração dos bens imateriais, da marca inclusive, não é de conhecimento universal.

Mas esse equilíbrio de oportunidades, também em sua motivação, é marginal. A economia de mercado, cujo estatuto constitucional se encontra no art. 1º. Inciso IV, da Carta de 1988, não é complacente em sua tutela dos omissos e desavisados. Ao contrário, se inclina em favor do mais articulado e competente. Não se entende ao competidor o alcance protetivo do consumidor ou do trabalhador.

Assim, a situação jurídica do primeiro usuário no contexto aqui analisado<sup>728</sup> não é inexpugnável e protegida como um direito fundamental. Pelo contrário. O direito, que optou proteger um dos titulares de idênticos interesses, também prestigia o outro criador da marca que toma a iniciativa de protegê-la, e que constrói seu fundo de comércio em cima da expectativa razoável de proteger seu investimento na imagem empresarial.

A tutela da liberdade de iniciativa (princípio econômico instaurador de nossa Constituição), assim, envelopa e conduz o interesse do outro titular do interesse idêntico. O princípio da segurança jurídica, de sua parte, esse sim direito fundamental, garante que sua

---

<sup>727</sup> BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional – Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 139 à 143. “A segurança jurídica é um dos fundamentos do Estado e do Direito, ao lado da justiça e, mais recentemente, do bem-estar social. O princípio encontra-se positivado na Constituição brasileira de 1988, juntamente com os direitos à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, na dicção expressa do caput do art. 5º. No seu desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial, a expressão segurança jurídica passou a designar um conjunto abrangente de idéias e conteúdos, que incluem a confiança nos atos do Poder Público, a previsibilidade dos comportamentos e a estabilidade das relações jurídicas”.

<sup>728</sup> Sempre repetindo: o contexto de dois criadores autônomos, dos quais um é anterior, mas sem que o segundo saiba ou devesse saber da precedência.

diligência e boa fé sejam consagradas. O balanceamento dos interesses dos dois titulares conduz que a oportunidade de o primeiro fazer valer seu direito formativo gerador deva ser exercida de forma menos lesiva possível ao interesse do segundo. Menos lesiva, além disso, ao interesse do público em ter segurança jurídica.

Assim, parece adequado entender que será irrazoável a norma que confira desmedida proteção, sob o fundamento da justiça, ao titular de interesse cuja relevância, em face de outros interesses igualmente tuteláveis, é marginal, e de maneira incompatível com a segurança jurídica. A interpretação do art. 129 § 1º. Do CPI/96 deve necessariamente atender a essa visão, de forma a que não se dilate, em prejuízo dos princípios mais eminentes, o exercício da faculdade de fazer valer a precedência marcária.

Dois postulados decorrem disso:

(a) o de que o direito de precedência só possa se exercer antes de constituído regularmente a propriedade alheia;

(b) o de que a faculdade deva exercer-se com a mínima lesão ao interesse do outro criador, e do público, ou seja, na primeira oportunidade em que o primeiro usuário pudesse insurgir-se.

#### 8.5.2.4. Do resumo da questão constitucional da precedência

O criador de uma marca (ou, como visto, aquele que *autonomamente* vincula um signo distintivo a uma atividade específica) tem, no sistema brasileiro, um direito *constitucional* a solicitar o registro, e a obtê-lo, se atendidos os pressupostos da lei ordinária. É o que Pontes de Miranda, num neologismo consagrado pelo direito, denominou de *direito formativo gerador*.

Igual direito acede ao *inventor*, ou seja, o criador de uma solução técnica para um problema técnico.

Nos dois casos, a lei ordinária tem de administrar um problema singular, qual seja, o da possibilidade de dois titulares serem detentores de um mesmo direito, qual seja, o do direito formativo gerador. Os dois são criadores no mesmo pé de igualdade constitucional. Como tratar essa questão?

Quanto às patentes, a lei ordinária propõe um balanceamento de interesses pelo qual o primeiro requerente – o que vai tornar o invento público e disponível ao conhecimento geral –

ganha o privilégio, podendo vedar a todos o acesso à solução técnica revelada, durante o prazo da patente. Mas tal direito não colhe o usuário anterior, que continuará a poder utilizá-lo de forma restrita.

No tocante às marcas, não há um interesse geral tão veemente quanto nas patentes, de revelar uma nova tecnologia desconhecida. Mas também não existe nenhum interesse predominante a proteger em face de um utente que não teve interesse em obter a exclusividade. Ambos titulares do mesmo direito formativo gerador têm igual oportunidade; a lei ordinária teria uma série de opções para realizar esse equilíbrio de interesses entre dois titulares do mesmo direito. Poderia optar pela solução das patentes, como o fez a lei italiana.

A opção, no entanto, foi a de dar ao primeiro utente um direito de opor-se ao registro, fazendo valer seu direito anterior. Mas não foi além. Não deferiu ao primeiro utente um direito exclusivo, que aniquilasse o idêntico direito formativo gerador do outro criador da mesma marca. Fez valer, assim, a regra de interpretação e aplicação constitucional, de que se deva tutelar um interesse relevante, sem eliminar outro valor idêntico, quando se pondere interesses numa atmosfera de princípios de direito.

Nenhum desses critérios, de patentes ou de marcas, vale, nunca é demais repetir, para as hipóteses em que o segundo pretendente (mas o primeiro a solicitar o registro); não é o criador do signo distintivo<sup>729</sup>. Para esses casos, aplica-se a ilustrada tese de Lélío Schmidt, que afirma o direito do pré-utente *contra o usurpador*<sup>730</sup>; não contra o outro criador autônomo da mesma marca.

---

<sup>729</sup> Mais uma vez, entendendo-se criação como a afetação de um signo a uma função marcária.

<sup>730</sup> SCHMIDT, Lélío. op. cit., p. 29. “Pode ocorrer, porém, que esta oposição não seja tempestivamente apresentada ou então que seja indevidamente preterida. Vindo o registro de marca a ser concedido com infringência do direito formativo gerador, isto redundará no surgimento de um título inválido, à luz do artigo 65 da lei 9.279/96 e do artigo 145, incisos II e V, do Código Civil. Esta nulidade poderá ser suscitada junto ao próprio INPI. . lei cogita de um procedimento administrativo de nulidade, que vem regrado pêlos respectivos artigos 168 e seguintes (...)A ação de nulidade tem por intuito invalidar o registro e desconstituir a sua eficácia. Com isto o caminho fica livre para que o lesado obtenha o registro a que faz jus, devendo para tanto apresentar um pedido próprio junto ao INPI. Já a ação de adjudicação, ao contrário, retira o usurpador da condição de titular do domínio, que é então adjudicado a quem goza do direito formativo gerador. A validade e a eficácia do registro são conservadas após esta mudança. Isto revela que a mácula que cobre a validade do registro concedido com ofensa a direito de preferência é na verdade um vício subjetivo: o registro em si é objetivamente válido (não é palavra de uso comum ou necessário, não ofende a moral etc.), desde que sob titularidade de quem goza do direito de preferência à sua aquisição. A ação de adjudicação propicia a correção deste vício de legitimidade.”

### 8.5.2.5. A análise no alcance da lei ordinária

#### 8.5.2.5.1. Uma questão de interpretação

Cumpra indagar, ao iniciar nossa perquirição do estamento legal ordinário, qual será nosso parâmetro de interpretação. Por ser aplicado atualmente um sistema predominantemente atributivo, onde a regra é que a marca não registrada não goza de nenhuma proteção jurídica, as exceções a esta regra devem ser vista de forma restritiva.

O Ilustre jurista Gama Cerqueira ensina que

O direito de precedência é uma exceção aberta ao princípio do sistema atributivo. É uma chance que a lei, sob condições estritas, oferece aos possuidores de marcas não registradas, para que defendam os seus interesses contra os prejuízos de sua própria negligência.

#### 8.5.2.5.2. Do momento em que se deve argüir o Direito de Precedência

A questão mais ingente quanto ao direito de precedência é o do momento de sua arguição. Tal dúvida resulta da distinção da redação do Código de 1945 e do código atual:

Dec. 7903/45

Art. 96. Não poderá gozar da proteção deste Código a reprodução ou imitação de marca de terceiros, não registrada, mas em uso, devidamente com pro, desde que o respectivo utente, impugnando o registro pedido como suscetível de o prejudicar, requeira o da sua marca dentro de sessenta dias, contados da data da impugnação.

Lei de 1996

129 § 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.

Assim, como no CPI de 1945, o Código em vigor atualmente também excetua o sistema atributivo no artigo 129 parágrafo 1º, artigo que legisla sobre o direito de precedência. A última parte do parágrafo primeiro do artigo 129 do CPI de 1996 determina que a pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava há pelo menos seis meses a marca semelhante ou idêntica, terá direito de precedência ao registro.

#### 8.5.2.5.3. O direito deve exercer-se até a concessão do registro

No contexto constitucional indicado acima – ou seja, da colidência de interesses entre dois titulares de boa fé de idênticos direitos formativos geradores – parece adequado compreender-se que este direito de precedência deva ser argüido durante o tramite processual do registro de marca. Uma vez adquirido o registro da marca, de forma legal e obedecendo todas as etapas processuais, sem que neste curso haja nenhuma impugnação deste registro, não há como argüir o direito de precedência.

O direito de precedência é ao registro. Uma vez o registro já concedido, este benefício, que é uma exceção ao sistema atributivo do atual Código de Propriedade Industrial - CPI e, por tanto, deve ser interpretado e utilizado de maneira restritiva, deixa de existir.

Esta interpretação da lei é clara para doutrina. Segundo Gama Cerqueira, o possuidor da marca de boa fé, não se valendo do benefício do direito de precedência no tempo correto, ou seja, até o registro da marca, não poderá depois de prazo tentar anular marca registrada por terceiro.

A interpretação de que direito de precedência é um direito de registrar primeiro pareasse razoável. Portanto, um terceiro – criador de boa fé e titular de idêntico direito formativo gerador - que obtiver o registro primeiro não estará infringindo o direito do usuário anterior de boa-fé que não tenha em nenhum momento do trâmite processual para a concessão do registro daquela marca apresentado impugnação adequada argüindo o seu direito de precedência.

O direito de precedência ao registro deve ser exercido na oportunidade própria para tanto, ou seja, antes de concedido o registro da marca, de modo que depois de concedido o registro, em princípio, não teria o detentor da marca de fato possibilidade jurídica de sustentar o seu direito de precedência.

Este terceiro pôde durante todo o tramite processual para a obtenção do registro da marca depositado pela primeira pessoa impugnar este registro utilizando seu direito de precedência e não o fez, por desinteresse, omissão ou falta de orientação. Anular o registro e o direito de propriedade de uma marca em consequência de uma impugnação fora do prazo legal e após a concessão deste registro seria uma afronta ao direito de propriedade.

A Constituição de 1988 determina que a Lei assegure a propriedade das marcas e a lei

determina que a propriedade de uma marca se dê com o seu registro.

#### 8.5.2.5.4. O entendimento de Paulo Figueiredo

Uma outra perspectiva é a de Paulo Roberto Figueiredo, que, deixando de lado a natureza constitucional do direito a pedir registro, entende que o direito de precedência consubstancia, enquanto não exercitado, latente expectativa de direito formativo gerador, o qual será adquirido através do depósito do pedido do registro pelo utente, dentro do prazo legal. O direito de precedência, para o autor, sendo mera expectativa de direito, não sendo exercido durante o processo de registro de marca, não chega a existir.

Paulo Figueiredo afirma que

no exercício do direito de precedência ao registro da marca, não há ainda registro e, por consequência, propriedade. Parece que há tão somente uma corrida para o privilegiamento da melhor posse exercida sobre o sinal distintivo, qualidade essa resultante do uso mais antigo.

O mesmo autor afirma que o exercício do direito de precedência deve ser exercido antes da concessão do registro.

Este direito, na perspectiva do autor, deve ser argüido enquanto existe mera expectativa de propriedade da marca, ou seja, na fase do pedido de registro. Uma vez que o registro é concedido sem que em nenhuma fase do processo de concessão o terceiro de boa fé tenha se interessado em argüir seu direito de precedência ao registro, que seria mera expectativa de direito até ser efetivamente argüido em prazo hábil, este direito não chega a existir.

#### 8.5.2.5.5. O momento a argüir o direito é a primeira oportunidade de fazê-lo

Luiz Leonardos<sup>731</sup> ensina que o direito de precedência ao registro deve ser exercido pelo interessado antes que exista um registro e, para garantir o requisito da boa fé, *no primeiro momento em que tivesse direito a opor-se:*

---

<sup>731</sup> LEONARDOS. Luiz. Revista da ABPI, No 34, mai/jun, 1998, p. 32-5. A proteção das marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. Rio de Janeiro: ABPI, nº 34, 1998, p.32-35.

Note-se que o artigo 129, § 1º, da lei 9.279/96, não menciona, em nenhum de seus dispositivos, um prazo para que o interessado manifeste o seu direito de precedência para obter o registro da marca. Compare-se a situação com o que se encontra no artigo 158, § 2º. Da mesma lei, onde se exige o depósito do pedido de registro para que a marca não registrada e notoriamente ou simplesmente conhecida seja protegida. **No caso do artigo 129, § 1º, portanto o direito de precedência deve ser exercido oportunamente, isto é, a tempo de impedir que o registro para marca idêntica ou semelhante seja concedido a terceiros, o que só ocorre, na regulamentação atual, mediante a tempestiva apresentação da oposição, de acordo com o artigo 158, caput, da lei.** Além disso, como se trata de um direito de precedência à obtenção do registro, deve o interessado, ao apresentar sua oposição, comprovar que já requereu, a seu favor, o registro para a marca em causa. Esta situação não é nova no direito brasileiro e já existia na vigência do velho Código da Propriedade Industrial aprovado pelo decreto-lei nº 7.903/45, cujo artigo 96 previa a apresentação de impugnação ao pedido de registro, pelo usuário anterior da marca, sendo que, à sua falta, não seria mais possível anular o registro de terceiro sob este fundamento. A jurisprudência da época consagrava esse entender.”

Uma pessoa que - dentro dos preceitos legais - adquire a propriedade de uma marca através de um registro, sem ter sofrido durante o processo de obtenção do mesmo nenhuma impugnação ao registro, não pode ver o seu direito de propriedade, que é garantido constitucionalmente, ameaçado por um terceiro utente, que em nenhum momento, procurou obedecer às normas legais e legalizar a situação da marca que utilizava.

Parece claro que se existe um prazo previsto no artigo 158 *caput*, que é a oposição, possibilitando que terceiros interessados impugnem o registro de um depósito de marca no prazo de 60 dias após a publicação do pedido de registro, o prazo para a impugnação de marca baseado no direito de precedência também deve ser o prazo para o oferecimento da oposição.

Este entendimento é acompanhado por Gama Cerqueira<sup>732</sup>:

A falta de prazo para impugnação é um dos grandes defeitos da inovação feita pelo artigo 96. A impugnação deveria ser apresentada no mesmo prazo fixado para as oposições, ou como uma oposição, pois esse é o seu verdadeiro caráter. Não se compreende, aliás, que o código favoreça o possuidor da marca não registrada, permitindo-lhe impugnar o registro a qualquer tempo, com surpresa para o requerente de boa fé, quando fixa prazo para o titular de marca registrada apresentar oposição ou recorrer de despacho que admitir registro de marca idêntica ou semelhante à sua, prazo que neste caso, é fatal.

---

<sup>732</sup> CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – volume II, tomo I, parte II – Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais. Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, p. 118-120.

Vale, no caso, citar uma vez mais Luiz Leonardos<sup>733</sup>:

No caso do artigo 129 parágrafo 1º, o direito de precedência deve ser exercido oportunamente, isto é, a tempo de impedir que o registro para marca idêntica ou semelhante seja concedida para terceiros, o que só ocorre, na regulamentação atual, de acordo com a tempestiva apresentação da oposição, de acordo com o artigo 158 caput da lei<sup>734</sup>.

#### 8.5.2.5.6. A questão prática da insegurança jurídica

Como fica a segurança jurídica do que legisla a Lei 9279/96 e do princípio constitucional da propriedade das marcas, se um terceiro, omissos e negligente, vem reclamar direito de precedência e cancela marca concedida, que tramitou durante 5 anos até a sua concessão, cumprindo todas as formalidades legais, sem ter ocorrido, em momento algum, qualquer oposição reivindicando direitos violados?

Não se pode privilegiar uma pessoa que não segue a lei em detrimento de outra que procurou legalizar a sua situação e conseguiu por via legítima a propriedade de um bem. Se agirmos contrariamente a esta idéia, estaremos causando uma imensa instabilidade jurídica ao direito de propriedade.

Sobre este tema Paulo Figueiredo<sup>735</sup> assim pondera:

Na esfera civil, ressaltada a preocupação do legislador com o *bonus pater familias*, o homem médio, geralmente leigo, nada mais natural do que a importância dispensada à boa-fé nos negócios. Porém, na selva mercantil, onde as corporações, geralmente assessoradas por profissionais, se degladiam, muito pouco importa a fé de quem toma a iniciativa na busca da aquisição de um direito, ainda mais real, fruto de registro, como a propriedade industrial, quando em confronto com o dorminhoco. Não há mocinhos. Os diligentes prevalecem e devem mesmo prevalecer na luta pela conquista dos mercados. E, na conformidade da célebre conclusão de Gama Cerqueira, quando analisou as vantagens e desvantagens dos sistemas do registro declarativo ou atributivo da propriedade marcária, o Estado (e a lei, que dele emana) deve proteger os incapazes, não os negligentes. (Grifo nosso).

---

<sup>733</sup> LEONARDOS, Luiz. Revista da associação brasileira da propriedade intelectual. A proteção das marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. Rio de Janeiro: ABPI, nº 34, 1998, p. 32-5.

<sup>734</sup> Id. *Ibidem.*, p. 37.

<sup>735</sup> FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Revista da associação brasileira da propriedade intelectual. O direito de precedência ao registro da marca e a marca notoriamente conhecida. Rio de Janeiro: ABPI, nº 45, mar/abr 2000, p.38.

Consta relevantíssima decisão do TJRS neste exato ângulo de entendimento:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do sul. Apelação Cível nº 70006173421/2003. Relator Roberto Gesta Leal.

(...) Tenho que não assiste razão à apelante.

Comprovado está que as duas empresas atuam no mesmo ramo de atividade comercial, qual seja, o comércio de produtos impressos. Ambas utilizam o mesmo nome fantasia: “INPRESS”, a apelante; e “IN PRESS”, a apelada, sendo que esta última o adota como nome comercial desde outubro de 2001.

A apelante consegue demonstrar nos autos que utiliza a marca em seus impressos há bastante tempo, possivelmente há mais tempo que a apelada (fl. 63/65). No entanto, nesse período, nunca diligenciou para regularizar esta utilização, procurando a Junta Comercial, onde está cadastrada com o nome comercial DPP COMÉRCIO DE PAPÉIS, IMPRESSOS E DESIGN GRÁFICO, ou ingressando com pedido de registro da marca no INPI, o fazendo apenas em 24.01.02.

Não se pode desprestigiar a diligência da apelada, que primeiro procurou legalizar o uso da expressão “IN PRESS”, ao arquivar na Junta Comercial, em outubro de 2001, a alteração contratual do nome comercial, passando a se chamar IN PRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA. Além disso, foi a apelada quem primeiro ingressou com pedido de registro da marca junto ao INPI, em 14.02.2001, quase um ano antes do pedido da apelante. (...)

Como nenhuma das duas empresas possui a marca registrada junto ao INPI, deve prevalecer o direito daquela que apresenta melhor título, ou seja, impõe-se reconhecer que a apelada apresenta seu nome comercial “IN PRESS” registrado na Junta Comercial desde outubro de 2001. Tal registro possui eficácia pública capaz de determinar o melhor direito da apelada em detrimento da apelante. Não bastasse isso, também foi aquela que primeiro protocolou o pedido de registro junto ao INPI.

Merece aprofundamento a sentença apenas quanto às alegações da apelante a respeito da proteção legal dada à anterioridade no uso da expressão “INPRESS”.

Com acerto, a Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279/96, prevê em seu art. 129, §1º, uma proteção àqueles que entendam ser usuários anteriores e de boa-fé. Estabelece a lei que “Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usa 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”.

Assim, está a lei determinando que o usuário de boa-fé não pode simplesmente continuar, indeterminadamente, utilizando a marca, mas para garantir o benefício decorrente de sua boa-fé, ele deve também ingressar com o pedido de registro. Até aqui posso dizer que o apelante procedeu de forma regular.

No entanto, smj, há um prazo razoável para que esse direito seja exercido e logre êxito, qual seja, o do art. 158, da referida lei. O interessado deve ingressar com seu pedido de registro em até 60 dias após a publicação do pedido feito pela marca concorrente. Isso porque este é o prazo para o oferecimento de oposições. Se não tomar a providência de se opor ou, melhor ainda, ingressar com seu próprio pedido, no prazo de 60 dias, o registro deve ser outorgado àquele que primeiro o solicitar. [Grifo nosso]

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo para manter a decisão de primeiro grau, bem como negar provimento ao agravo retido.

#### 8.5.2.5.7. Direito de precedência e nulidade

A questão aqui em análise é da possibilidade de se argüir o direito de precedência em alegação de nulidade.

Não há dúvidas de que, infundadamente rejeitado ou ignorado o direito de precedência, apresentado no seu momento próprio, caberá sempre inquinação de nulo ao ato administrativo, ou omissão, que configurar o atentado ao direito do primeiro usuário.

Absolutamente pertinente, neste contexto, a observação de Lélío Schimdt:

O acesso à Justiça é amplo, à luz do artigo 5º. inciso XXXV, da Constituição Federal, e não está adicionado ao prévio exaurimento dos meios de defesa administrativos<sup>736</sup>.

Mas o não exercício da faculdade do primeiro usuário, nos limites constitucionais que se lhe impõem., não resulta em nulidade de concessão do registro. Com efeito, o art. 129 § 1º. Do CPI/96 não garante ao primeiro usuário o registro, mas o direito de precedência. Não há defeito essencial de um ato, de forma a fazê-lo nulo, se o titular de uma faculdade que preveniria sua ocorrência deixa de exercê-lo ao tempo certo.

Note-se – e essa ponderação parece crucial ao subscritor dessa peça – que a lei não prevê adjudicação ao titular do direito de precedência. Prevê tal instrumento em favor do criador do invento industrial cuja criação é usurpada pode terceiro, que não seja, por sua vez, também criador<sup>737</sup>. Prevê analogamente, adjudicação contra quem obtém registro de desenho

---

<sup>736</sup> Id. *Ibidem*. No entanto, não é concebível o entendimento que, ausente nulidade procedimental, tal direito de precedência pudesse ser exercido a qualquer tempo. É certo que, mesmo sem nulidade, desde que haja lide, ou seja, pretensão do titular do direito de precedência resistida, poderá o titular invocar tal direito judicialmente, mas não a destempo, de forma a violar os pressupostos constitucionais do instituto. Ou seja, pode administrativa ou judicialmente argüir seu direito antes do registro regularmente obtido por terceiros e, sempre, na primeira hipótese possível para fazê-lo. Após tal tempo, decaiu seu direito, exurgindo os valores da segurança jurídica. No entanto, nota-se o entendimento de Antônio André Muniz de Souza no artigo denominado “Pedido de Registro de Marca e Controle Jurisdicional” publicado na ABPI nº 76, mai/jun, 2005, p. 37: “Pode-se concluir portanto, que o pedido de registro de marca deve seguir o procedimento previsto na Lei de Propriedade Industrial, que assegura meios adequados de impugná-lo: antes do registro, por meio de oposições; depois do registro, mediante processo administrativo de nulidade ou ação judicial de nulidade. Em conseqüência, descabe ajuizar demanda solicitando ao Poder Judiciário apreciar o pedido de registro de marcas antes do exame do INPI, por falta de interesse processual e em respeito ao princípio da separação dos poderes republicanos.”

<sup>737</sup> Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

industrial, não lhe sendo criador<sup>738</sup>. Prevê, igualmente, para o caso de representante do titular de uma marca estrangeira, que se apropria desse ativo de seu representado<sup>739</sup>. E cada um desses casos, há usurpação. No caso deste estudo, existe apenas uma aplicação de regra de precedência entre interesses idênticos de titulares diversos.

Ninguém obriga um usuário anterior a requerer registro, usando de sua precedência; fazê-lo ou não resta plenamente na faculta agendi do pré-utente. Sem o exercício de sua faculdade, não pode o INPI, de ofício, ou qualquer terceiro, impugnar a um registro de requerente de boa fé, ao argumento de que o primeiro usuário o precederia no uso. Assim, se – regularmente - um requerente de boa fé persegue se interesse a cabo, não se vislumbra nulidade em o INPI conceder o registro, ao invés de esperar eternamente para que algum interessado obscuro e não sabido, nas profundezas dos grotões de Roraima, acorde de seu berço eterno.

Identificar, ai, caso de nulidade seria irrazoável e atentatório ao devido processo legal. Não se exige tal comportamento de um homem ou mulher racional; não o exigirá, a fortiori, a lei. Tal é certamente a razão pela qual inexistente regra administrativa que preveja nulidade por registro concedido sem argüição de direito de precedência.

Note-se que, na vigência do ato normativo 154 de 1999, o INPI entendia que a impugnação baseada no direito de precedência do artigo 129 parágrafo 1º do CPI de 96 podia ser apresentada no processo administrativo de nulidade – PAN<sup>740</sup>. Atualmente, recuperando-se de sua falência de órgãos de reflexão, INPI não mantém nenhuma orientação no sentido de permitir impugnar em nulidade um registro, com base no artigo 129 parágrafo 1º<sup>741</sup>.

---

<sup>738</sup> Art. 112. É nulo o registro [de desenho industrial] concedido em desacordo com as disposições desta Lei. § 1º. A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. § 2º. No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

<sup>739</sup> Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.

<sup>740</sup> Note-se, em defesa do ato revogado, que podem realmente haver razões de nulidade relacionadas com o art. 129 § 1º.; por exemplo, o primeiro usuário tivesse alegado precedência, e a autoridade examinadora tivesse olímpicamente ignorado a alegação; ou deferido o direito de precedência a quem não a alegou; etc. Mas não haveria nulidade pela aplicação em si mesma do artigo em questão, em face do registro regularmente concedido.

<sup>741</sup> O Ato Normativo 154, de 21.12.1999, mantinha em seu item 7.1 a previsão do PAN fundamentado no § 1º do art. 129 da LPI. No entanto, não existe em vigor previsão regulamentar que permita a impugnação baseada no direito de precedência no prazo do PAN, pois esta norma foi revogada pela resolução do INPI nº 83, de 14.12.2001 e nela não se encontra norma equivalente.

#### 8.5.2.5.8. Das conclusões quanto ao direito de precedência entre duas marcas usadas de boa fé

Assim é que cumpre-me entender:

O direito de postular registro de marca, em seu aspecto constitucional, é deferido àquele que criar o signo distintivo como marca, ou seja, vinculá-lo ao fim específico de garantir o investimento na imagem empresarial.

No caso de mais de um criador autônomo, de boa fé, da mesma marca, em respeito aos interesses contrapostos, aos princípios da liberdade de iniciativa e da segurança jurídica, e em atendimento aos interesses constitucionalmente tutelados de terceiros, em particular, dos consumidores, cabe à lei ordinária adotar parâmetros de escolha que prestigiem adequadamente os interesses em antagonismo, por exemplo, reservando um direito de uso pessoal para o primeiro usuário que não obtém o registro, ou concedendo a esse uma oportunidade razoável de reivindicar seu interesse em prioridade.

Tendo a lei ordinária optado pela segunda alternativa dentre as alvitradas, o arcabouço constitucional aplica-se de forma que o de que o direito de precedência só possa se exercer antes de constituído regularmente a propriedade alheia e, ainda, de que tal faculdade deva exercer-se com a mínima lesão ao interesse do outro criador, e do público, ou seja, na primeira oportunidade em que o primeiro usuário pudesse insurgir-se.

Desta feita, o direito de precedência só pode ser argüido antes que o pedido de marca tenha se tornado efetivamente registro.

O prazo para se impugnar o pedido de registro de marca com base no direito de precedência do artigo 129 parágrafo 1º deve ser o primeiro prazo concedido para terceiros impugnarem os pedidos de registro de marca, ou seja, o prazo da oposição previsto no artigo 158 do CPI de 96.

Não é nulo o registro de marca concedido, quando o primeiro utente deixa de exercer sua faculdade a tempo certo, ou seja, de forma hábil a constituir regularmente a propriedade em favor de outro criador de boa fé .

#### 8.5.3. Uso da marca por representante do titular

O art. 166 prevê, ainda, a ação de adjudicação de registro de marca, contra o representante ou agente do titular, que faça em seu nome a reivindicação do signo distintivo no País, conforme o art. 6 *septies* 1 da CUP<sup>742</sup>. É de se lembrar que, de acordo com o art. 4º do CPI/96, também será extensível tal proteção aos nacionais ou domiciliados no Brasil<sup>743</sup>.

#### 8.5.3.1. Irregistrabilidade e precedência do uso estrangeiro

Não exatamente como prioridade (ou seja, direito ativo à aquisição do pré-utente), mas como irregistrabilidade (oportunidade ao requerente pelo pré-utente do seu uso anterior), o art. 124, XXIII, considera irregistrável “o sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado *em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento*, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

O art. 166, de outro lado, tratando da nulidade de registro, ainda prevê que o titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no Art. 6º *septies* (1) daquela Convenção. Assim, se, a despeito da irregistrabilidade mencionada, o direito tiver sido obtido, o titular terá a reivindicatória para - ao invés de desfazer o registro - havê-lo para si<sup>744</sup>.

Note-se que, pelo princípio do art. 4º. do CPI/96, o mesmo (ambos os institutos) se

---

<sup>742</sup> Art. 6º *septies* - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

<sup>743</sup> Vide Lélío Denicoli Schmidt, A Ação de Adjudicação e os Direitos de Preferência ao Registro de Marca, Revista da ABPI, Nº 31, nov/dez 1997, p. 27. Pimenta, Luiz Edgard Montauray, Uso Anterior de Marca como Fundamento para Impugnação a Pedido de Registro de Marca, Revista da ABPI, No 24, set/out 1996, p. 38.

<sup>744</sup> A reivindicatória não se limita só à infringência do art. 124, XXIII, mas a todos casos onde exista nulidade e possibilidade de haver o direito por terceiros - quando, em essência, haja um atentado à res aliena.

aplica aos nacionais e residentes no país, *em igualdade de condições*. As regras em questão, especialmente a do art. 124, ao dispensar os requisitos de vinculação ao estabelecimento, podem ser bem mais benéficas do que a da precedência.

Neste art. 124, inciso XXIII, a Lei 9.279/96 arremete-se em campo até agora não tratado na legislação pátria. Em primeiro lugar para vedar o registro da marca “que o requerente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento”. O dispositivo cria, assim, uma notoriedade “selvagem”: indefinida quanto ao efeito extraterritorial, mais indefinida ainda quanto ao efeito de desespecializante.

Como vimos, a Lei 9.279/96 reintroduz a noção do direito de precedência do pré-utente de marca; como se sabe, o princípio da rejeição à concorrência desleal evita o uso de marca, ainda que não registrada, num contexto factual de competição. Mas a proposta excede tanto a noção de precedência do pré-utente quanto à da repressão à concorrência desleal - e o faz concedendo uma proteção contrária ao próprio sistema da Propriedade Industrial.

Em primeiro lugar, o dispositivo veda o registro ainda que a marca anterior não satisfaça os requisitos de precedência por pré-uso. Ele impede o registro independentemente do prazo de seis meses e independentemente de identidade de produtos ou serviços.

Em segundo lugar, o único requisito da vedação é “que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade”. Não se exige concorrência de fato entre o titular da marca anterior e o depositante, nem, outra vez, que os produtos e serviços sejam idênticos ou similares. Em suma, protege-se a concorrência fora da concorrência e além de qualquer teste de parasitismo concorrencial. Vale dizer, cria-se uma hipótese de abuso de concorrência com sanção legal.

Em terceiro lugar, o dispositivo traz a apreciação da marca notória do Art. 6 da Convenção (outra vez, sem limite ao mesmo produto, o que, aliás, deixa de ser um requisito exigível em face do Art. 16.2 do TRIPS) para a esfera administrativa, pouco capacitada a apurar notoriedade que, por definição, não deixa registros oficiais nem prova documental. Reforçando o poder da burocracia onde ela é por definição incompetente, o dispositivo induz ao estatismo e tende a promover a corrupção.

Note-se que o CPI/96 dispõe que não se conhecerá da oposição e da nulidade administrativa se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124, no Art. 126 ou no parágrafo 1º

do Art. 129, não se comprovar, no prazo comum após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma da lei. Aí, também, há uma forma, administrativa, de reivindicatória, ainda que imposta como condição de procedibilidade da oposição ou nulidade.

#### 8.5.3.2. Representante do titular: efeitos penais

Pelo art. 196 do CPI/96, as penas de detenção previstas para a violação de direitos de propriedade industrial serão aumentadas de um terço à metade se o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular do registro, ou, ainda, do seu licenciado.

### **8.6. Aquisição da marca independentemente de registro**

Em dois diplomas legais diversos, se estabeleceram proteção marcária independentemente de registro: na Lei Pelé, que organiza o sistema esportivo brasileiro, e na lei do escotismo.

A Lei Nº 9.615, de 24 de Março de 1998, estabeleceu.

Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos.

Segundo Álvaro Melo Filho<sup>745</sup>:

---

<sup>745</sup> Melo Filho, Álvaro. Novo regime jurídico do desporto: comentários à Lei 9.615 e suas alterações, Suplemento de atualização. Brasília: Brasília Jurídica, 2001. p. 227. Sobre idêntica questão, à luz de lei anterior, vide Gavazza Marques, Erickson, Emblemas, logotipos e sinais distintivos pertencentes às entidades esportivas, Revista Forense, vol. 330, p. 39.

O art. 87 da Lei nº 9.615/98 outorga à denominação e aos símbolos de confederações, federações e clubes a proteção legal desburocratizada, dispensando seu registro ou averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Em interessante caso judicial, o TJERJ decidiu pela subsistência da proteção específica aos signos da União dos Escoteiros do Brasil com base em legislação específica:

Decreto-Lei 8.828, de 24.01.46 - Art 2º - A União dos Escoteiros do Brasil manterá sua organização própria com direito exclusivo ao porte e uso dos uniformes, emblemas, distintivos, insígnias e terminologia adotados nos seus regimentos e necessários à metodologia escoteira.

Decreto 5.497, de 23.07.28 - Art. 1º. - A União dos Escoteiros do Brasil, associação considerada de utilidade pública e a quem cabe a orientação e fiscalização de movimento escoteiro no Brasil fica assegurada o direito de porte e uso de todos os uniforme, emblemas, distintivos, insignias e lemmas que forem adaptados pelos seus regulamentos aprovados pelo Governo da República, como é necessário para a realização de seus fins.

## **8.7. Da Licença e da Cessão**

### **8.7.1. Licença**

Segundo o art. 139 do CPI/96, o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Permanece, agora como direito e não dever, à forma que era no CPI/71, a hipótese de o licenciante controlar a qualidade dos produtos e serviços do licenciado. Na redação da lei anterior, tinha-se um claro dispositivo de proteção ao consumidor, aliás assistemático no campo da Propriedade Industrial.

#### **8.7.1.1. Efeitos da averbação de licença de marcas**

O artigo 147 do Código de 1945, Decreto-lei 7.903/45, estabelecia que a averbação

fosse condição de eficácia do contrato. Até o pronunciamento da autoridade administrativa, averbando o contrato, ele era válido, mas não eficaz.

Para a averbação, nada se exigia no texto legal; a prática era examinar o aspecto formal do contrato inclusive da prévia existência de outras licenças conflitantes, e então proceder à averbação. Daí em diante, o contrato adquiria eficácia; entenda-se eficácia absoluta, entre as partes e perante terceiros.

Os pressupostos e o efeito prático da averbação eram de tão pouca monta que Gama Cerqueira chegou a escrever que não via qualquer utilidade na providência, foram evitar o conflito entre várias licenças de objeto igual. No entanto o efeito jurídico era o de constituir a eficácia; uma vez concluída a averbação, o ato jurídico do Estado tornava-se perfeito, e o direito de haver a eficácia entrava plenamente na esfera jurídica das partes.

A averbação prevista no artigo 90 do CPI de 1971 tinha outros pressupostos e outros efeitos do que a exigida sob a lei de 1945.

Em primeiro lugar, a averbação não se destinava a dar eficácia absoluta ao contrato. Pelo CPI 1971, tal eficácia já existia antes da averbação; o que carecia à licença era a eficácia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes, vale a licença, não para com terceiros.

Em segundo lugar, a doutrina, a prática administrativa regulamentada e até a jurisprudência passaram a exigir que a licença estivesse averbada para ensejar prova de uso. O item 3 do Ato Normativo 67, de 22 de dezembro de 1983, configurava tal entendimento.

Em terceiro lugar, não se averbava a licença de marcas se esta não satisfizesse certos requisitos, que não eram de simples legalidade estrita, à maneira do Código de 45, mas de direito econômico. Dizia o artigo 90 do CPI 1971 que só se averbaria (“depois de julgados conforme”) a licença que contiver a obrigação de o licenciante exercer controle de qualidade; cuja remuneração seja fixada de acordo com a legislação monetária e cambial, e que não imponha quaisquer restrições à comercialização e industrialização, inclusive a exportação.

A Lei 9.279/96 manteve a averbação em seu efeito de oponibilidade contra terceiros, mas eliminou o requisito de que seja feita a averbação para efeitos de prova de uso.

#### 8.7.1.2. Licenças de marcas associadas a outros objetos contratuais

Newton Silveira<sup>746</sup> distingue as seguintes modalidades:

- Licença de uso de marca para a fabricação de produtos.
- Licença de uso de marca para a comercialização de produtos.
- Licença de uso de sinais utilizados na publicidade.
- Uso dos sinais distintivos no *franchising*.

### 8.7.1.3. A licença de marca futura

Aceitando-se a premissa de que a licença é uma locação de coisa incorpórea, seguindo, no pertinente, o regime jurídico da locação<sup>747</sup>, parece razoável admitir-se a *locatio spei*, assim como a *locatio rei speratae*. Não é contra direito que se dê em locação coisa ainda não existente, com os mesmos resultados legais, *mutatis mutandi*, da *emptio spei* ou da *emptio rei speratae*.

Assim, é admissível que se licencie marca ainda não registrada, sequer concebida. Os termos do contrato em análise não devem dar margem à dúvida: o titular licencia, e não promete licenciar, as marcas que no futuro vier a registrar.

### 8.7.2. Da cessão de marcas

A transferência de marcas se dá por todas as formas de direito. Já dizia Noronha e Fischer no regime anterior ao Código Civil de 1916:

No direito Francês e no das nações em que é facultada a transferência da marca independentemente do fundo comercial ou industrial, a propriedade da marca é coisa móvel e, portanto, a sua transferência pode operar-se conforme as prescrições do direito civil e comercial sobre tal propriedade<sup>748</sup>.

Qual a natureza dessa transferência? Falando do negócio jurídico voluntário destinado

---

<sup>746</sup> SILVEIRA, Newton. Licença de Uso de Marcas, Tese apresentada na Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 1982, p. 79.

<sup>747</sup> Como afirma Luiz Leonardo em Contrato de Licença in Anuário da Propriedade Industrial, 1978, p. 45.

<sup>748</sup> Almeida De Nogueira & Fischer, Guilherme, Tratado Theorico e Pratico de Marcas Industriais e Nome comercial. São Paulo: Hennies Irmãos, 1910, p. 122.

a perfazer a transferência, entende Gama Cerqueira que se trata de cessão de direitos, e não transferência de coisa móvel:

101. A cessão das marcas regula-se pêlos princípios da cessão de créditos (Cód. Civil, art. 1.078), enquanto compatíveis com a sua natureza, e completa-se pela transferência do registro para o nome do cessionário.

Explica, com precisão, o autor:

Embora o objeto da alienação seja a própria marca, como objeto de propriedade que é, o modo usual de sua transferência é a cessão do *registro*, pela qual se transferem para o cessionário todos os direitos dele resultantes.

Tais ponderações não se esgotam, porém na cessão *stricto sensu*:

A natureza da marca não impede que ela seja objeto de outros contratos transláticos da propriedade, como a venda, a permuta, a doação, a transferência como entrada de capital, etc.<sup>749</sup>

A posição do autor não é isolada. Recentíssimo tratado do mais abalizado tratadista argentino encaminha-se para a mesma solução com uma pequena e preciosa inclusão:

La cesión de marcas es una cesión de derechos. (...)Este encuadramiento de la figura de cesión marcaria no deja de suscitar ciertas dificultades. Debe tenerse en cuenta que el Código Civil incluye bajo un mismo Título disposiciones sobre la cesión de derechos en general, como es el citado artículo 1444, y en mucho mayor medida, sobre cesión de créditos, que es un caso particular de la cesión de derechos. Dado que la cesión de marcas es una cesión de derechos, pero no una cesión de créditos, las normas del Título del Código Civil correspondientes a esta última cesión solo le son aplicables parcialmente en forma directa; las normas de dicho título referidas a la cesión de créditos que constituyen la mayor parte del citado Título solo son aplicables a la cesión de marcas en forma analógica<sup>750</sup>.

Continua o tratadista brasileiro:

---

<sup>749</sup> Gama Cerqueira. op. cit., p. 101.

<sup>750</sup> BERTONE, Luis Eduardo e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derechos de Marcas. Buenos Aires: Heliasta, 1989, p. 423.

102. O contrato pelo qual se transmite a propriedade das marcas é consensual e comutativo. Perfaz-se pelo simples acordo de vontade das partes, não dependendo da tradição do objeto, que não pode ser feita de modo material, como, por exemplo, pela entrega de exemplares da marca, senão por modo simbólico, pela entrega do certificado de registro, que representa marca. Este ato, entretanto, não é essencial à perfeição do contrato, como não é indispensável a entrega do próprio certificado, cuja falta pode ser suprida por cópia autêntica do registro, na qual seja anotada a transferência.

O contrato é comutativo, porque os riscos de anulação ou caducidade por causas anteriores, únicos a que o registro da marca está exposto, não são imprevisíveis, podendo o cessionário verificar previamente as suas condições de validade.

#### 8.7.2.1. Como se dá a transferência de titularidade de registro de marca

Constituído o registro de marca<sup>751</sup>, o seu titular pode transferir a terceiros a *propriedade e uso exclusivo* dela a terceiros. No regime brasileiro atual, tal transferência se faz independentemente do fundo de comércio.

No entanto, assim como a propriedade das marcas em nosso sistema nasce do registro, assim também a transferência de titularidade implica em ato registral derivado. Detalha o clássico Gama Cerqueira, em obra diversa:

Três momentos distintos se nos apresentam para a transferência de uma marca de indústria, de comércio ou de serviço, quais sejam: primeiro, a assinatura do documento de cessão e transferência; segundo o requerimento do pedido de averbação da transferência perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e terceiro, a averbação feita pelo INPI, mercê da publicação do deferimento da anotação na Revista da Propriedade Industrial, sendo que a devolução do Certificado de Registro com a respectiva averbação é consequência desta última.

“Se considerarmos, agora, o disposto no art. 104, do CPI que consigna: “os atos, despachos e decisões nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzirão efeito a partir de sua publicação no Órgão Oficial”, e também o que prescreve o § 1.º do art. 88, que acentua: “a transferência só produzirá efeito em relação a terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotação”, publicações essas feitas na Revista da Propriedade Industrial, temos que, este último momento (data) para todos os efeitos legais é que deve prevalecer.

Dentro destas mesmas condições versadas sobre a cessão e transferência de marca, podem ser enquadradas as outras formas de aquisição de direitos quer

---

<sup>751</sup> Ou exercido o direito de pedir um registro.

sejam através da incorporação, da fusão, da absorção, da encampação, da junção, etc., de empresas (..) <sup>752</sup>

De novo, no seu Tratado:

105. Cedida ou por outra forma alienada a marca, o adquirente fica subrogado, desde logo, em todos os direitos resultantes do registro, inclusive, não é necessário dizer, o direito de renová-lo, na forma da lei. O alienante torna-se estranho à marca, de modo que, voltando a usá-la, incorrerá nas penas da lei, como qualquer contrafator.

A análise de Gama Cerqueira continua inteiramente aplicável, como graficamente descreve julgado recente do TJRS:

Desta forma, a cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolado perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos perante terceiros até que seja publicada a anotação. Com efeito, a alegação de que a propriedade é transferida através da assinatura do instrumento negocial de cessão não está sendo negada, evidenciada a produção de seus efeitos desde o momento em que cedente e cessionário realizam o ato jurídico. O que ocorre, no entanto, é que tais efeitos somente operam-se entre as partes que o celebraram, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, diante de eventual violação a direito subjetivo (...)

Apelação Cível nº 70004177135 de 2002, Décima Quarta Câmara Cível.

O registro assim constituído acompanha e constitui as relações jurídicas pertinentes à marca, mediante *anotações*, que correspondem à nomenclatura ora vigente para tais atos translatícios:

As anotações consistem em transcrições ou observações que se fazem de transferências ou ocorrências que acontecem relativamente às marcas, junto ao registro no INPI. Não é suficiente o mero instrumento de cessão, ou de alteração da marca. No registro leva-se a termo a mudança verificada, a fim de que fique sempre constando a realidade sobre a marca. Havendo uma dinâmica na vida da marca, os novos elementos que surgem devem constar no registro.

---

<sup>752</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Caducidade do registro de marca. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p 62-4.

(...) Tudo é anotado no registro: a mudança de propriedade através de cessão, os acréscimos nas marcas, as alterações no nome e sede ou endereço dos titulares ou das empresas, as limitações e ônus que recaírem sobre a marca, as medidas judiciais, as ocorrências em relação aos bens objeto das marcas, os aperfeiçoamentos e acréscimos da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI<sup>753</sup>.

#### 8.7.2.2. A norma brasileira

No sistema jurídico nacional, reconhece-se e se consigna em registro, mediante *anotação*, a mudança de titularidade de uma marca. Assim dispõe a lei:

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário<sup>754</sup>;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Assim, pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o próprio registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

No âmbito administrativo, a cessão é regida pela Resolução **INPI n° 083/2001**<sup>755</sup>:

#### 10. Sobre Cessão de Direitos

10.1 A cessão poderá ser comprovada por qualquer documento hábil que demonstre a transferência da titularidade do pedido ou do registro da marca, tais como por incorporação, cisão, fusão, sucessão legítima ou testamentária ou determinação judicial.

10.2 O INPI fará a anotação da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário, e a publicará, para que produza efeitos em relação a terceiros.

10.3 No caso de cessão de registro de marca que se encontre em fase de exame de prorrogação ou concessão de registro, o certificado já será expedido em nome do cessionário.

10.4 Da decisão que indeferir a anotação de cessão ou que cancelar registro ou arquivar pedido, nos termos do art. 135 da LPI, caberá recurso, no prazo de

---

<sup>753</sup> RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 25. Num sentido similar, vide Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 14ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 144.

<sup>754</sup> Como se vê, a Lei 9.279/96 refere-se apenas à mutação voluntária na titularidade de marcas - a cessão.

<sup>755</sup> Sendo o Ato Normativo apenas sistematizador, no pertinente, não há questão de direito intertemporal.

60 (sessenta) dias, contados da respectiva publicação, cuja decisão encerrará a instância administrativa.

10.5 O pedido de anotação da cessão será instruído com os documentos previstos no Manual do Usuário.

#### 8.7.2.2.1. Da natureza e propósito da anotação

Pontes de Miranda<sup>756</sup> afirma que as anotações a que se refere o CPI correspondem às averbações de registro de imóvel; com elas, o que se visa é *a correspondência entre o registro e a verdade das relações jurídicas*.

Assim sendo, aplica-se à anotação da presunção de veracidade, própria ao sistema registral brasileiro, e não a regra de fé pública absoluta do sistema alemão<sup>757</sup>.

#### 8.7.2.2.2. Das alterações na anotação

O CPI de 45, Dec. Lei 7903/45 previa a possibilidade do pedido administrativo de cancelamento de anotação quando comprovada a falsidade ou ineficácia dos documentos que geraram a anotação:

Art. 149. Qualquer pessoa, com legítimo interesse, poderá requerer ao Diretor de Departamento Nacional da Propriedade Industrial o cancelamento da anotação de alienação, transferência, alteração de nome ou da averbação do contrato de exploração, desde que prove a falsidade ou ineficácia dos documentos apresentados.

Parágrafo único. O cancelamento das anotações previstas neste artigo não isenta os responsáveis pela falsidade das ações criminais ou civis que no caso couberem.

Também se previa o recurso contra o ato administrativo que conceder ou denegar anotação de transferência de titularidade. O prazo para este recurso administrativo era de 60 dias.

---

<sup>756</sup> MIRANDA, Ponte de. op. cit., p. 111.

<sup>757</sup> RE 85223, RTJ 98/1 Relator Soares Munoz.

Art. 150. Da decisão do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade industrial que denegar a anotação de transferência, ou alienação do registro, caberá ao requerente recurso dentro do prazo de sessenta dias.

Parágrafo único. Igual recurso caberá a qualquer interessado do despacho que conceder ou denegar o cancelamento da anotação.

O Código de 1971, Lei 5772/71:

Art. 91. Do despacho que denegar a anotação ou a averbação caberá recurso no prazo de sessenta dias.

Nota-se que o CPI de 1971 só previa cancelamento caso a anotação fosse denegada. Não havia previsão para o caso de terceiros que quisessem cancelar, administrativamente, a anotação. Contemplava-se, no direito anterior, a ação judicial a ser proposta por terceiros interessados relativa à ineficácia dos atos referentes à anotação, como se indica perante a previsão de medida acautelatória:

Art. 92. A requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, que tenha iniciado processo judicial de falsidade ou relativo à ineficácia dos atos referentes à anotação de transferência do pedido de registro ou dos direitos do registro ou à averbação do respectivo contrato de exploração, poderá o juiz, motivando seu ato, ordenar a suspensão do processo de anotação de transferência ou de averbação, até decisão final.

Na lei vigente não consta nenhum artigo prevendo literalmente a possibilidade de solicitação do cancelamento da anotação por algum defeito ou erro na mesma. Prevê-se apenas o recurso contra a *negativa* de transferência:

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

I - indeferir anotação de cessão;

II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

No entanto, diz o art. 212 da Lei:

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º. Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

Assim, não obstante a falta de previsão literal, também caberá recurso do ato administrativo que admitir anotação. O sistema recursal do atual Código é de caráter genérico, e não mais casuístico como antes<sup>758</sup>.

### 8.7.2.3. Da ação anulatória de ato registral marcário

As ações anulatórias de atos registrais de marcas são sujeitas a prazo extintivo<sup>759</sup>. Por cento e quarenta anos, os tribunais têm admitido que, não obstante as doutrinas aplicáveis a outros campos do Direito<sup>760</sup>, em direito registral marcário que as nulidades podem ser sujeitas a prazo extintivo.

Uma *ação de revisão do ato administrativo registral* – e seu respectivo prazo extintivo – está prevista no art. 174 e 175 da Lei:

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

---

<sup>758</sup> DANNEMANN, op. cit., p.455.

<sup>759</sup> Dentre tais ações, as de registro e as de anotação de transferência de titularidade, quais sejam, as que o ato registral não só tem efeito de publicidade, mas constitui-se com efeito erga omnes, seja quanto à exclusividade marcária, seja quanto ao legitimado ao poder de exclusiva. No sistema da Lei em vigor, registro é a constituição da exclusividade do signo marcário, dotando o uso do signo de efeitos erga omnes no segmento de proteção. Anotação, como se depreende do art. 136 da Lei, é o ato registral subsidiário que abrange, entre outros, a transferência de titularidade.

<sup>760</sup> Exemplo das quais é o importante julgado do STJ: RESP 89768 TERCEIRA TURMA, RSTJ VOL.124 p. 281 Relator NILSON NAVES Ementa - Registros públicos. Ação anulatória de registro imobiliário. Prescrição. 1. As nulidades de pleno direito invalidam o registro (Lei nº 6.015/73, art. 214). Princípio da continuidade. 2. Segundo boa parte da doutrina, a nulidade, além de insanável, é imprescritível. Conforme precedente da 3ª Turma do STJ, "Resultando provado que a escritura de compra e venda for forjada, o ato é tido como nulo e não convalesce pela prescrição" (REsp-12.511, DJ de 4.11.91). 3. Não se perde a propriedade pelo não-uso (REsp-76.927, DJ de 13.4.98). Não se extingue enquanto não se adquire, a saber, "a prescrição extintiva não ocorre enquanto não se perfizer a prescrição aquisitiva que se lhe contrapõe" (RP-55/196). 4. Caso em que se entendeu imprescritível a pretensão. Inocorrência de afronta ao art. 177 do Cód. Civil. 5. Recurso especial não conhecido.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Quanto à natureza de tal prazo extintivo, neste caso, vide José Fernando Simão<sup>761</sup>, repetindo Gama Cerqueira,

Na realidade, por se tratar de ação constitutiva negativa, o prazo é de decadência e não de prescrição. Então, o artigo 174, à luz do novo Código Civil e dos princípios referentes à matéria que se estuda, deve ser entendido como hipótese clara de decadência do direito e não prescrição da pretensão. Portanto, as regras que incidem são aquelas previstas para a decadência (artigos 207 a 211 do novo Código Civil). Na hipótese das marcas, estar-se-ia diante de uma nulidade relativa, e, por isto, o prazo de 5 anos teria o condão de convalidá-la.

Sobre tal entendimento, diz Sergio de Andréa Ferreira<sup>762</sup>:

como, em geral, os direitos potestativos estão sujeitos a prazos decadenciais, e embora a lei, como fez na hipótese da ação coletiva de nulidade do registro marcário, possa, ao invés da preclusão, preferir simplesmente o encobrimento da eficácia, pela prescrição da ação, muitos juristas sustentam que se deveria tratar de decadência (v. Machado Guimarães, Comentários ao CPC, Rio, Forense, 1942, IV: 405; Douglas Gabriel Domingues, Marcas e Expressões de Propaganda, Rio, Forense, 1984, p. 451).

É esse último autor, eminente Desembargador Federal aposentado do 2º. TRF, que elucida com maior rigor doutrinário a natureza desse prazo extintivo. Em primeiro lugar, lembra Andréa Ferreira:

Neste sentido, a sentença anulatória tem eficácia absoluta, porque o réu que teve o seu privilégio anulado, não se pode prevalecer desse mesmo privilégio contra os demais interessados.

Não reside, porém, a questão, em determinar se a sentença anulatória aproveita aos terceiros; o que cumpre estabelecer é se esta sentença pode prejudicar os direitos de terceiros, isto é, se tem eficácia de coisa julgada

---

<sup>761</sup> Prescrição e Decadência e seus Reflexos na Propriedade Intelectual. Revista da ABPI, No 69, mar/abril 2004, p. 22.

<sup>762</sup> As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Revista Forense, Vol. 346, p. 143.

relativamente aos terceiros. Há que distinguir a eficácia *pro omnes*, da eficácia *erga omnes*. (...)

3. A *prescrição* é, juridicamente, o que se denomina *exceção*, configurando a possibilidade jurídica de oposição, em razão do *transcurso do tempo* e da *inércia* do titular, ao exercício de *ações* (nos seus vários significados).

A prescrição, em si, não destrói, não desconstitui, não corta, não elide, nem ilide, mas apenas encobre a eficácia das ações estas persistem (Pontes, Tratado cit., VI: 23). (...)

3.1. A prescrição passa-se, pois, no plano da eficácia, e não da existência ou da validade.

Deste modo, em se tratando de direito potestativo extintivo cujo exercício está sujeito à prescrição, esta não o extingue; e o vício de validade que macula o ato cuja extinção se podia promover, não se elimina, não se convalida.

3.2 O nulo, por ser estéril, por não produzir efeito, não é, ademais, de regra, convalidável. A anulabilidade é que é a outra face da sanabilidade.

3.3. O art. 98, parágrafo único, da Lei nº 5.772/71, e o art. 174 da Lei nº 9.279/96, não estabeleceram *sanação*, mas, tão-somente, o *encobrimento*, pela *prescrição*, da *ação* (de *causa* e *legitimidade* específicas), *de anulação do ato administrativo de registro* que se insere no *controle jurisdicional objetivo da Administração Pública*, a *título coletivo*, para a qual estão legitimados o *INPI* e *qualquer pessoa com legítimo interesse*. (...)

5. Em suma, a prescrição quinquenal em questão só encobre a eficácia da ação coletiva de nulidade do ato administrativo de registro, inserida no controle jurisdicional objetivo da administração pública marcária, não tendo função convalidante.

#### 8.7.2.3.1. A ação de anulação de atos administrativos em geral

Vale lembrar que o mesmo prazo é aplicável às ações anulatórias de atos administrativos em geral. Tal ação deverá ser proposta em face do órgão da administração pública que executou o ato. Se, como na hipótese em estudo, o órgão é o INPI que é uma Autarquia Federal (artigo 1º da lei 5648/70), aplicar-se-ia o disposto, salvo norma específica.

O artigo 1º do Decreto 20910/32 (com força de lei por se tratar de ato do Governo Provisório) determina que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, **prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.**

O ato administrativo, quer seja nulo, quer seja anulável, se sujeita à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 (STF-RE 107.503-MG, Rel. Min. Otávio Galloti, STJ-MS 7.226/DF, Rel. Min. Jorge Scartezini).

Conclui-se que, sendo o ato de anotação de mudança de titular de registro de marca no

INPI um ato administrativo, e, existindo neste, alguma fraude, erro, vício do ato, o interessado, utilizando-se do direito que lhe dá o artigo 5º XXV da CRFB/88, pode de propor em face do INPI, ação de anulação do ato administrativo.

#### 8.7.2.4. Da hipótese de uma cessão *a non domino*

Não é nula, neste caso, a cessão. Diz Pontes de Miranda:

A compra e venda *a non domino* é válida e eficaz, no plano do direito das obrigações, porque a compra e venda é negócio jurídico consensual. (...) Não se trata de compra e venda nula, solução que revela bem poucos conhecimentos jurídicos nos que a afirmam<sup>763</sup>.

Mais ainda, não se pode presumir má fé:

AgRg no Ag 186547 / SP; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 1998/0028633-0 Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, - QUARTA TURMA, 14/12/1999.

REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO INATACADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535, II, CPC. OFENSA AO ART. 550, CC, NÃO CARACTERIZADA. BOA FÉ. PRESUNÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Permanecem íntegros alguns dos fundamentos do acórdão impugnado, à míngua da devida impugnação. II - Inexiste ofensa ao art. 535, II, CPC, tendo o acórdão dos embargos declaratórios examinado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

III - Presume-se a boa-fé prevista no art. 550 do Código Civil, ainda que a aquisição tenha sido feita a non domino.

Mas dir-se-ia que a boa fé é irrelevante. Que, segundo a melhor doutrina e assentada jurisprudência, a cessão seria *inoponível* em face do *verus dominus*<sup>764</sup>. Mesmo sendo a cessão inoponível ao *dominus verus*, a anotação o é.

E é oponível a ele por força do disposto no art. 137 da Lei:

<sup>763</sup> MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*, Tomo IV, 7a. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 27-8.

<sup>764</sup> REsp 122853, Terceira Turma, 23/05/2000, Relator Ministro Ari Pargendle.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos **em relação a terceiros** a partir da data de sua publicação.

Nota a Dannemann em insuperável clareza:

Nesse dispositivo, a lei vem de conferir o efeito *erga omnes* à anotação do INPI. Assim, a partir de sua publicação pelo INPI, os efeitos da decisão alcançarão a todos<sup>765</sup>.

## 8.8. Perda da Marca

Os casos de perda do direito à marca, listados no CPI/96, são (art. 142) a expiração do prazo de vigência, a renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados; a caducidade; ou a não manutenção de procurador pelo titular não domiciliado. A hipótese de cessão parcial das marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim leva também, como se viu, à perda dos registros não transferidos.

Quanto à extinção da marca pelo fim do prazo, vide, acima, o que se disse sobre os limites do direito marcário.

### 8.8.1. Da caducidade

#### 8.8.1.1. Caducidade na CUP e em TRIPs

Diz a Convenção de Paris:

Art. 5º (7º p.)

Se em algum país a utilização de marca for obrigatória, o registro não poderá ser anulado senão depois de prazo razoável e se o interessado não justificar as causas da sua inação.

Art. 5º, C

(2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quando a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.

Já o TRIPs assim preceitua:

---

<sup>765</sup> DANNEMANN, op. cit., p. 282.

ART.19 - Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

2 - O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido como uso da marca para fins de manutenção do registro.

ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que *não serão permitidas licenças compulsórias* e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

#### 8.8.1.2. Caducidade no CPI/96

Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil<sup>766</sup>; ou tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos. O mesmo ocorre se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

A sanção é evitada, porém, se o titular justificar o desuso da marca *por razões legítimas*, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso<sup>767</sup>.

Há certa desconformidade entre o texto do CPI/96 e o TRIPs. O art. 19 de TRIPs fala em *razões válidas baseadas em obstáculos* (circunstâncias que surjam independentemente da vontade do titular, tais como restrições a importação, são razões válidas). Já o CPI/96 ao falar em “razões legítimas” não parece limitar-se apenas às de força maior ou caso fortuito, o que

<sup>766</sup> Note-se a Resolução da ABPI, nº 58, p. 26, contrária ao uso da marca em outros países do Mercosul como hábil a elidir caducidade. Essa previsão existia na lei anterior quanto a patentes.

<sup>767</sup> Correa, José Antonio Faria. O conceito de uso de marca. Revista da ABPI, n 16 p 22 a 24 maio/jun 1995. Vide igualmente José Carlos Tinoco Soares, Caducidade do Registro de Marca, Revista do JSTJ e TRF, Vol. 32, p. 7. Em parecer constante de seu Miguel Reale, Questões de direito. São Paulo: Sugestões literárias, Miguel Reale entende que, para ocorrer o desuso que leva à caducidade, seria necessário superar a presunção de intenção de uso: “Até mesmo para resolver o problema de anterioridade de marca deve a autoridade administrativa ter presente o complexo das circunstâncias, para evitar favorecimentos ilícitos, afirmando a doutrina mais recente que, ainda que se trate de marca estrangeira, não deve esta ser preterida, mas em seu favor militar a prova de ter o respectivo titular “mostrado a real intenção (sic) de utilizar seu produto no estrangeiro” (cf. Albert Chavenne, La notion de premier usage de marque et le commerce international, in Mélanges en l'honneur de Paul Roubier, Paris, 1961, t. 2, p. 379). Esse ensinamento do professor da Universidade de Lyon com mais razão deve ser estendido à hipótese de caducidade, não podendo ser desprezado, sumariamente, o comprovado elemento intencional do proprietário da marca no sentido de dar-lhe plena aplicação no país onde vige o registro”.

pode ser mais amplo ou mais restrito do que o padrão do art. 1.058 do CC, conforme a situação concreta.

O que é uso suficiente da marca, para configurar satisfação ao requisito legal? Diz o CPI/96 que o uso da marca deverá compreender [todos os] produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Para impedir o abuso de direito na alegação de caducidade por parte de terceiros, a Lei 9.279 enfatiza que não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. A caducidade é declarada ou decretada? A lei diz que a decisão de caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento.

Para o requerimento da caducidade, exige-se o *interesse processual*. José Carlos Tinoco Soares diz o seguinte<sup>768</sup>:

Necessário, portanto, se torna que o interessado ao requerer o pedido de caducidade do registro de uma marca tenha a obrigação de comprovar o seu legítimo interesse. Este poderá ser alicerçado pelo requerimento de pedido de registro de marca igual ou semelhante, para os mesmos produtos, mercadorias ou serviços e bem assim para os pertencentes a gênero de atividade afim. Em assim procedendo e objetivando a caducidade do registro que lhe é anterior e conflitante, terá a possibilidade de obter o de sua pretendida marca.

O mesmo interesse poderá também ser demonstrado se um registro existente provocar o indeferimento de um pedido de registro de marca, posteriormente requerido, de natureza igual ou semelhante, para os mesmos ou similares produtos, mercadorias ou serviços. Neste caso e se a colidência entre as marcas para distinguir os mesmos ou semelhantes produtos, mercadorias ou afins for flagrante, não restará dúvida que a concessão de caducidade do registro que lhe é anterior.

O que acontece, se a marca deixa de ser usada *como registrada*, mas continua a sê-lo em forma correlata? É de se entender que não possa ser declarada a caducidade enquanto a

---

<sup>768</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. III. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988, p. 1179 e 1180.

*imagem-de-marca* subsistir ativa perante o público pertinente<sup>769</sup>, sendo esse mais um efeito de cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária.

#### 8.8.1.3. Caducidade parcial

Argüi-se a possibilidade de caducidade parcial de marcas, com base no texto do art. 144, que literalmente dispõe que o desuso da marca faz caducar parcialmente o registro “em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada”.

#### 8.8.1.4. Jurisprudência: Caducidade – força maior

- Superior Tribunal de Justiça  
RESP 242032/RJ (1999/0114307-1). DJ: 23/04/2001 PG: 160 Min. ARI PARGENDLER (1104) 01/03/2001 T3 - TERCEIRA TURMA. COMERCIAL MARCA. CADUCIDADE. A não utilização da marca só impede a caducidade do respectivo registro, se resultar de força maior, absoluta; se o produto estrangeiro podia ser importado por meio da Zona Franca de Manaus, a força maior não era absoluta. Recurso especial não conhecido.
- Tribunal Regional Federal da 2ª. Região  
Recurso provido (DJ/Seção 2, de 07/05/1992, P. 159) (AC Nº. 0200204/90, Pleno, Relator Desembargador Clélio Erthal, DJ 22/11/94). ADMINISTRATIVO – MARCA INDUSTRIAL – CADUCIDADE – MOTIVO DE FORÇA MAIOR. Comprovado que a empresa não utilizou, no Brasil, a marca de que é titular, em razão de proibição da importação dos produtos por ela assinalados, por força de Resolução da “CACEX”, configura-se o motivo de força maior previsto no art. 94 do Código de Propriedade Industrial, e assim, a omissão de uso da marca, dentro do período da proibição, ainda que dure mais de dois anos, não justifica a declaração de caducidade.

#### 8.8.1.5. Jurisprudência: Não é legitimado para a caducidade quem não pode usar

---

<sup>769</sup> É o que a doutrina americana chama de “Impressão Continuada”. Vide Gideon Mark and Jacob Jacoby, *Continuing Commercial Impression*: “[T]he following changes have been held either not to constitute abandonment or to permit tacking-on: a rearrangement of words, the combination of a mark with another word; the dropping of a non-essential word from a mark; adding a letter in a word without changing its phonetic impact; the dropping of a background design and continuing use of a word mark; the embellishment of a word or letter with a design; the insertion of a hyphen; a change in lettering style; and a modernization of a picture mark.”, estudo da New York Law School, encontrado em [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=869279](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869279), visitado em 22/10/2006.

- Tribunal Regional Federal da 2ª. Região  
 APELAÇÃO CIVEL. Processo: 90.02.21373-5. PRIMEIRA TURMA.  
 Data da Decisão: 11/12/1991. DJ:12/03/1992. Relator - JUIZ CLELIO ERTHAL.  
 Ementa. - administrativo. Marca industrial. Caducidade. Legitimação processual.  
 Falta de uso. Força maior. - a empresa que não tiver autorização para usar, como  
 marca, pseudônimo notório, não tem legitimidade para requerer a sua caducidade,  
 pela não utilização pela titular.  
 - a proibição de importação de produto estrangeiro que ostenta a marca registrada,  
 constitui motivo de força maior a justificar o não uso da mesma, na forma do art.  
 94 do CPI.  
 - recurso provido. Sentença reformada.

#### 8.8.1.6. Efeitos da caducidade: ex tunc ou ex nunc?

- Superior Tribunal de Justiça  
 Acórdão RESP 330175 / PR ; 2001/0064976-4, DJ 01/04/2002 p:185. Relator Min.  
 Carlos Alberto Menezes Direito. Ementa - Marca. Art. 459 do Código de Processo  
 Civil. Efeitos da declaração de caducidade. Precedentes da Corte. 1. Não colhe a  
 nulidade pleiteada em torno do art. 459, parágrafo único, do Código de Processo  
 Civil diante da jurisprudência da Corte no sentido de que a “decretação de nulidade  
 decorrente da inobservância da regra inserta no parágrafo único do art. 459, do  
 CPC, depende de iniciativa do autor” (REsp nº 73.932/RJ, da minha relatoria, DJ  
 de 16/02/98; REsp nº 49.445/SP, Relator o Senhor Ministro Ruy Rosado de  
 Aguiar, DJ de 13/03/95; REsp nº 56.566/MG, Relator o Senhor Ministro Costa  
 Leite, DJ de 10/04/95). 2. Tendo havido a contrafação durante o período em que  
 vigia o registro, a ulterior declaração de caducidade não invalida o pedido de  
 indenização, havendo precedente da Corte que considera os efeitos da declaração  
 de caducidade ex nunc (REsp nº 28.878/RJ, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor  
 Rocha, DJ de 08/6/98). 3. Os embargos de declaração apresentados em primeiro  
 grau com o objetivo de, com adequada fundamentação, aclarar questões para o  
 exame do Tribunal local não podem ser tidos como protelatórios, merecendo  
 afastada a multa. 4. Recurso especial conhecido e provido, em parte. Data da  
 Decisão. 18/12/2001. Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA.

#### 8.8.2. Renúncia à marca

Pelo CPI/96, a renúncia poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados; não se perca, porém, de vista, os mesmos princípios que, em face de uma cessão, impõem a aquisição por terceiros de *todos* os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. A renúncia não pode levar à aquisição por terceiros em casos que a cessão não poderia dar tal efeito.

Quais as formalidades da renúncia? Pontes de Miranda explica<sup>770</sup>:

Pode dar-se a renúncia à propriedade industrial, *expressa em documento hábil*, ou o não-uso, considerado abandono, com a declaração da caducidade de que cogitam os arts. 152-155 do Decreto-lei no. 7.903.

Há também a renúncia do próprio direito da titular da marca, ao assumir a inexistência do uso da marca, reconhecendo a caducidade declarada e requerendo outro pedido de registro.

### 8.8.3. Nulidade de marcas

A nulidade de marcas é prevista, simplesmente, em um único dispositivo do CPI/96:

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

No caso de nulidade decorrente da infração do art. 124 do Código<sup>771</sup>, deve-se seguir um procedimento complexo, detalhado na seção sobre Confundibilidade de Marcas.

O CPI/96 traz poucas alterações de monta quanto às nulidades em matéria de procedimento registral; o sistema constante do Projeto, bem mais complexo, acabou por não ser adotado. Prevê-se, agora, que a nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial que a parte subsistente possa ser considerada registrável; total ou parcial, os seus efeitos serão *ex tunc*<sup>772</sup>.

Administrativamente, a nulidade será declarável (inclusive *ex officio*) em 180 dias da concessão do registro, suprimido o recurso ao Ministro previsto no CPI/71. Judicialmente,

---

<sup>770</sup> MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado – Parte Especial, Tomo XVII, 4. ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1983, p. 15-6.

<sup>771</sup> XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

<sup>772</sup> SCHMIDT, Lélío Denícoli, O Reconhecimento incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente, Revista da ABPI, No 22, mai/jun 1996, p. 31. Schmidt, Lélío Denícoli, O INPI, No, 26, jan/fev 1997, p. 19, nas Ações de Nulidade de Marca ou Patente: Assistente, Litisconsorte ou Fiscal da Lei? Revista da ABPI 26 (1997).

prescreve a ação em 5 anos da mesma data. Para evitar as dúvidas freqüentes até agora, a Lei 9.279/96 precisa que a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito; o prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

### **8.9. Marcas coletivas e de certificação**

Como visto, o CPI/96 institui a proteção das marcas coletivas e das de certificação. Estas são as usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, inclusive, e especialmente, quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (vide a Resolução proferida pela AIPPI na Question Q72).

Já a marca coletiva é a usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Por exemplo, de uma cooperativa ou sindicato.

Ao contrário do que aparenta pela redação da lei, não se trata do *uso* de marca (como ocorre no caso de marcas genéricas e específicas, mas de tipos específicos de marcas, com regramento próprio, específico. A destinação de tais marcas presume norma singular.

Assim, o art. 124, XII proíbe seja registrada marca que confronte *senal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro*; ao regular a legitimidade *ad acquirendum*, o art.128 preceitua que o registro de marca coletiva só poderá ser requerido *por pessoa jurídica* que seja representativa de coletividade, a qual *poderá* exercer atividade distinta da de seus membros; mas, como se depreende da lei, também poderá exercer a atividade coletiva.

No caso de marca de certificação, a legitimidade cabe a *pessoa sem interesse comercial ou industrial* direto no produto ou serviço atestado. Neste caso, a certificação presume objetividade e distanciamento.

O tratamento específico continua quanto às causas de extinção do registro, pois a marca coletiva e de certificação extingue-se quando a entidade deixar de existir, ou a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização. A caducidade do registro será declarada se *a marca coletiva* for usada por *apenas*

*uma*, ou não haja pessoa autorizada durante o quinquênio pertinente.

No entanto, mesmo no caso de caducidade, persiste o tratamento especial: a marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderá ser registrada em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de cinco anos, contados da extinção do registro.

#### 8.9.1. Marca de certificação

O elemento essencial do registro de marca coletiva é o *regulamento de utilização*, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca (art. 147), o qual será integralmente depositado no INPI, inclusive em suas eventuais alterações. Para obter o registro, o requerente tem de especificar as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Uma vez concedido o registro, a utilização da marca não tem a característica de *licença*: a lei precisa que o uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização<sup>773</sup>. Assim, inclusive para efeitos fiscais, o eventual pagamento para manter a certificação não será tratado como *royalties*.

É na marca de certificação que o requisito de veracidade atinge a seu ápice: um ente independente garante a satisfação de determinados pressupostos de qualidade do produto, sob pena de perda do direito à certificação. Não cabe ao INPI, porém, a inspeção do ente de certificação, nem a avaliação da eficácia do regulamento - tarefa, possivelmente, do INMETRO.

#### 8.9.2. Marca Coletiva e marca de grupo econômico

A solução da marca coletiva é que o registro pode ser requerido por pessoa designada pelos membros da entidade, a qual poderá exercer atividade distinta de seus membros. Embora não se restrinja ao caso dos grupos econômicos de subordinação, o dispositivo da Lei 9.279/96 (que, como visto, se compatibiliza com previsão expressa da Convenção de Paris) parece resolver o problema. Mais adiante voltaremos à questão.

---

<sup>773</sup> Sobre a matéria, vide o REsp 469530 (2002/0116234-1 - 12/05/2003).

Na Lei 5.772/71, não existindo a previsão de marcas coletivas, sempre se teve grandes problemas para o registro e exploração de marcas de uso de um grupo econômico, mormente quando os componentes exercem atividades diversas<sup>774</sup>. A Lei 9. 279/96, em seu art. 128, além de prever a marca coletiva, ainda faculta o registro por pessoas que comprovem o requisito de atividade *através de empresas que controlem direta ou indiretamente*.

### 8.10 Marcas não registradas

A proteção das marcas não registradas se faz, no Brasil, através dos mecanismos da Concorrência Desleal, como se viu, acima, no capítulo dedicado à marca na concorrência. Mas também são relevantíssimas as regras convencionais (ou de outros tratados relevantes) que concedem título jurídico ao titular de marca não registrada no Brasil, como vimos, acima, ao tratar da *prioridade*, da *precedência* e da *marca notoriamente conhecida*.

Para aplicação também pelo nacional ou residente no País, usuário de marca não registrada, o CPI/96 prevê o princípio da *precedência* e o da notoriedade relativa a que se refere o art. 124, XXIII da Lei 9.279/96. Pertinentes, também, as regras das *marcas de alto renome*, que se aplicam mesmo às atividades para as quais não exista registro ativo, na modalidade especial de proteção para elas prevista (tutela cautelar). Além disso, deve-se perquirir, em cada caso, da hipótese de aplicação das regras dos tratados, que serão também pertinentes aos nacionais e residentes no País (CPI/96, art. 4º.), como se viu no capítulo dedicado à internacionalização do sistema de Propriedade Intelectual<sup>775</sup>.

Correlativas às regras de marcas sem registro, veja-se também a proteção dos títulos de estabelecimento e insígnias, das recompensas industriais e das expressões e sinais de propaganda - para todos os quais inexistente registro. A aplicação do art. 8º da CUP, que cobre o uso de nomes empresariais *independentemente de registro* também é pertinente, inclusive pela regra de equiparação do art. 4º do CPI/96.

---

<sup>774</sup> Vide, acima, a seção sobre legitimação à aquisição de marcas.

<sup>775</sup> LEONARDOS, Luiz. “A Proteção de Marcas Não Registradas no Brasil e no Mercosul”. *Revista da ABPI*, Nº 34, mai/jun 1998, p. 29.

### 8.10.1. A questão da concorrência desleal

Uma questão suplementar que deve ser analisada é o da existência - ou não - de concorrência desleal entre marcas registradas.

Tratando o caso em análise de juízo de nulidade, claro está que não se põe em questão *concorrência desleal* em si mesma. Não há concorrência em questão, mas apenas uma avaliação em abstrato de potencial de concorrência.

Para que haja concorrência entre agentes econômicos é preciso que *exista efetivamente concorrência*, e se verifiquem três identidades:

- 1) que os agentes econômicos *desempenhem* suas atividades *ao mesmo tempo*;
- 2) que as atividades se voltem para o mesmo produto ou serviço;
- 3) que as trocas entre produtos e serviços, de um lado, e a moeda, de outro, ocorram

num mesmo mercado geográfico.

O primeiro elemento a se considerar, ao pesar uma hipótese de concorrência, é se ela *existe*. No caso específico da repressão à concorrência desleal, a existência de concorrência é um *prius* inafastável: não há lesão possível aos parâmetros adequados da concorrência se nem competição existe.

Mais ainda: esta competição tem de estar sendo efetivamente exercida para ser relevante. Dois competidores nominais que não se agrirem não podem alegar deslealdade na concorrência.

Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca registrada, patente concedida, desenho industrial registrado (e examinado...), direito autoral, cultivar registrado – o exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois um dos atributos mais fragrantemente da exclusividade em propriedade intelectual é exatamente essa. Nesses casos (com exceção, como veremos, das marcas registradas) é irrelevante se o infrator é ou não competidor, e se está ou não em competição efetiva com o titular do direito.

De outro lado, a análise da concorrência é sempre crucial em todos os casos relativos à propriedade intelectual. A própria circunscrição do direito exclusivo, como ocorre no caso de patentes que não são violadas no caso de um uso *não comercial* – embora se possam imaginar usos comerciais fora da concorrência, difícil é conceber um uso não comercial por um concorrente. Outros impactos da concorrência real sobre a estrutura ou exercício dos direitos poderiam ser facilmente compilados.

Como nota Gama Cerqueira:

a proteção das denominações sociais não pressupõe necessariamente o elemento “concorrência”, circunstância que apenas influi *para agravar a possibilidade de confusão*.<sup>776</sup>

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* (vide o capítulo e seção específica sobre a especialidade dos signos distintivos) a definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em especial pela noção de substituibilidade de produtos e de serviços.

Verdade é que a questão das marcas não se reduz a esse fator singular; a projeção de outros elementos da concorrência material no mercado pertinente também são relevantes na proteção da marca: por exemplo, o fato de que outros concorrentes – ainda que não o titular – têm padrões de comercialização que compreendem os produtos A, B, e C, mesmo se o titular só o tenha em A, pode causar que a especialidade da marca abranja os segmentos B e C. Assim, são os parâmetros *da concorrência objetiva* e não só da competição envolvendo pessoal e subjetivamente o titular que são relevantes para a especialidade.

Uma questão interessante é se a existência de direito exclusivo exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; se o *magis* da exclusividade exclui o *minus* da tutela à concorrência. Embora se encontrem eminentes argumentos neste sentido, fato é que a concorrência desleal (técnica ou metaforicamente) se acha correntemente cumulada na jurisprudência dos nossos tribunais. Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito abstrata.

Parece consagrado pela jurisprudência, também, que se faça análise de concorrência no conflito de duas exclusividades, hígdas e inatacáveis, resultantes, por exemplo, de títulos nulos mas cuja desconstituição se acha prescrita, ou entre títulos cuja exclusividade é legalmente limitada (nomes empresariais), ou ainda entre títulos jurídicos diversos (marca e

---

<sup>776</sup> CERQUEIRA, João da Gama, parecer constante na Revista dos Tribunais, vol. 249, p 37.

nome comercial).

Nestes casos, a existência de concorrência real e do conflito exige solução judicial, e os critérios de anterioridade ou outros que a jurisprudência elaborar, serão aplicados mas somente *uma vez que tal lide se configure como lesão de concorrência*. Como nota julgado do TJRS, para se sancionar com proibitória o conflito de dois títulos vigentes e válidos, é preciso “situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis”.

## 9. CONCLUSÕES

*Ars longa, vita brevis*

Nunca uma conclusão. O estudo das complexas e úteis relações entre o Direito e a Semiologia, objeto de interesse deste autor por mais de 33 anos, certamente não se conclui aqui. A interrelação entre signo, economia e norma jurídico, que se propõe aqui no âmbito dedicado do direito das marcas, prossegue inconsútil no campo da obras expressivas e o direito autoral. Mais um percurso de Ulisses, e pelo menos por tantos outros anos até Ítaca.

Mesmo quanto ao campo restrito das marcas, essa tese não será nem de longe

definitiva, nem talvez inaugural. Olhando nosso direito de marcas da perspectiva da semiologia e da concorrência, simultaneamente e em esforçada aliança com a questão jurídica, fez-se uma rápida inspeção pela *câmara obscura* de Vermeer, para constatar que, numa rápida abstração de seu contexto cotidiano, os problemas do Direito ganham nova iluminação.

Qual é? A marca, inescapavelmente, é um signo, e segue as normas de direito as vezes, e às da semiologia, sempre. Destinada a resguardar o investimento na criação da imagem da atividade empresarial, numa economia competitiva, a marca se vê usada como pretexto de expansão de poder. Se não pode escapar das leis da semiologia, o titular de marcas tenta escapar das leis da competição:

Não há porque se iludir. Da perspectiva privada, do agente econômico atuante no mercado, a concorrência é uma fonte de aborrecimento e pressão. O sonho de toda empresa é tornar-se monopolista e conquistar uma vida tranqüila e não seria racional se não fosse dessa maneira<sup>777</sup>.

Assim é que, sob o argumento de uma expansão contínua do efeito do símbolo sobre a clientela – o *significante flutuante* – o titular de marcas tenta controlar todas as utilizações de um nome ou sinal em qualquer segmento de mercado. Sob o argumento de que as barreiras políticas não enredam a significação, os titulares de marcas enfatizam a prevalência da *notoriedade* sobre os requisitos nacionais de proteção jurídica.

De outro lado, a semiologia espregueia essa tentativa de açambarcamento das vantagens concorrenciais do símbolo, para, vez por outra, vingar-se deliciosamente. A prática das marcas se equilibra precariamente entre a marca que tudo significa e o sucesso total da flutuação – que elimina o valor econômico diferencial das marcas.

Essas mutações e recuperações semiológicas no regime jurídico das marcas tendem a surgir na jurisprudência como dados empíricos e na doutrina como reflexo de decisões inexplicáveis dos juízes. Os tribunais reconhecem a perda e o ganho de conteúdo de uma marca, sem procurar razões sistemáticas: a justiça *ad hoc* é sua missão.

O propósito deste estudo é apontar alguma correlação entre o sistema da linguagem e o das marcas, postulando que, em algum grau, as regras da Semiologia determinam ou condicionam os resultados dessa busca de justiça em cada caso. Recuperando igualmente

---

<sup>777</sup> CADE, Ato de Concentração 83/96. Voto da Conselheira Lúcia Helena Salgado.

alguns elementos da análise concorrencial da Propriedade Intelectual, provavelmente este estudo poderá contribuir para as política públicas relativas a aos processo de significação no mercado.

A parte mais cuidadosa desse trabalho, no entanto, conquanto a menos sedutora, é a integração – no tocante às marcas - das noções de propriedade e concorrência. A análise constitucional e das características da lei ordinária, em face de um direito fundado na organização da concorrência, representa uma contribuição sentida pelo autor como mais madura e suscetível de conseqüências práticas.

Por fim, o estudo da marca como um fato internacional merece menção especial. A proposta aqui é de uma concisa e tensa análise da questão marcaria através do direito nacional e internacional pertinente, sem outros propósitos de originalidade senão o de síntese e abrangência. Proposta certamente contida em face de um programa de Direito Internacional.

A justificativa para o tratamento breve do tema é que, para uma expansão criativa dessa análise aplicada ao Direito Internacional, faz-se necessário a pesquisa básica na semiologia das marcas. Como se começaram estas Conclusões afirmando que não se tem outro propósito senão o de continuar, cumpre precisar que, aqui também, e mais ainda, este estudo é só uma inauguração.

## 10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acordo Brasil/França no campo da propriedade industrial, RDM, nova série, vol. 22, n. 50, p. 121/122, abr/jun 1983.
- ADLER, R. (1985) Biotechnology Development and Transfer: Recommendations for an Integrated Policy. *11 Rutgers Computers & Technology Law Journal*.
- Agravo de Instrumento 70002659688, Sexta Câmara Cível do TJRS, em 1º de agosto de 2001.
- AHLERT, Ivan B. “Importação Paralela e Licença Compulsória”, In *Revista da ABPI*, No 27, mar/abr 1997.
- ALEXANDER, C. (1983) Preserving High Technology Secrets: National Security Controls on University Research and Teaching. *15 Law & Pol’y Int’l Bus.* 173.
- ALEXANDRI, Maya. “The International News Quasi-Property Paradigm And Trademark Incontestability: A Call For Rewriting The Lanham Act” In *Harvard Journal of Law & Technology*, Volume 13, Number 2 Winter 2000.
- ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. *Denominação de origem e marca*. Coimbra: Coimbra, 1999.
- AMMER, K.A. (s.d.) The Semiconductor Chip Protection Act of 1984. *17 Law & Pol’y Int’l Bus.* 400.
- ANDERSON, Michael G. & BROWN, Paul F. “The Economics Behind Copyright Fair Use: A Principled and Predictable Body of Law”, *24 Loy. U. Chi. L. J.* 143, 1993.
- ANDRADE, Carlos Drummond de. “A falta que ama”, in *Poesia e prosa*, Nova Aguilar, 1992.
- ANGELO, Claudiney de. *Marcas, anotações práticas e teóricas ao Código da Propriedade Industrial* - arts. 122 a 228.
- ANTHONY, Sheila F. “Antitrust And Intellectual Property Law: From Adversaries To Partners”, *AIPLA Quarterly Journal*, Volume 28, Number 1, Winter 2000.
- AOKI, K. “How the World Dreams Itself to Be American: Reflections on the Relationship Between the Expanding Scope of Trademark Protection and Free Speech Norms”, *17 Loy. L.A. Ent. L.J.* 523 (1997).
- ARISTÓTELES, *Poética*, parte IV.
- ASCARELLI, Tullio. *Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Imateriales*. vol. II. Barcelona, Bosh Ed., 1970.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. “As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet”, *Revista da ABPI*, nº 61, nov/dez 2002.
- \_\_\_\_\_. *Concorrência desleal*. Lisboa: Almedina, 2002.
- AUSTIN, Graeme W., “The Territoriality of United States Trademark Law”. Intellectual Property And Information Wealth, Peter Yu, ed., Praeger Press, 2007 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=896620> (data de acesso em 24/02/2006).
- BAIOCCHI, Enzo. “Princípio da Especialidade No Direito de Marcas”, manuscrito, 2003.

- BAEUMER, Ludwig. International Legislative History Within the Framework of WIPO, and the Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks, in Frederick Mostert, Famous and Well-Known Marks 127-28 (1997).
- BALIBAR, Etienne: “Structural Causality, Overdetermination, and Antagonism”, in *Postmodern Materialism and the Future of Marxist Theory: Essays in the Althusserian Tradition*, Edited by Antonio Callari and David F. Ruccio, Wesleyan University Press, 1996.
- BALKIN, J.M. “The Hohfeldian Approach to Law and Semiotics”, 44 U. *Miami L. Rev.* 1119, 1990.
- BAPTISTA, Cláudio de Souza. *Controle de concorrência com transações multiníveis - Dissertação* (mestrado). Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Sistemas e Computação, 1991.
- BARBIERI FILHO, Carlo. *Disciplina jurídica da concorrência: abuso do poder econômico*. São Paulo: Resenha Tributária, 1984.
- BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. *O princípio da boa fé entre quotista*. Monografia de Pós-Graduação apresentada no IBMEC. Rio de Janeiro, 2006.
- BARBOSA, Antonio Luis Figueira. *Propriedade e quase-propriedade no comércio de tecnologia*. Brasília, CNPq, 1981.
- \_\_\_\_\_. “Marcas e outros signos na realização das mercadorias” In *Sobre a proteção do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999.
- BARBOSA, Denis Borges. “Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas” (RDM, 19 (37):33-50, 1980).
- \_\_\_\_\_. “Domínio Público e Patrimônio Cultural”, In *Estudos em Honra a Bruno Hemmes*, Ed. Juruá, no prelo, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf>. (data de acesso em 14/11/2005).
- \_\_\_\_\_. “Incentivos fiscais no contexto da Lei Federal de Inovação”, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/inovafiscal.doc>.
- \_\_\_\_\_. “Notas sobre a proteção da Marcas Notórias”, In *Revista Atualidades Forenses*, set 1980.
- \_\_\_\_\_. *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- \_\_\_\_\_. “A Causa e a Autoridade”, in *A eficácia do decreto autônomo, estudos de direito público*, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003.
- \_\_\_\_\_. “Marca e Status – os nichos da concorrência conspícua”, *Revista de Direito Empresarial do IBMEC*. v. III, 2004, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/genericos.doc>, visitado em 24/11/05.
- \_\_\_\_\_. “O Objeto da Ciência Jurídica” In *Revista de Cultura Vozes*, Ano 1968 – volume LXVIII – abril 1974 nº 3.
- \_\_\_\_\_. participação em *Defesa da concorrência: a prática brasileira e a experiência internacional*, SAMPAIO, Ellen e SALGADO, Lucia Helena (Orgs.), Brasília: IPEA, 1993. (Livros. Série IPEA, 142) (DOC/DIPES/IPEA 79-93).

- \_\_\_\_\_. *Know How e Poder Econômico*. Dissertação de Mestrado em Direito Empresarial, UGF, 1982.
- \_\_\_\_\_. “Tecnologia e Poder Econômico”. *Revista Brasileira de Tecnologia*, 15(3), 1984.
- \_\_\_\_\_. *Developing New Technologies: A Changing Intellectual Property System. Policy Options for Latin America*. SELA, 1987.
- \_\_\_\_\_. “Por que Somos Piratas”. *Comércio Exterior*, set., 1988.
- \_\_\_\_\_. “Aviamento ou Fundo de Investimento”. *Tecnologia*, abr. 1988.
- \_\_\_\_\_. “Tributação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia”. São Paulo: Revista dos Tribunais: INPI, 1984.
- \_\_\_\_\_. “NOTAS sobre as Expressões e Sinais de Propaganda”. *Revista Forense*, 283:81-100.
- \_\_\_\_\_. *Legislação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia* (seleção, compilação e notas). Rio de Janeiro: Brasília: Forense; Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 1982.
- \_\_\_\_\_. “Atos Internacionais relativos à Propriedade Industrial e ao Comércio de Tecnologia”, *Revista da Sociedade Brasileira de Direito Nuclear*, dezembro de 1981
- \_\_\_\_\_. “A Convenção de Paris é a referência fundamental da Propriedade Industrial”, *Panorama da Tecnologia*, no. 13, fev. 1995, p. 33.
- \_\_\_\_\_. “Situación de la Legislación de Propiedad Intelectual en Brasil” (*Revista de Derecho Industrial*, Buenos Aires, Dezembro de 1991).
- \_\_\_\_\_. “El comercio de Tecnología: Aspectos Jurídicos, Transferencia y ‘Know how’”. *Revista de Derecho Industrial*, 1988, 30.
- \_\_\_\_\_. “El Concepto de ‘Know how’”. *Revista del Derecho Industrial*, 6. Buenos Aires, 1980.
- \_\_\_\_\_. e COUTINHO, Luciano G., FERRAZ, João Carlos. “Implicações da estrutura regulatória das atividades econômicas sobre a competitividade: regulação do investimento direto estrangeiro (relatório final)”. São Paulo, 1993. (Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira; 49).
- \_\_\_\_\_. e ARRUDA, Mauro. *Sobre a Propriedade Intelectual*, Ed. Universidade de Campinas (estudo disponível em meio magnético).
- BARBOSA, Ruy. *Comentários à Constituição de 1891*. Rio de Janeiro: Forense, 1975.
- \_\_\_\_\_. *Commentarios à Constituição Federal Brasileira*, Editora Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia, 1934.
- \_\_\_\_\_. *Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial*. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906.
- BARONCELLI, Eugenia; FINK, Carsten and JAVORCIK, Beata Smarzynska. “The Global Distribution of Trademarks: Some Stylised Facts”. *The World Economy*, Vol. 28, No. 6, June 2005 <http://www.ssrn.com/abstract=741821> (data de acesso em 13/04/2006).

- BARRETO, Celso de Albuquerque. Contrato de concessão comercial. Lei No 6.729, de 28.11.1979. Posição da nova lei no direito comercial. Convenção das categorias econômicas e convenção da marca. *Revista Forense*, vol. 271, No 925/927, jul/set 1980.
- BARROSO, Luiz Felizardo. “A importância do adequado registro das marcas para franqueadores e franqueados”. *Revista da ABPI*, No 16, mai/jun 1995.
- BARROSO, Luís Roberto. “Regime constitucional do serviço postal. Legitimidade da atuação da iniciativa privada”, in *Temas de direito constitucional*, tomo II, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Temas de direito constitucional – Tomo III*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
- BASSO, Maristela. *O Direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- BASTOS, Aurélio Wander. *Transferência de tecnologia: jurisprudência judicial e administrativa*. Rio de Janeiro: Brasília: Fundação Casa de Rui Barbosa, CNPq, 1981.
- BASTOS, Celso Ribeiro. *Comentários à Constituição Federal de 1988*, vol. II, São Paulo: Saraiva, 1989.
- \_\_\_\_\_. *Comentários à Constituição do Brasil*, vol. 7, Saraiva, 1990.
- BAUDRILLARD, Jean. *Simulacres et simulation*, Editions Galilee, 1985.
- \_\_\_\_\_. *The Consumer Society: Myths And Structures*, (Chris Turner trans., Sage Publ'ns 1998) (1970) Wikipedia <http://www.en.wikipedia.org/wiki/Brand>, visitado em 25/10/2006.
- \_\_\_\_\_. “Symbolic Exchange”, Sage Publications Ltd Londres, December 7, 1993.
- BECKETT, Donaldson. “Proceedings in the Lords on the Question of Literary Property”, 1774.
- BEEBE, Barton. “The Semiotic Analysis of Trademark Law”, *UCLA Law Review*, 2004.
- \_\_\_\_\_. “Search And Persuasion in Trademark Law”, *Michigan Law Review*, Vol. 103:2002 (2005).
- BELLON, B. « Les Politiques Industrielles dans les Pays de l’OCDE ». *Les Cahiers Français*, 1989 (243).
- BENDER, David. *Intellectual Property Antitrust*. New York: Practicing Law Institute, 2001, p.83.
- \_\_\_\_\_. “Patent Misuse” In PLI Patente Antitrust, 1989.
- BENJAMIN, Antonio Herman V. “Proteção ao consumidor e patentes: o caso dos medicamentos”. *Revista de Direito do Consumidor*, n. 10, p. 21/26, abr/jun 1994.
- BENJÓ, Roberto. “O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor”, *Revista Forense*, Vol. 354, “Estudos e Comentários”.
- BENTAM, Jeromy. “Monopoly, that is, exclusion of customers...”, 1793 In *Emancipate Your Colonies in Wks*, 1843.
- BERTONE, Luis Eduardo e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. *Derechos de Marcas*. Buenos Aires: Heliasta, 1989.
- BERTRAND, André. *La Propriété Intellectuelle*, vol. III, Delmas, 1995.

- BITTAR FILHO, Carlos Alberto. “Apontamentos sobre a nova Lei brasileira de Direitos Autorais”, jornal *Diário Comércio & Indústria*, 18, 19 e 21 de setembro de 1998; reproduzido no jornal *O Diário das Leis*, ano II, nº 14, setembro de 1998; *Revista de Informação Legislativa*, julho - setembro de 1998, ano 35, nº 139, com visualização na Internet: <http://www.senado.gov.br>.
- \_\_\_\_\_. “As limitações aos Direitos Autorais” (jornal *Diário Comércio & Indústria*, 7 e 9 de abril de 2001).
- \_\_\_\_\_. *Legislação sobre Direitos Autorais* (obra coletiva; Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1999. / participação: ensaio Apontamentos sobre a Nova Lei Brasileira de Direitos Autorais.
- \_\_\_\_\_. “Os direitos conexos na atual lei brasileira de Direito de Autor” (jornal *Diário Comércio & Indústria*, 4 de julho de 2001).
- \_\_\_\_\_. Prefácio do livro *Direito de Autor*, de Carlos Alberto Bittar (Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2000, 3ª ed.
- \_\_\_\_\_. “Tutela da personalidade no atual direito brasileiro” (*Revista de Informação Legislativa*, ano 32, janeiro - março de 1995, nº 125; *Revista de Direito Civil*, ano 20, volume 78, outubro - dezembro de 1996).
- \_\_\_\_\_. *Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Teoria e prática da concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 1989.
- \_\_\_\_\_. «A concorrência desleal e a confusão entre produtos”. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, vol 70, No 550, 31 ago 1981.
- \_\_\_\_\_. “Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos” In *Revista de Informação Legislativa*, vol 22 No 85, jan/mar 1985.
- BIZEC, R.F. & DAUDET, Y. (ed.) (1980) *Un Code de Conduite pour le Transfert de Technologie*. Paris, Economica.
- BODENHAUSEN. *Guia para Aplicación del Convenio de Paris*. Genebra, 1968.
- \_\_\_\_\_. (1969) *Guide de la Convention de Paris*. Genebra, BIRPI-OMPI.
- BONE, Robert G. “Enforcement Costs and Trademark Puzzles”, *Virginia Law Review*, 2004.
- BORDA, Ana Lúcia de Sousa. “Marcas de alto renome - verificação dos critérios adotados pelo INPI para o seu reconhecimento”, *Informativo Dannemann*, Dezembro de 2005.
- BORRUS, M. “Macroeconomic Perspectives on the Use of Intellectual Property Rights” in Japan’s Economic Performance. In: *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*. Westview.
- BOSLAND, Jason. “The Culture of Trade Marks: An Alternative Cultural Theory Perspective, Intellectual Property”. *Research Institute of Australia The University of Melbourne Intellectual Property Research Institute of Australia*. Working Paper No. 13/05.
- BOUTET, S. L. *Lodi, Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna*, Utet, 1978.

- BRADLEY, Curtis A. Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism, 37 VA. J. INT'L L. 505, 543, 547 (1997), encontrado em [http://eprints.law.duke.edu/archive/00001187/01/37\\_Va.\\_J.\\_Int%27L.\\_505\\_\(1996-1997\).pdf](http://eprints.law.duke.edu/archive/00001187/01/37_Va._J._Int%27L._505_(1996-1997).pdf), visitado em 30/12/05.
- BRIO, D.; Maloy, R.P. "Law and Market Economy: Reinterpreting the Values of Law and Economics", 15 Int'l J. *Semiotics* L. 217 (2002).
- BURST e CHAVANNE. *Droit de la propriété industrielle*. Dalloz. 1976.
- CALDEIRA, Cesar. "A propriedade e as propriedades e o pensamento liberal na constituição brasileira" In: *Revista da Ordem dos Advogados do Brasil*, 1988/1989.
- CAMACHO, Castillo; DEMIÁN, R. "Different Arrangements to Assure Quality: A Focus on Designations of Origin" (June 2003). Universidad de las Americas Puebla Working Paper No. 00023. Available at SSRN: <http://www.ssrn.com/abstract=417100>.
- CALBOLI, Irene. *Florida Law Review*, Vol. 57, p. 771, 2005.
- CARNELUTTI, Francesco. *Usucapión de la propiedad industrial*. México: Ed. Porrúa, 1945.
- CARPAL, Felipe Fonteles. "Diluição de Marca: Uma teoria defensiva ou ofensiva?" *Revista da ABPI*, No 58, mai/jun 2002.
- CARTOU, L. (1989) *Communautés Européenes*. Dalloz, 9ª Ed.
- CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. *Noções de Posições de Mercado Relevante - As Concentrações de Empresas no Direito Antitruste*. São Paulo: Resenha Tributária, 1995.
- \_\_\_\_\_. "Abusos dos direitos de patente: um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro". *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 12, p. 44/105, jul/out 1994.
- CARVALHO, Patrícia Sodr . *A propriedade industrial: marcas e patentes*. Rio de Janeiro: "Trabalho monogr fico de bacharelado". Faculdade de Direito C ndido Mendes, 1987.
- CARVALHO FILHO, Jos  dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- CASTELLI, Thais. *Propriedade Intelectual: o princ pio da territorialidade*. S o Paulo: Quartier Latin, 2006.
- CARTER, Stephen L. "The Trouble With Trademark", 99 YALE L.J. 759 (1990).
- CATAL , P. (1984) * bauche d'une Th orie Juridique de l'Information*. Recueil Dalloz Sirey, 16  Cahier, Chronique.
- CATALDO, Vincenzo di. *I Segni Dinstintivi*, Giuffr , 1993.
- CERQUEIRA, Jo o da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. 2  ed./rev. e atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e Jo o Casimiro Costa Neto. S o Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.
- \_\_\_\_\_. *Caducidade do registro de marca*. S o Paulo: Revista dos Tribunais, 1984.
- CHADDAD, F bio Ribas. *Denomina es de origem controlada*. S o Paulo, 1996.
- CHAVANE & BURST. *Droit de la Propri t  Industrielle*. Ed. Dalloz, 4  ed. 1993.

- CHAVENNE, Albert. “La notion de premier usage de marque et le commerce international”, in *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, Paris, 1961, t. 2.
- CHAVES, Antônio. “Evolução da propriedade intelectual no Brasil”. *Revista dos Tribunais*, vol. 81, p. 236/242, nov. 1992.
- CHAVES, Carlos Alberto. “Proteção das marcas registradas pela ação cominatória”. *Revista Forense*, vol. 270, p. 386/388, abr/jun 1980.
- CHAVES, João Carlos Muller. “Comunicação e Direito de Autor – Princípios Constitucionais” In: *Aspectos Polêmicos da Atividade de Entretenimento*. São Paulo: (Academia Paulista de Magistrados), 2004.
- CHISUM e JACOBS. “Understanding Intellectual Property Law”, Matthew Bender, 1992.
- CLÈVE, Clèmerson Merlin. “Proscrição da propaganda comercial do tabaco nos meios de comunicação de massa, regime constitucional da liberdade de conformação legislativa e limites da atividade normativa de restrição a direitos fundamentais”, *Revista Forense* - vol. 382 Pareceres.
- COKE, Edward. *Third Institutes Of The Laws Of England*. Londres, 1644.
- COMPARATO, Fábio Konder. “Monopólio público e domínio público” in *Direito Público: estudos e pareceres*, 1996.
- \_\_\_\_\_. Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito.
- \_\_\_\_\_. *Ensaio e Pareceres*, Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1978.
- CORREA, Carlos. “Limitaciones al Desarrollo y Control de Mercado en la Industria Farmacéutica del Brasil”. *Revista del Derecho Industrial*, 6, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Intellectual property rights, the WTO and developing countries*. Malaysia: TWN, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Acuerdo Trips – Régimen Internacional de La Propiedad Intelectual*, Ediciones Ciudad Argentina, 1995.
- CORREA, José Antonio B. L. Faria, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, In *Revista da ABPI*, No 69, mar/abr 2004.
- \_\_\_\_\_. “O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas”, *Revista da ABPI*, N° 37, nov/dez 1998.
- \_\_\_\_\_. “Eficácia dos Registros de Marca”, *Revista da ABPI*, No 23, jul/ago 1996.
- \_\_\_\_\_. “O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96” in *Revista da ABPI*, No 28, mai/jun 1997.
- \_\_\_\_\_. “O conceito de uso de marca”. *Revista da ABPI*, No 16, maio/jun 1995.
- COSTA, Dilvanir José da. “O sistema da posse no direito civil”, *Revista Forense* – Vol. 350.
- COSTA, Regina Helena. “Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa”. *Revista de Direito Público*. nº 95, 125-138, 1990.
- COUNCIL OF THE AMERICAS (vários autores) (1976) *Code of Conduct*.

- CRUZ FILHO, Murillo; MACULAN, Anne-Marie. *Propriedade industrial e transferência de tecnologia: alguns efeitos da legislação para a empresa nacional*. Brasília: CNPq, Coordenação Editorial, 1981.
- DANNEMANN, Siemsen. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
- \_\_\_\_\_. BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos*. Renovar, 2005.
- DAVIDSON, Stephen J. and NICOLE A. “Engisch, Applying The Trademark Misuse Doctrine To Domain Name Disputes”, encontrado em <http://www.lexnotes.com/sources/subs/tm.shtml>, visitado em 23/10/2006.
- DELMANTO, C. (1975) *Crimes de Concorrência Desleal*. Edusp/Bushanski.
- DERENBERG, Walter J. Territorial Scope and Situs of Trademarks and Goodwill, 47 VA. L. REV. 733, 734 (1961).
- DERRIDA, Jacques. *Of Grammatology*. (Gayatri Chakravorty Spivak trans., Johns Hopkins Univ. Press 1976).
- DI BLASI, Clesio Gabriel. *A propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982.
- \_\_\_\_\_.; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente. *A Propriedade Industrial - Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella in *Direito administrativo*. 18a ed.. São Paulo: Atlas, 2005.
- DIAS, José Carlos Vaz e. “Propriedade industrial e o projeto de Lei 824-d: existe realmente conflito entre os interesses americanos e o desenvolvimento brasileiro?” *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 12, p. 121/126, jul/out 1994.
- DIAS, Maurício Cozer, *Utilização Musical e Direito Autoral*, Ed. Bookseller.
- DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro*, 3º volume, SP, Ed. Saraiva, 9ª edição, 1994.
- DINWOODIE, Graeme B. “Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress”, 75 *North Carolina Law Review* 471, 1997.
- \_\_\_\_\_. “Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State”, 41 *Hou. L. Rev.* 885 (2004), encontrado em [www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/courses/fall04/papers/Dinwoodie%20DetachingTMLaw.pdf](http://www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/courses/fall04/papers/Dinwoodie%20DetachingTMLaw.pdf), vistado em 30/12/2005.
- \_\_\_\_\_. “Private International Aspects of the Protection of Trademarks”, WIPO Doc. No. WIPO/PIL/01/4 (January 2001).
- \_\_\_\_\_. “The Story Of Kellogg Co. V. National Biscuit Co.:Breakfast With Brandeis”, encontrado em [papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=744026](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=744026), visitado em 22/10/2006.
- DIREITO, Carlos Alberto Menezes. “A disciplina constitucional da propriedade industrial”. *Revista de Direito Administrativo*, n. 185, p. 19/25, jul/set 1991.
- DOGAN, Stacey L.; LEMLEY, Mark. “Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet”, <http://www.ssrn.com/abstract=560725>, visitado em 22/10/2006.

- \_\_\_\_\_. "The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?" (December 16, 2004). Stanford Public Law Working Paper No. 105. <http://www.ssrn.com/abstract=636872>.
- DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Marcas e expressões de propaganda*. Rio de Janeiro: Forense, 1984.
- \_\_\_\_\_. "Publicidade e propaganda das marcas e a retificação publicitária". *Revista Forense*, vol. 80, n. 285, p. 109/131, jan/mar 1984.
- \_\_\_\_\_. "A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988" in *Revista Forense*, vol. 84, No. 304, out/dez 1988.
- DRESCHER. "The Transformation and Evolution of Trademarks – From Signals to Symbols to Myth", 82 TMR 301.
- DREYFUS, R.C. "Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation", 65 *Notre Dame L. Rev.* 397, 1989-90.
- DUCOS, C. « Semences et Biotechnologies: Une Analyse Economique ». In: *Le Droit du Génie Génétique Végétal*. Paris, Lib. Techniques, 1987.
- DUTFIELD, Graham. The Public and Private Domains: Intellectual Property Rights in Traditional Ecological Knowledge, WP 03/99, Oxford Electronic Journal of Intellectual Property Rights, <<http://users.ox.ac.uk/~mast014/EJWP03/99.html>
- ECKSTROM, M.C. (1976) *Licensing in Foreign and Domestic Operations*. Clark Boardman Co. Ltd.
- ECONOMIDES, Nicholas. "Trademarks" in *The New Palgrave Dictionary Of Economics And The Law* 601, 1998.
- \_\_\_\_\_. "The Economics of Trademarks", 78 TRADEMARK REP. 523 (1988).
- EIZIRIK, Nelson. "Monopólio estatal da atividade econômica", *Revista de Direito Administrativo*, nº 194.
- ENGLISH, M. & BROWN, W. (1984) National Policies in Information Technology: Challenges and Responses. *Oxford Surveys in Information Technology*, 1:55-129.
- FABBRI JÚNIOR, Hélio. "Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais". *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 12, p. 114/120, jul/out 1994.
- FACHIN, Luiz Edson. "Da propriedade como conceito jurídico". *Revista dos Tribunais*, vol. 76, n. 621, jul 1987.
- \_\_\_\_\_. "Conceituação do direito de propriedade" In: *Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial*, out/dez 1987.
- FARIA, Antonio Bento de. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial*. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906.
- FARIA, Werter R. Defesa da concorrência no Mercosul. Brasília: Senado Federal, 1992.
- \_\_\_\_\_. Disciplina da concorrência e controle das concentrações de empresas no Mercosul. Brasília: Senado Federal, 1993.
- FEINERMAN, James V. Internationalizing U.S. Capital Markets in Global Context: Problems and Prospects. Law and Policy in the International Business. Washington D.C.:

- International Law Journal of Georgetown University Law Center, 1997, nº 03 vol. 28, p. 05.
- FERREIRA, Sérgio de Andréa. “Pareceres”. *Revista Forense*, nº 371.
- \_\_\_\_\_. “Marca DDI. Registro. Ação coletiva. Antecipação da tutela: inviabilidade” In *Revista Forense – Vol. 371 Pareceres*.
- \_\_\_\_\_. “As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário”, *Revista Forense – Vol. 346, Doutrina*.
- FERREIRA, Waldemar. *Direito Comercial*. Rio de Janeiro: Saraiva, 1962.
- FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Comentários à Constituição Brasileira*, 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 1972.
- FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. “Artigo 6 bis da CUP” In *Revista da ABPI*, No 29, jul/ago 1997.
- \_\_\_\_\_. *Anais do XXI Seminário nacional da propriedade intelectual. Pré-uso como fonte de direito em relação às marcas*. Rio de Janeiro: ABPI, 2001.
- \_\_\_\_\_. “O Direito de Precedência ao Registro de Marca e a Marca Evidentemente Conhecida”, *Revista da ABPI*, Nº 45, mar/abr 2000.
- FILOMENO, José Geraldo Brito et. al. *Código Brasileiro de defesa do consumidor comentado*. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
- FINNEGAN, M.B. (s.d.) A Code of Conduct Regulating International Technology Transfer: Panacea or Pitifall? *Hastings Int’l and Comparative Law Review*, Inaugural Issue, p. 63.
- FOLSON, Ralph H., GORDON, Michael Wallace, SPANOGLE, John A. *The International Business Transactions - Gray Markets Goods*. St. Paul – Minnesota: West Publishing Co., 1996, pg. 249.
- FOYER e VIVANT. *Le Droit des Brevets*, PUF, 1991.
- FRAGOSO, Heleno Cláudio. *Lições de Direito Penal-Parte Especial*, 9ª ed., vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
- FRANCESCHELLI, Remo. *Nature Juridique des droits de l’auteur et de l’inventeur*, Mélanges Roubier, 1961.
- FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. *Poder econômico: exercício e abuso: direito antitruste brasileiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985.
- FREIRE, A. (1984) Present Policy of the Brazilian PTO with Respect to Patentability
- FREITAS, Teixeira de. “Unificação do Direito Privado” In *Revista Forense*, Vol. 287.
- FULGÊNCIO, Tito. *Da posse e das ações possessórias*. Rio de Janeiro, Forense, 1978.
- FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro*, Brasília, 1996.
- GELLHORN, Ernest. *Antitrust Law and Economics - Product Market, Geographic, Market, Defining the Relevant Market*. St. Paul – Minnesota: West Publishing Co., 1981, pg. 91.

- GHIRON, Marion. “Marchi de Fabricca e di comercio”, Torinesi: Unione topógrafo editrice, 1939, vol VIII apud OLIVEIRA, Maurício Lopes. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2004.
- GIBBONS, L. J. “Semiotics of the Scandalous and the Immoral and the Disparaging: Section 2(A)” *Trademark Law After Lawrence. v. Texas*, 9 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 187, 2005.
- GIL, Antonio Hernandez. *La Posesion como institución Jurídica y social*, Espasa-Calpe S.A, Madrid, 1987.
- GILBERT, S.D.; LUDWIG, E.A. & FORTINE, C.A. (1986) Federal Trademark Law and the Gray Market: The Need for a Cohesive Policy. *18 Law & Pol’y Int’l Bus.* 217,1986.
- \_\_\_\_\_. Federal Trade market Law and The Gray Market: The Need of a Cohesive Police. *Law and Policy in the International Business*. Washington D.C.: International Law Journal of Georgetown University Law Center, 1986, nº 01, vol 18, pg. 103.
- GNOCCHI, Alexandre. *Propriedade industrial: marcas: de indústria, de comércio, de serviço, de exportação*. São Paulo: Inventa, 1981.
- GONÇALVES, Sérgio. *A utilização do sistema de propriedade industrial no Brasil : estudo de casos*. São José dos Campos, SP: INPE, 1987.
- GONTIJO, Cicero Ivan Ferreira. “O acordo sobre propriedade intelectual contido no GATT e suas implicações para o Brasil”. *Revista de Informação Legislativa*, vol. 32, n. 125, p. 181/184, jan/mar 1995.
- GORDON, Wendy J. “Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors”, *Colum. L. Rev.*, 1982.
- \_\_\_\_\_. “On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse”, *Va.L.Rev.* 149, 1992.
- \_\_\_\_\_. “Asymmetric Market Failure and Prisoner’s Dilemma in Intellectual Property”, *U.Dayton L.Rev.*, 1992.
- \_\_\_\_\_. “Assertive Modesty: An Economy of Intangibles”, *Col.L.Rev.*, 1994.
- GOYANES, Marcelo; BIRENBAUM, Gustavo, “Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas: cabimento de ação declaratória para a obtenção da proteção prevista na Lei nº 9.279/96”, *Revista Forense*, Vol. 383 Doutrina.
- GRAU-KUNTZ, Karin e SILVEIRA, Nilton. “A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul” In *Revista da ABPI*, No. 25, 1996.
- GREIMAS, A. J. *Semântica estrutural*. São Paulo, Cultrix & Edusp, 1976.
- GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. “Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa”. *Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política*, nº 12, 84-115. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995.
- GRUDMAN, V.R. (1980) The New Imperialism: The Extraterritorial Application of U.S. Law. *14 The International Lawyer* 257.
- GRYSZPAN, F. (1990) Cases Studies in Brazilian Intellectual Property Rights. *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*. Westview.

- GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca, *Revista da ABPI*, XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Anais de 1994.
- HAEGHEN, V. *Le Droit Intellectual*, 1936, 1(223).
- HAMMES, Bruno Jorge. *O Direito da propriedade intelectual - subsídios para o ensino*. 2ª edição. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1998.
- \_\_\_\_\_. “Origem e evolução histórica do direito de propriedade intelectual”, *Estudos Jurídicos*, vol. 24, n. 62, p. 105/115, set/dez 1991.
- HAUG, Wolfgang Fritz, *Critique of Commodity Aesthetics: appearance, sexuality and advertising in capitalistic society*, University of Minnesota Press, 1987.
- HAWKES, *Structuralism and Semiotics*, 1977.
- HEILBRUNN, Benoît. «Du fascisme des marques», *Le Monde*, 23/04/2004.
- HEMES, Bruno Jorge. *O Direito de Propriedade Intelectual: subsídios para o ensino*. 2ª Ed. São Leopoldo: Unisinos, 1996.
- HERMITTE, M.A. (1986) L’Autonomie du Droit par Rapport a l’Ordre Technologique. In: *Ordre Juridique et Ordre Technologique*. Cahiers S.T.S., Ed. du CNRS, (12).
- HIEBERT, Timothy H. “Foundations of the Law of Parallel Importation: Duality and Universality in Nineteenth Century Trademark Law”, 80 *Trademark Rep.* 483 (1990).
- HORGAN, J. Kevin. Hicks, Laurinda Lopes. “A lei de patentes, marcas registradas e direitos autorais nos Estados Unidos após a Rodada Uruguai”. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 17, jul/ago 1995.
- HOUTTE, Hans Van. *The Law of International Trade – International Market Regulation*. London: Sweet & Maxwell, 1995. pg 112.
- JOSSERAND, Louis. *Cours Elementaire de Droit Civil*, Tomo I, 3e éd., Paris, Sirey.
- KATYAL, Sonia. “Semiotic Disobedience”, encontrado em <http://www.justinhughes.net/ipsc2005/papers/Paper-KATYAL.doc>, visitado em 26/10/2006.
- KNOLL, M.S. “Gray Market Imports: Causes, Consequences and Resources”. 18 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 217, 1986.
- KOZINSKI, Alex Judge. “United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Trademarks Unplugged”, *New York University Law Review*, October 1993.
- KRATZKE, William P. “Normative Economic Analysis of Trademark Law”, 21 *MEM. ST. U.L. REV.* 199, (1991).
- JACKSON, John H., DAVEY, William J., SYKES, Alan O. *Legal Problems of International Economic Relations - Infringing Imports: The Gray Market Problem*. St. Paul – Minnesota: West Publishing Co., 1995, pg. 865.
- JACOBY, Jacob, “The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution”. NYU, Ctr for Law and Business Research Paper No. 00-03, april 2000. <http://ssrn.com/abstract=229325>. (data de acesso: 29/03/2005).
- JANNOTTI, Onaldo Franco. Conceitos indeterminados e origem lógico-normativa da discricionariedade. *Revista de Direito Público*, nº 64, 1982, 37-54.

- KLERMAN, Daniel M. "Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing". *USC Law Legal Studies Paper*, December 2005, <http://www.ssrn.com/abstract=870089>.
- KLIEGER, Robert N. "Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection", *58 U. Pitt. L. Rev.* 849.
- KNALL, Michael S. *Gray Market Imports: Causes, Consequences and Resources. Law and Policy in the International Business*. Washington D.C.: International Law Journal of Georgetown University Law Center, 1986, nº 01, vol. 18, pg. 145.
- KNOLL, M.S. *Gray Market Imports: Causes, Consequences and Resources. 18 Law & Pol'y Int'l Bus.* 217, 1986.
- KRISTEVA, Julia. apud HAWKES, Terence. *Structuralism And Semiotics*, Routledge, Londres, 1977.
- KUHN, Perla M.. Acordo NAFTA: "Aspectos de propriedade intelectual e importações paralelas". *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 12, p 28/41, jul/out 1994.
- LADAS, S. *La Protection Internationale de la Propriété Industrielle*. Paris, Ed. du Bocard, 1932.
- LANDES, William M. and POSNER, Richard A. "The economics of trademark law". *Trademark reporter.* 78: 267.
- \_\_\_\_\_. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003.
- LARENZ, Karl. "A formação dos conceitos e o sistema da ciência jurídica". In "Metodologia da ciência do direito". Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1974. p.506-607
- LAROSKI, Joseph A. *A Love Story Nonmarket and Market Economy Status Under U.S. Antidumping. Law and Policy in the International Business*. Washington D.C.: International Law Journal of Georgetown University Law Center, 1999, nº 02, vol. 30, pg. 104.
- LEAFFER, Marshall. *Understanding Copyright Law*, Third Edition, Lexis, 1999.
- \_\_\_\_\_. "The New World of International Trademark Law", *2 Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 1, 28 (1998).
- LEMLEY, Mark., "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", encontrado em [http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=147788](http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=147788), visitado em 27/10/2006.
- LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência da Tecnologia*. Ed. Forense, 1977.
- LEONARDOS, Gustavo S. "A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96". *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.
- LEONARDOS, Luiz. "O direito sobre a invenção como direito de propriedade". *Revista dos Tribunais*, v. 78, n. 641, p. 72/83, mar 1989.
- \_\_\_\_\_. "A Superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias" In *Revista da ABPI*, nov/dez de 1995;

- \_\_\_\_\_. “A proteção das marcas não registradas no Brasil e no Mercosul”. Rio de Janeiro: *ABPI*, nº 34, mai/jun1998.
- \_\_\_\_\_. “Contrato de Licença” in *Anuário da Propriedade Industrial*, 1978.
- LEVIN, N. (1986) The Ten Commandments of Parallel Importation. *18 Law & Pol’y Int’l Bus.* 217, 1986.
- LEVIN, R.; KLOVORICK, A.; NELSON, R. & WINTER, S. (1987) Appropriating the Returns from Industrial Research and Development. *Brookings Papers on Economic Activity*, (3).
- LÉVI-STRAUSS. *Introduction à l’Oeuvre de Mauss*. P.U.F., 1950.
- LEWIN, Nathan. The Ten Commandments of Parallel Importation. Law and Policy in the International Business. Washington D.C.: International Law Journal of Georgetown University Law Center, 1986, nº 01 vol. 18, pg.217.
- LEYSSAC, Claude Lucas de, PARLEANI, Gilbert. *Droit du Marché*. France: Presses Universitaires de France, 2002.
- LIMA, Everardo Moreira. *Livre concorrência x monopólio: publicidade em catálogos telefônicos*. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1970.
- LIPNER, Seth E. The Legality of Parallel Imports: Trademarks, Antitrust, or Equity? *Texas International Law Journal*, Texas. 1984, nº 03 vol. 19, pg. 553.
- LONDESBOROUGH, Samuel. “Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them?”, Dissertação de mestrado apresentado à Kent University, encontrada em [https://www.kent.ac.uk/law/undergraduate/modules/ip/resources/ip\\_dissertations/2004-05/Samuel\\_Londesborough\\_IP\\_Dissertation](https://www.kent.ac.uk/law/undergraduate/modules/ip/resources/ip_dissertations/2004-05/Samuel_Londesborough_IP_Dissertation), visitado em 26/10/2006.
- LONG, Doris Estelle. "Unitorrial" Marks and the Global Economy, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, 2002.
- LOPUCKI, Lynn M. *Should Liability Follow the Logo? An Essay on the Appropriate Role of Trademark in the Liability System*, UCLA, School of Law Research Paper, No. 01-6, encontrado em [http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=271830](http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=271830), visitado em 24/11/2005.
- \_\_\_\_\_. "Toward a Trademark-Based Liability System". *UCLA Law Review*, Vol. 49, No.4, 2002, [www.http://ssrn.com/abstract=286373](http://www.ssrn.com/abstract=286373).
- LOUGHLAN, Patricia. “Protecting culturally significant uses of trade marks (without a First Amendment)”, 22(7) *European Intellectual Property Review* 331, 2000.
- LOURO, Maria João Soares. “Modelos de Avaliação de Marca” In *Revista de Administração de Empresas*, vol. 40, n. 2, São Paulo, abr/jun 2000.
- LUCAS, A. *La Protection des Créations Industrielles Abstraites*. Lib. Techniques, 1975.
- LUHMANN, Niklas, “Law as a Social System”, 83 *NW. U. L. REV.* 136 (1988).
- LUNA, Eleonora de Souza. “O direito penal econômico e os crimes contra a propriedade industrial”. *Justitia*, vol. 46, n. 124, p. 88/108, jan/mar 1984. *Revista de Informação Legislativa*, vol. 21, n. 82, p. 333/350, abr/jun 1984.
- LUNNEY JR., Glynn S. “Trademark Monopolies”, 48 *Emory L.J.* 367, 1999.

- MacHAAY, Ejan. “Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly”, *Col.L.Rev.*, 1994.
- McCARTHY, J. Thomas. “McCarthy on Trademarks and Unfair Competition” 4th ed. 2002.
- \_\_\_\_\_. “Dilution of a trademark: European and United States Law Compared, The Trademark Reporter”, encontrado em [http://www.inta.org/downloads/tmr\\_McCarthy.pdf](http://www.inta.org/downloads/tmr_McCarthy.pdf), visitado em 22/2/2006.
- MARINONI, Luiz Guilherme. “A proteção possessória as marcas comerciais: jurisprudência comentada”, *Revista de Processo*, vol. 13, No 51, jul/set 1988.
- \_\_\_\_\_. “Da possibilidade de proteção possessória às marcas comerciais”, in *Jur. Bras.*, No. 132.
- MARK, Gideon and JACOBY Jacob, “Continuing Commercial Impression”, estudo da *New York Law School*, encontrado em [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=869279](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869279), visitado em 22/10/2006.
- MARKY, Thomas. *Curso Elementar de Direito Romano*, ed. Saraiva, 6ª ed., 1992.
- MARQUES, Erickson Gavazza. “Emblemas, logotipos e sinais distintivos pertencentes às entidades esportivas”, *Revista Forense*, vol. 330.
- MARTINS, Fran. *Contratos e Obrigações Comerciais*. Forense, 1969.
- \_\_\_\_\_. *Curso de Direito Comercial*. Rio de Janeiro: Forense, 1977.
- MARTONE, Patricia; FUESTEL JR., GILBRETH, Richard William. The Patent Misuse Defense, in *Intellectual Property Antitrust 2001*, PLI, New York, 2001.
- MASKUS, Keith E.; LAHOUEL, Mohamed. “Competition Policy and Intellectual Property Rights in Developing Countries: Interests in Unilateral Initiatives and a WTO Agreement”, encontrado em: [http://www.worldbank.org/research/abcde/washington\\_12/pdf\\_files/maskus.pdf](http://www.worldbank.org/research/abcde/washington_12/pdf_files/maskus.pdf), visitado em 21/02/2005.
- MASTERSON Jr., J.T. Protection of Intellectual Property Rights in International Transactions. *The Commerce Department Speaks*, PLI., 1990.
- MATTHEWS, P.H. *The Concise Oxford Dictionary of Linguistics*, 1997.
- MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, Rio de Janeiro: Forense, 1980.
- MEDINA, David Rangel *Tratado de Derecho Marcario*. Mexico, 1972.
- MEDRANO, Gabriel Martinez e SOUCASSE, Gabriela. “La Copropiedad de Marcas en Argentina”, *Revista da ABPI* N° 57 - Mar./Abr. de 2002.
- MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1992.
- MELO FILHO, Álvaro. *Novo regime jurídico do desporto: comentários à Lei 9.615 e suas alterações, Suplemento de atualização*. Brasília: Brasília Jurídica, 2001.
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de direito administrativo*, 1996.
- MENDONÇA, Carvalho de. *Tratado de direito comercial*, v. III, T. I, Rio de Janeiro: Russel, 2003.

- \_\_\_\_\_. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955.
- MERMIN, Jonathan. Interpreting The Federal Trademark Dilution Act Of 1995: “The Logic Of The Actual Dilution Requirement”, encontrado em [http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/law/lwsch/journals/bclawr/42\\_1/05\\_TXT.htm](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/lwsch/journals/bclawr/42_1/05_TXT.htm), acessado em 21/2/2006.
- MIRANDA, Pontes de. *Dez Anos de Pareceres*. Vol. III. Rio de Janeiro: Ed. Revistas dos Tribunais, 1975.
- \_\_\_\_\_. *Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial*, vol II. 4ª edição. São Paulo: RT, 1983.
- MODY, A. New International Environment for Intellectual Property Rights. In: *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*. Westview, 1990.
- MOELLER, M. *Reprografia y Reproduccion*. Doc. OMPI/FT/MVD/89/11, 1989.
- MOFFAT, R. “Mutant Copyrights And Backdoor Patents: The Problem Of Overlapping Intellectual Property Protection” encontrado em <http://www.vlex.us/lawjournals/Berkeley-Technology-Law-Journal/Mutant-Copyrights-and-Backdoor-Patents-The-Problem-of-Overlapping-Intellectual-Property/2100-286290.01.html>, visitado em 22/10/2006.
- MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. “As categorias de interesses na Constituição de 1988”, *Revista Forense*, Vol. 307.
- \_\_\_\_\_. *Ordem Econômica e Desenvolvimento na Constituição de 1988*, APEC, 1989.
- \_\_\_\_\_. *Curso de Direito Administrativo*. 14ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
- MOSTERT, Frederick W. *Famous and well known marks*, Butterworths, 1997.
- MUSONE, John P. “Obtaining and Enforcing Trade Dress for Computer Graphical User Interfaces - A Practitioner's Guide”, 4 *RICH. J.L. & TECH.* 2, Winter 1997.
- NAZO, Georgette Nacarato. *A propriedade intelectual e os Trips*. São Paulo: S.N., 1995. V 6.
- NASCIMENTO, João Paulo Capella. “A Natureza Jurídica do Direito sobre os Bens Imateriais” In *Revista ABPI*, No 28, mai/jun 1997.
- NELSON, Sara Stadler. “The Wages of Ubiquity in Trademark Law”, *Iowa Law Review*, Vol. 88, No. 731, April 2003.
- NOGUEIRA, Almeida & FISHER JÚNIOR. *Tratado teórico e prático de marcas industriais e nome comercial*. São Paulo: Irmãos Heinne, 1910.
- NORDHAUS, *Patent Antitrust Law*. 1981.
- NOVECK, Beth S. *Trademark Law and the Social Construction of Trust: Creating the Legal Framework for on-line Identity*, New York Law School Public Law and Legal Theory Research Paper Series, <http://www.nyls.edu/bnoveck>.
- Objectif PI, Informativo do INPI Francês, no. 26, dezembro de 2001.
- OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial*. Vol. I. Lisboa: Almedina, 1997.
- OLIVEIRA, Maurício Lopes de. “Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca”, In *Revista da ABPI*, No. 25, nov/dez 1996.

- \_\_\_\_\_. “A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral” In *Revista da ABPI*, Nº 41, jul/ago 1999.
- \_\_\_\_\_. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2004.
- \_\_\_\_\_. “O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta” in *Revista da ABPI*, Nº 46, Mai/Jun de 2000.
- \_\_\_\_\_. “A Imprecisão na Definição Legal de Marca”, *Revista da ABPI*, Nº 38, jan/fev 1999.
- \_\_\_\_\_. “A Proteção In Genere da Marca Figurativa”, *Revista da ABPI*, Nº 34, mai/jun 1998.
- \_\_\_\_\_. “O âmbito de Proteção à Marca Registrada”, *Revista da ABPI*, No 29, jul/ago 1997.
- OLIVEIRA, Viviane Perez de. *Exploração patentária e infração à ordem econômica*, monografia de conclusão de curso de Pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa – FGV, 2002.
- PAES, P. R. Tavares. *Ação de contrafação na propriedade industrial*. São Paulo: Saraiva, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Propriedade industrial*. 2<sup>a</sup> ed., rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1987.
- \_\_\_\_\_. *Nova Lei da Propriedade Industrial*. São Paulo: Ed.RT, 1996.
- PEIRCE, Charles Sanders. *Collected Papers Of Charles Sanders Peirce*. Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934.
- PEDREIRA, José Luiz Bulhões. *Imposto de Renda das pessoas jurídicas*, vol. II, 1969.
- PENROSE, E. *La Economía del Sistema Internacional de Patentes*. México, Ed. Siglo Vinteuno, 1973.
- PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*, vol. I, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1966.
- PEREIRA, Lia Valls. *Notas sobre as negociações sobre os direitos de propriedade intelectual e de barreiras técnicas na Rodada Uruguai*. Rio de Janeiro: Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, 1990.
- PEREIRA, Marco Antonio Marcondes, *Concorrência desleal por meio da publicidade*, Ed. Juarez de Oliveira.
- PEREIRA JR., Jessé Torres. “O Direito de Defesa na Constituição de 1988”, apud CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*, 4<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris.
- PERELMAN, Ch. « Les conceptions: téléologique, fonctionnelle et sociologique du droit ». In *Logique juridique: nouvelle rhétorique*. Paris, Dalloz, 1976. p. 51-65
- PIMENTA, Eduardo S. *Dos crimes contra a propriedade intelectual*. São Paulo, SP, Brasil: Editora Revista dos Tribunais, 1994.
- PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. “Uso Anterior de Marca como Fundamento para Impugnação a Pedido de Registro de Marca”, *Revista da ABPI*, No 24, set/out 1996.

- PINHEIRO, Waldemar Álvaro, “Da Proteção Possessória dos Bens Imateriais”, *Revista da ABPI*, nº 5, set/out 1992.
- PLANIOL e RIPERT. *Droit Civil Français*, t. 3, ed. de 1926, No. 212.
- PONTES DE MIRANDA (1967) *Comentários à Constituição de 1967*.  
\_\_\_\_\_. *Tratado de Direito Privado*, (s.d.) v. XVII.
- PORTUGAL, Plínio, *Direito Autoral - Dúvidas & Controvérsias - 2ª edição*, Ed. Harbra
- POSNER, Richard. *Antitrust law*. 2a. Ed. The University of Chicago Press, 2001.
- POSSAS, Mário Luiz. *Dinâmica e concorrência capitalista: uma interpretação a partir de Marx*. São Paulo, Hucitec - Ed. da UNICAMP, 1989.
- POUILLET, Eugéne. *Traité des marques de fabrique et de la Concurrence Déloyale en tous genres*. Paris: Marchal et Billard, 1892.
- PRATA, Ana. *A tutela constitucional da autonomia privada*. Almedina: Lisboa, 1982.
- PULLAUD-DULLIAN, Frédéric. *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, Paris, 1999.
- RAMSEY, Lisa P., "Descriptive Trademarks and the First Amendment". *Intellectual Property Law Review*, Vol. 36, 2004; and *Tennessee Law Review*, Vol. 70, 2003.
- RAMOS, Carolina Tinoco. *Conflitos Entre o Direito Marcário e o Direito Moral de Autor do Criador da Marca* (Monografia de Bacharelado, UCAM, 2005).
- REALE, Miguel. (1988) *Aplicações da Constituição de 1988*.  
\_\_\_\_\_. *Questões de direito*. São Paulo: Sugestões literárias, 1981.  
\_\_\_\_\_. *Lições preliminares de Direito*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 201.  
\_\_\_\_\_. *Temas de Direito Positivo*, São Paulo, Ed. RT, 1992.
- REALE JÚNIOR, Miguel. *Direito penal aplicado*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.
- REBELLO, Luis Francisco, *Introdução ao Direito de Autor - Vol. I*, Sociedade Portuguesa de Editores
- REICHMAN, J.H. “Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System” In *Cardozo Arts & Ent. L. J.* 1995.
- REQUIÃO, Rubem. *Curso de Direito Comercial*. vol. II. Rio de Janeiro: Ed. Saraiva, 1977.
- Resolução ABPI no. 38, de 19 de agosto de 2002.
- RIZZARDO, Arnaldo. *Direito das Coisas*. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
- ROCHA, Daniel. *Direito do Autor*, Irmãos Vitale S/A Indústria e Comércio.
- ROCHA, Fabiano de Bem da. “A Ação Judicial para Obtenção do Reconhecimento do Alto Renome de Marca”, *Revista da ABPI*, Nº 48, set/out 1996.
- RODRIGUES, Clóvis Costa. *Concorrência desleal*, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945.
- RODRIGUES, Silvio. *Direito civil - Parte geral*, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994.
- ROTOND (1973) *Revista Mexicana de la Propriedade Industrial*, dez.

- ROUBIER, Paul. "Droit de la propriété industrielle". Sirey, Paris. vol. I, 1952.
- RUSHTON, Michael. "Economics and Copyright in Works of Artistic Craftsmanship", encontrado em <http://www.law.ed.ac.uk/script/newscript/rushton.htm>, visitado em 24/11/2005.
- SABOIA, Marcelo Rocha. "A propriedade industrial e sua tutela jurídica". Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 14, p. 3/13, jan/fev 1995.
- SALGADO, Lúcia Helena. *As políticas de concorrência (ou antitruste: um panorama de experiência mundial e sua atualidade para o Brasil)*. Brasília: IPEA, 1992.
- SALLES, José Carlos de Moraes. *Usucapião de bens imóveis e móveis*, Ed. Revista dos Tribunais.
- SAMUELSON, Davis; KAPOR e REICHMANN. "A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs", *Col.L.Rev.*, 1994.
- SANCHES, Hercoles Tecino. "Direitos autorais e locação de bens móveis: contratos de licença autoral". Revista de direito civil imobiliário, agrário e empresarial, vol. 15, n. 57, p. 98/132, jul/set 1991.
- SANTA ROSA, Dirceu. *Revista Consultor Jurídico*, 7 de março de 2004, encontrada em <http://www.conjur.estadao.com.br/static/text/205,1>, visitada em 27/10/2006.
- \_\_\_\_\_. "Questões Relativas a Nomes de Domínio na Internet", *Revista da ABPI*, Nº 34, mai/jun 1998.
- SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. *O Regime Constitucional do Direito Autoral*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
- SANTOS, N. P. Teixeira dos. "Novos rumos da propriedade intelectual". Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 16, p. 8/14, maio/jun 1995.
- SAPHERSTEIN, Michael B. "The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis", *B.C. Intell. Prop. & Tech.* F.101101, 1998.
- SAUSSURE, Ferdinand De. *Course In General Linguistics* 16 Charles Bally & Albert Secheyne eds., Wade Baskin trans. 1959) (1916).
- SAVIGNON, F. (1976) Convention de Luxembourg. In: *La Propriété Industrielle*.
- SAVIOLO, Stefania. "Brand And Identity Management In Fashion Companies", encontrado em [http://www.hermes.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=301517](http://www.hermes.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=301517), visitado em 22/10/2006.
- SCHECHTER, Frank L., "Rational Basis of Trademark Protection", 40 *Harv. L. Rev.* 813,1927.
- SCHMIDT, Lélío Denicoli. "A Invalidação das Marcas Constituídas por Expressões de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário", *Revista da ABPI*, Nº 38, jan/fev 1999.
- \_\_\_\_\_. "A ação de adjudicação e os Direitos de Preferência ao Registro de Marca", *Revista da ABPI*, No 31, nov/dez 1997.
- \_\_\_\_\_. "O Reconhecimento incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente", *Revista da ABPI*, No 22, mai/jun 1996.
- \_\_\_\_\_. "O INPI nas Ações de Nulidade de Marca ou Patente: Assitente, Litisconsorte ou Fiscal da Lei?", *Revista da ABPI* 26, jan/fev 1997.

- SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement, 9 Duke J. Comp. & Int'l L. 189, 190 (1998), encontrado em <http://www.law.duke.edu/journals/djcil/articles/djcil9p189.htm#B44>, visitado em 30/12/05.
- SEELIG, Geert W. "La théorie de la distance" in *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, No 62, dez. 1965.
- Seminário sobre Propriedade Industrial Belo Horizonte 1985: Seminário sobre Propriedade Industrial: anais do seminário / promovido e organizado pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, com apoio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais. Belo Horizonte : CETEC, 1986.
- SHERRIL, Henry. "Concorrência parasitária, propaganda comparativa e diluição. Não é hora de reforçarmos a lei 9279/96?" *Revista da ABPI*, nº 73, Rio de Janeiro: ABPI, 2004.
- \_\_\_\_\_. "As importações paralelas na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul", In *Revista da ABPI*, No. 25, nov/dez 1996.
- SHERWOOD, Robert M. *Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico*. São Paulo: EDUSP, 1992.
- SHUY, Roger. *Linguistic battles in trademark dispute*. New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- SILVA, A. C. Fonseca da. "Proteção da propriedade tecnológica". *Revista de Direito Público*, vol. 25, n. 100, p. 163/164, out/dez 1991.
- SILVA, Agostinho Fernandes Dias da. *Patentes e marcas na Justiça Federal*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1992.
- SILVA, Carlos Medeiros. "Propriedade e bem-estar social" In: *RDA*, No.75, 1964.
- SILVA, Eugenio da Costa E. "Arbitragem para a resolução de disputas internacionais na área de propriedade intelectual". *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, No 18, set/out 1995.
- SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. São Paulo, Malheiros, 13ª ed., 1997.
- SILVEIRA, Newton. (1977) "A Marca e a Transferência de Tecnologia". *Revista de Direito Mercantil*, (28).
- \_\_\_\_\_. "Internet e Propriedade Intelectual", *Revista da ABPI*, No. 26, jan/fev, 1997.
- \_\_\_\_\_. *A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial*. Ed. Saraiva, 1977.
- \_\_\_\_\_. "A proteção internacional da propriedade industrial". *RDM*, nova série, vol. 28, No. 73, jan/mar 1989.
- \_\_\_\_\_. *Curso de propriedade industrial*. 2ª ed. São Paulo: R. dos Tribunais, 1987.
- \_\_\_\_\_. "Garantias constitucionais aos bens imateriais". *RDM*, nova série, vol. 24, n. 60, out/dez 1985.
- \_\_\_\_\_. *Licença de uso de marca e outros sinais distintivos*. São Paulo: Saraiva, 1984.
- \_\_\_\_\_. "O ensino do direito intelectual nas universidades". *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo*, vol. 78, p. 48/51, jan/dez 1983.

- \_\_\_\_\_. “Propriedade imaterial e concorrência”. *Revista dos Tribunais*, vol. 75, n. 604, fev. 1986; também em *Revista Forense*, vol. 83, n. 300, out/dez 1987.
- \_\_\_\_\_. “O Protocolo de Madri desafia a soberania”, *Valor Econômico*, 4/6/2002.
- \_\_\_\_\_. *Licença de Uso de Marcas*, Tese apresentada na Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 1982.
- SILVEIRA, Wilson. “Marcas e patentes no exterior”. *RDM*, nova série, vol. 19, n. 37, p. 82/93, jan/mar 1980.
- SIMÃO, José Fernando. “Prescrição e Decadência e seus Reflexos na Propriedade Intelectual”. *Revista da ABPI*, No 69, mar/abril 2004.
- SIMONSEN, Mário Henrique. *Teoria da concorrência perfeita*. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Economia da FGV, 1966.
- SMITH, Adam. *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Oxford: Ed. RH Campell, 1976.
- SOARES, Guido Fernando Silva, “Antecedentes internacionais da regulamentação de transferências internacionais de tecnologia”. *RDM*, nova série, vol. 24, n. 57, p. 19/29, jan/mar 1985.
- SOARES, José Carlos Tinoco. *Comentários ao Código da propriedade industrial*. São Paulo: Resenha Universitária, 1981.
- \_\_\_\_\_. “Marcas e Nomes Comerciais: a prescrição das ações agora é quinquenal”. Rio de Janeiro: ABPI, nº 53, jul/ago, 2001.
- \_\_\_\_\_. “A Marca e Comercial – prescrição vintenária para abstenção de uso – súmula nº 142 do STJ – Cancelamento definitivo”. In *Revista da ABPI*, nº 43, nov/dez, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem*. São Paulo: Ed. do Autor, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Marcas vs. nome comercial - conflitos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Tratado da Propriedade Industrial - patentes e seus sucedâneos*. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998.
- \_\_\_\_\_. “Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida” In *Revista da ABPI*, No. 24, set/out 1996.
- \_\_\_\_\_. “Marca Tridimensional, Agora uma Realidade”, *Revista da ABPI*, No 22, mai/jun 1996.
- \_\_\_\_\_. “Caducidade do Registro de Marca”, *Revista do JSTJ e TRF*, Vol. 32.
- \_\_\_\_\_. “Trade dress e/ou Conjunto-Imagem”, *Revista da ABPI*, No 15, mar/abr. 1996
- SODRÉ FILHO, Antônio C. de Azevedo. *Comentários a legislação antitruste: direito econômico: defesa da livre concorrência*. São Paulo: Atlas, 1992.
- SOUZA, Antônio André Muniz. “Pedido de Registro de Marca e Controle Jurisdicional” In *ABPI*, nº 76, mai/jun, 2005.
- ST. GALL, Yves. “Las Marcas Notorias en Derecho Comparado” in *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*. 21/22, 1973.

- STEWART JR., Donald. *A concorrência e a livre iniciativa*. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1987.
- SURREY, Walter Sterling, SHAW, Crawford. *A Lawyer's Guide to International Business Transactions - Definition of the Relevant Market, The common Market*. Pennsylvania: Alibaba, 1963, p. 633.
- SWANSON, Gunnar. <http://www.lists.webtic.nl/pipermail/infodesign-cafe/2004-June/1010478.html>, visitado em 26/10/2206.
- Symposium, Closed Systems and Open Justice: The Legal Sociology of Niklas Luhmann.
- TAVARES, Marcio Ney. *Propriedade Industrial - Manual Prático e Legislação, Adcoas*.
- TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. "Trade Dress", Monografia apresentada em Dezembro de 2005 como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, Faculdades Integradas Curitiba.
- TEIXEIRA, Fernando. *Jornal Valor Econômico* 14/06/2005.
- TEPEDINO, Gustavo. "Contornos constitucionais da propriedade privada". In: *Temas de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
- \_\_\_\_\_. e SCHREIBER, Anderson. "A Garantia da Propriedade no Direito Brasileiro", *Revista da Faculdade de Direito de Campos*, Ano VI, Nº 6, junho de 2005.
- THEODORO Júnior, Humberto. Tutela jurisdicional da propriedade industrial. *Revista Brasileira de Direito Processual*, n. 51, p. 53/72, jul/set 1986.
- TROLLER, Alois. *Précis du Droit de la Propriété Immaterielle*. Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1978.
- TUSHNET, R. *Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It*, 114 Yale L.J. 535 (2004).
- UBERTAZZI, Luigi Carlo. Spunti sull'onere di usare il marchio comunitario. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 16, p. 34/46, maio/jun 1995.
- URDAN, Flávio Torres and URDAN, Andre Torres, "The Effect of Brand Name and Taste on Consumers' Buying Intentions: An Experimental Analysis". Available at SSRN: <http://www.ssrn.com/abstract=273841> or DOI: [10.2139/ssrn.273841](https://doi.org/10.2139/ssrn.273841).
- USITC (1988) *Foreign Protection of Intellectual Property Rights*. Washington, Publ. 2065.
- VANZETTI e CATALDO. *Manuale di Diritto Industriale*, Giufrè, 1993.
- VARELLA, Marcelo Dias. *Propriedade Intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática*. São Paulo: Atlas, 1996.
- VAZ, Isabel. *Direito econômico das propriedades*. 2<sup>a</sup> ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.
- VERAS, Ricardo Régis Oliveira. "Funções lingüísticas predominantes na teoria tridimensional de Miguel Reale", encontrado em <http://www.apriori.com.br/cgi/for/viewtopic.php?p=2779>, visitado em 23/10/2006.
- VIVANT, Michel. *Les biens immatérielles et le droit*. Paris: Ellipse.
- WALTERSCHEID, Edward C. "The Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical Perspective", William S. Hein & Co. Inc. Buffalo, New York, 2002.

- WARREN, Russell G. Antitrust in Theory and Practice.- Horizontal and Vertical Merges Under the Provisions of the Sherman Act. Columbus – Ohio: Grid, 1975.
- WEBER Cynthia. “The trademark law revision act of 1988”. Encontrado em [http://www.sughrue.com/clientfiles/revision\\_act.htm](http://www.sughrue.com/clientfiles/revision_act.htm). Acesso em 15/02/2006.
- WEINBERG, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?" In *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 13, 2005.
- WILF, Stephen. “Who Authors Trademarks?”, 1999.
- WILLINGTON, João e OLIVEIRA, Jaury, *A Nova Lei Brasileira de Direitos Autorais - 2ª edição*, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris.
- ZIMMERMAN, Diane Leenheer. "Fitting Publicity Rights into Intellectual Property and Free Speech Theory: Sam, You Made the Pants Too Long!" (2000). DePaul Art & Entertainment Law Journal <http://www.ssrn.com/abstract=211789>.
- ZORRAQUIM, A. (1974) “Abusos de los Derechos del Patentado”. *Revista Mexicana de Propiedad Industrial*. Edición Especial.
- \_\_\_\_\_. (1975) *La Convention d’Union de Paris et les Pays de L’Amerique Latine. La Propriété Industrielle*.